ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

16 avril 2008 *

Dans l'affaire T-181/05,

Citigroup, Inc., anciennement Citicorp, établie à New York, New York (États-Unis),

Citibank, NA, établie à New York,

représentées initialement par M^es^ V. von Bomhard, A. W. Renck et A. Pohlmann, avocats, puis par M^es^ von Bomhard, Renck, et M. H. O'Neill, solicitor,

parties requérantes,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M^me^ J. García Murillo et M. D. Botis, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

* Langue de procédure : l'anglais.

l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Citi, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par M^e^ M. Peris Riera, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 1^er^ mars 2005 (affaire R 173/2004-1), relative à une procédure d'opposition entre Citicorp et Citi SL ainsi qu'à une procédure d'opposition entre Citibank NA et Citi SL,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de M. J. D. Cooke, président, M^me^ I. Labucka et M. M. Prek, juges,

greffier : M^me^ K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 mai 2005,

vu le mémoire en réponse de l'OHMI déposé au greffe du Tribunal le 6 avril 2006,

vu le mémoire en réponse de l'intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 avril 2006,

vu la substitution de Citigroup Inc. à la société Citicorp,

à la suite de l'audience du 11 juillet 2007,

vu la réouverture de la procédure orale le 21 novembre 2007,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 20 décembre 1999, Citi SL, une société de droit espagnol, a présenté une demande d'enregistrement de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2 La marque dont l'enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :



3 Les services pour lesquels l'enregistrement de la marque a été demandé relèvent de la classe 36 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « agences en douane, évaluation [estimation] de biens immobiliers, agences immobilières, administration et évaluation de biens immobiliers ».

4 Le 11 décembre 2000, cette demande a été publiée au *Bulletin des marques communautaires* n° 98/2000.

5 Le 12 mars 2001, Citicorp, qui a par la suite fusionné avec Citigroup Inc., le 1er août 2005, et a été absorbée par cette dernière, a formé une opposition à l'encontre de l'enregistrement de la marque demandée, en s'appuyant sur les marques et demande de marque antérieures suivantes :

— la marque allemande verbale CITI n° 39847157 enregistrée le 17 mars 2000 pour les « affaires immobilières » et les « affaires financières » relevant de la classe 36 ;

— la demande de marque communautaire figurative n° 1084532 déposée le 23 février 1999 pour les « affaires immobilières » et les « affaires financières » relevant de la classe 36, représentée ci-après :



— la marque communautaire verbale CITICORP n° 65367 enregistrée le 9 décembre 1998 pour les « affaires immobilières » relevant de la classe 36.

6 Le même jour, Citibank NA a formé une opposition à l'encontre de l'enregistrement de la marque demandée, en s'appuyant sur les onze marques communautaires verbales suivantes, toutes enregistrées pour les « affaires financières » et les « affaires immobilières » relevant de la classe 36 : CITIBANK, CITIBANKING, CITICARD, CITIGOLD, CITIPHONE, CITIBASICS, CITIBUSINESS, CITIONE, CITIDIRECT, CITINETTING et THE CITI NEVER SLEEPS.

7 Par lettre du 3 août 2001, l'OHMI a informé les parties que les deux procédures d'opposition avaient été jointes et qu'elles seraient traitées ensemble.

8 Par décision du 24 février 2004, la division d'opposition a fait droit à l'opposition formée par les requérantes en application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, a rejeté la demande de marque communautaire et a condamné l'intervenante à supporter les frais.

9 Le 2 mars 2004, l'intervenante a formé un recours auprès de l'OHMI contre la décision de la division d'opposition.

10 Par décision du 1er mars 2005 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l'OHMI a annulé la décision de la division d'opposition. Elle a fait droit à l'opposition en ce qui concerne les services d'évaluation de biens immobiliers, d'agences immobilières, d'administration et d'évaluation de biens immobiliers, mais l'a rejetée en ce qui concerne les services d'agences en douane.

11 En substance, la chambre de recours a conclu que l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n'était pas applicable en l'espèce. Contrairement à la division d'opposition, la chambre de recours a considéré que rien dans les preuves produites n'étayait la conclusion selon laquelle la famille de marques, dont l'élément « citi » était le dénominateur commun, jouissait d'une renommée et selon laquelle le public percevait la marque antérieure CITIBANK comme une partie d'une famille de marques appartenant aux requérantes. Selon la chambre de recours, les requérantes n'avaient qu'une marque renommée, à savoir la marque antérieure CITIBANK, pour les seules affaires financières. Toutefois, toujours selon la chambre de recours, cette dernière marque et la marque demandée CITI n'étaient pas similaires au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. La chambre de recours a, dès lors, considéré qu'il n'était pas nécessaire de poursuivre l'examen de l'affaire au regard de cette dernière disposition.

12 Cependant, la chambre de recours a, dans la décision attaquée, maintenu le rejet de la demande d'enregistrement pour les affaires immobilières en vertu de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, au motif qu'il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure allemande CITI, enregistrée pour les affaires financières et immobilières. En ce qui concerne les services d'agences en douane, la chambre de recours a admis la demande d'enregistrement, considérant que ces services et ceux visés par la marque antérieure CITI n'étaient pas similaires.

Conclusions des parties

13 Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

— annuler la décision attaquée;

— condamner l'OHMI et l'intervenante aux dépens.

14 L'OHMI conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

— rejeter les premier et deuxième moyens des requérantes;

— en ce qui concerne le troisième moyen, apprécier s'il existe des similitudes entre les signes en cause:

— si le Tribunal devait considérer que les signes en cause sont similaires, soit poursuivre l'examen des autres conditions de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 et, dans cette hypothèse, annuler la décision attaquée et condamner chaque partie à supporter ses propres dépens; soit, s'il ne pouvait être procédé à un tel examen, annuler la décision attaquée, renvoyer l'affaire à la chambre de recours et condamner chaque partie à supporter ses propres dépens;

— si le Tribunal devait conclure au bien-fondé des conclusions de la décision attaquée en ce qui concerne l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94, rejeter le recours et condamner les requérantes aux dépens.

15 Lors de l'audience, l'OHMI a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal d'ordonner que les parties supportent leurs propres dépens dans le cas où les requérantes auraient gain de cause.

16 L'intervenante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours ;

— condamner les requérantes aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité de certains chefs de conclusions de l'OHMI

17 La chambre de recours a considéré que, contrairement à ce que prétendent les requérantes, il n'y avait pas de similarité entre la marque CITIBANK et la marque demandée CITI. Toutefois, dans son mémoire en réponse, l'OHMI se rallie aux

arguments des requérantes présentés dans le cadre de la deuxième branche du troisième moyen en ce que la chambre de recours aurait fait une appréciation incorrecte de la similitude des signes en cause au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94.

18 À cet égard, le Tribunal a jugé, à propos d'une procédure relative à une décision d'une chambre de recours ayant statué sur une procédure d'opposition, que, si l'OHMI ne dispose pas de la légitimation active requise pour introduire un recours contre une décision d'une chambre de recours, en revanche, il ne saurait être tenu de défendre systématiquement toute décision attaquée d'une chambre de recours ou de conclure obligatoirement au rejet de tout recours dirigé à l'encontre d'une telle décision [arrêts du Tribunal du 30 juin 2004, GE Betz/OHMI — Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Rec. p. II-1845, point 34; du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, Rec. p. II-4633, point 22, et du 16 janvier 2007, Calavo Growers/OHMI — Calvo Sanz (Calvo), T-53/05, Rec. p. II-37, point 26].

19 Rien ne s'oppose donc à ce que l'OHMI se rallie à une conclusion de la partie requérante ou encore se contente de s'en remettre à la sagesse du Tribunal, tout en présentant tous les arguments qu'il estime appropriés pour éclairer le Tribunal (arrêt BIOMATE, point 18 supra, point 36, et arrêt Cloppenburg, point 18 supra, point 22).

Sur le fond

20 Les requérantes invoquent trois moyens à l'appui du recours. Le premier est tiré d'une violation de l'article 73, seconde phrase, du règlement nº 40/94, le deuxième, d'une violation de l'article 73, première phrase, et de l'article 74, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 et le troisième, d'une violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94.

21 Le Tribunal considère qu'il y a lieu d'examiner d'emblée le troisième moyen.

22 Le troisième moyen, tiré d'une violation de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, se compose de trois branches, dans le cadre desquelles les requérantes font valoir que :

— la chambre de recours n'a pas correctement apprécié la renommée de leurs marques ;

— la chambre de recours a commis une erreur quant à l'appréciation de la similarité entre la marque CITIBANK et la marque demandée ;

— les autres conditions de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 sont remplies en l'espèce.

Arguments des parties

23 S'agissant de la première branche du présent moyen, les requérantes reprochent à la chambre de recours, en substance, d'avoir constaté à tort qu'elles n'avaient pas démontré la renommée dont jouissait leur famille de marques à l'exception de la marque CITIBANK.

24 Dans le cadre de la deuxième branche, les requérantes soutiennent que l'analyse des similitudes entre la marque antérieure CITIBANK et la marque demandée CITI aurait dû déboucher sur la conclusion que ces marques amènent les consommateurs à établir un lien entre les services qu'elles couvrent.

25 Selon les requérantes, la chambre de recours a interprété de façon erronée les critères régissant la similitude des signes dans le cadre de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. La chambre de recours aurait dû examiner si le degré de similitude entre la marque renommée et le signe demandé avait pour effet que le public concerné établissait un lien entre eux au sens des points 29 et 30 de l'arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux (C-408/01, Rec. p. I-12537, ci-après l'« arrêt Adidas »). Or, la chambre de recours n'aurait pas appliqué ce critère, mais aurait procédé à une comparaison habituelle des marques en conflit.

26 De plus, les requérantes contestent la présomption de la chambre de recours selon laquelle le public concerné avait un niveau d'attention très élevé. D'une part, les affaires financières en général ne présupposeraient pas un tel niveau d'attention, puisqu'elles engloberaient différents types de services, y compris des activités très simples. D'autre part, la chambre de recours aurait seulement pris en considération le consommateur visé par la marque antérieure, alors qu'elle aurait dû prendre en compte le consommateur concerné par les services désignés dans la demande de marque, à savoir les services d'« agences en douane » et d'« agences immobilières ».

27 Le public se rappellerait surtout de la marque renommée CITIBANK pour son préfixe distinctif « citi » plutôt que pour sa terminaison descriptive « bank ». Les requérantes soulignent que le préfixe « citi » ne peut être considéré comme un élément descriptif dès lors que ce mot n'existe pas dans la langue anglaise. La renommée de la marque CITIBANK ne pourrait résider que dans le préfixe « citi », à savoir son élément dominant et distinctif, en ce que l'élément « bank » serait purement descriptif.

28 La chambre de recours n'aurait pas pris en considération le fait que la renommée de la marque CITIBANK était particulièrement bien établie dans les États membres où l'anglais n'est pas habituellement parlé, comme l'Espagne ou la Grèce. Le terme « citi » ne serait pas immédiatement compris comme correspondant au mot « city » dans ces pays (« ciudad » en espagnol ou « polis » en grec).

29 Par ailleurs, selon les requérantes, la chambre de recours aurait dû tenir compte du fait que, grâce à sa renommée, la marque CITIBANK a acquis une seconde signification auprès du public, qui la perçoit comme une marque appartenant à la société Citibank. Le public ne penserait jamais à une « banque dans la ville », mais se rappellerait immédiatement de la Citibank, une banque très connue dont le nom spécifique est Citi.

30 Les requérantes maintiennent qu'il existe un lien manifeste entre les services en cause et donc un risque important que la marque demandée puisse indûment tirer profit de la renommée des marques antérieures ou leur porter préjudice.

31 Elle indiquent que, en ce qui concerne les services d'« agences en douane », les agents offrent une série de services qui peuvent être considérés comme des services financiers dans la mesure où ils satisfont les besoins financiers des consommateurs. Ils comprendraient des transactions monétaires pour le compte d'autres entreprises, et non pour celui des agents, c'est-à-dire une activité typique pour les fournisseurs de services financiers comme les requérantes. Les consommateurs pourraient ainsi facilement faire le lien entre les services d'« agences en douane » et les services financiers.

32 S'agissant des services relatifs à la propriété immobilière, les requérantes prétendent qu'il existe également des liens entre ceux-ci et les services financiers, surtout en ce qui concerne les prêts et les hypothèques pour l'achat de biens immobiliers.

33 Dans le cadre de la troisième branche du moyen, les requérantes font valoir que les autres conditions de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 sont remplies en l'espèce.

34 Premièrement, le signe demandé tirerait indûment profit de la renommée de la famille de marques CITI et de la renommée de la marque CITIBANK. En effet, l'association de la marque demandée avec les services financiers et bancaires des requérantes conduirait à une présomption de fiabilité et d'investissement sûr qui pourrait se révéler trompeuse et qui pourrait avoir pour conséquence non justifiée un transfert d'image. Les requérantes soulignent, à cet égard, que la marque CITIBANK est l'une des marques les plus appréciées dans le monde et que la qualité des marques comportant l'élément « citi » est démontrée par les nombreux prix obtenus par les excellents services de Citigroup.

35 Deuxièmement, l'usage du signe demandé aurait pour effet de diluer la renommée et le caractère distinctif des marques CITI. En percevant le signe demandé, les consommateurs penseraient immédiatement, en raison de la réputation importante des marques des requérantes, aux services financiers de ces dernières. En conséquence, le caractère distinctif de ces marques serait moindre et le public n'associerait plus le terme « citi » aux marques des requérantes.

36 Troisièmement, les requérantes prétendent qu'il y a un risque important que le signe demandé porte préjudice à la renommée des marques CITI. Elles soulignent, à cet égard, que les dispositions réglementaires applicables aux services financiers sont plus exigeantes que celles concernant les services d'« agences en douane » et les services relatifs à la propriété immobilière. En fournissant des services d'une qualité inférieure à celle exigée pour les services financiers, l'intervenante porterait préjudice à la renommée des marques CITI.

37 Quatrièmement, les requérantes indiquent que l'intervenante n'avance aucun élément en ce qui concerne l'usage avec juste motif de la marque demandée.

38 Dans le cadre de la première branche du moyen, l'OHMI estime également que la marque antérieure CITIBANK jouit d'une grande renommée pour les affaires financières.

39 L'OHMI ajoute que plus le caractère distinctif et la renommée d'une marque sont importants, plus est aisément admise l'existence d'une atteinte tant parce qu'une grande renommée est plus vulnérable au préjudice ou aux tentatives d'exploitation indue que parce que des marques jouissant d'une renommée sont plus faciles à reconnaître, même lorsqu'elles sont combinées à d'autres éléments.

40 En ce qui concerne la deuxième branche du moyen, l'OHMI considère que la chambre de recours n'a pas apprécié de façon adéquate les similitudes entre les signes en conflit au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

41 L'OHMI souligne que deux marques sont similaires lorsque l'une est incluse dans l'autre dans son intégralité ou lorsqu'il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec. p. II-4335, point 30]. Cela serait d'autant plus vrai lorsque l'élément commun est plus dominant que l'élément différentiateur, soit en raison de sa prééminence en termes de taille ou de position, soit en raison de son caractère distinctif comparativement plus élevé.

42 Selon l'OHMI, la marque antérieure CITIBANK et la marque demandée CITI partagent l'élément « citi », phonétiquement identique et également placé au début des marques dans les deux cas. À cet égard, il n'existerait aucun élément susceptible de plaider contre l'application de la règle générale selon laquelle le public accorde davantage d'importance au début d'un mot qu'à sa terminaison, en particulier lorsque, comme dans le cas d'espèce, la terminaison de la marque antérieure est descriptive des services pour lesquels elle est protégée. Le caractère légèrement stylisé utilisé dans la marque demandée ne serait pas frappant au point de modifier substantiellement la perception visuelle de celle-ci.

43 Il serait, dès lors, plus que probable que, confronté au signe demandé, le public reconnaîtra aisément en lui la partie la plus dominante de la marque antérieure CITIBANK, et ce d'autant plus que le mot « bank » sera compris par l'immense majorité du public de la plupart des pays de l'Union européenne comme un mot descriptif des services qu'il désigne et pour lesquels il jouit d'une renommée. Ce serait à juste titre que la division d'opposition a affirmé que les consommateurs seraient susceptibles de relever l'usage commun aux marques en cause du terme « citi » lorsqu'ils seraient confrontés à la marque demandée et, dès lors, qu'ils établiraient obligatoirement un lien avec la marque antérieure CITIBANK.

44 S'agissant de la troisième branche du moyen, l'OHMI soutient que, bien que la décision attaquée n'ait pas traité les autres conditions d'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94, le Tribunal pourrait, pour des motifs d'économie de procédure, examiner le fond de l'affaire dans son ensemble. L'OHMI fait observer que le dossier administratif contient les observations des parties concernant ces autres conditions et que la division d'opposition s'est déjà prononcée à cet égard. De plus, il ne serait pas possible de séparer les questions de la renommée et de la similitude des marques en conflit de la question d'un éventuel préjudice ou d'un profit indu.

45 L'OHMI indique que la confrontation des services en cause peut s'avérer utile pour déterminer si une dilution, un ternissement ou un parasitisme risque ou non de se

produire. Les services bancaires et financiers couverts par la marque antérieure CITIBANK et les services d'agences en douane visés par la marque demandée CITI présenteraient des liens évidents dans la mesure où ils seraient, les uns et les autres, liés « aux affaires ». Les services d'agences en douane et les services financiers seraient essentiels à certaines transactions commerciales, telles que l'import-export ou le transport international de produits. Selon l'OHMI, les groupes de clients respectifs des requérantes et de l'intervenante sont en grande partie les mêmes, en ce sens que les clients de l'intervenante sont susceptibles de connaître, ou d'avoir au moins entendu parler de, la banque des requérantes, étant donné que ces entreprises doivent, au cours de leurs activités, émettre des lettres de crédit ou d'autres instruments bancaires.

46 Compte tenu de ce qui précède, premièrement, l'OHMI estime que l'usage de l'élément « citi », eu égard aux services ayant un certain lien avec ceux pour lesquels la marque antérieure CITIBANK aurait acquis une renommée incontestée, à savoir les affaires financières, tirerait profit du caractère distinctif et de la renommée de cette marque.

47 Deuxièmement, en ce qui concerne l'existence d'un risque de dilution par brouillage, l'OHMI soutient que, en raison de la grande renommée de la marque CITIBANK dans le domaine des affaires financières, le public a effectivement établi un lien unique entre le terme « citi » et les activités des requérantes, qui risque d'être affaibli par la prolifération d'autres marques CITI dans un contexte et des domaines d'activités différents. L'intervenante n'aurait pas prouvé que l'élément « citi » ne serait pas uniquement associé aux requérantes ou qu'il s'agit d'un élément courant.

48 Par ailleurs, l'intervenante n'aurait pas démontré l'existence d'un juste motif pour l'usage de la marque demandée. L'usage de la marque CITI en Espagne par l'intervenante ne constituerait pas une justification valable en ce que, d'une part,

l'étendue de la protection géographique de la marque espagnole ne correspondrait pas à celle couverte par la marque demandée et, d'autre part, le bien-fondé en droit de l'enregistrement de la marque espagnole serait contesté devant les tribunaux nationaux.

49 Quant à l'intervenante, dans le cadre de la première branche du moyen, elle fait valoir que la notion de famille de marques telle qu'interprétée par la chambre de recours est correcte et que c'est à juste titre que celle-ci a constaté que les requérantes n'avaient pas démontré que les marques en question, à l'exception de la marque CITIBANK, jouissaient de la renommée nécessaire. Elle relève que la chambre de recours ne conteste d'ailleurs pas la renommée de la marque CITIBANK.

50 Dans le cadre de la deuxième branche du moyen, l'intervenante estime que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la chambre de recours a appliqué les critères appropriés pour déterminer la similitude entre les marques en conflit dans le cadre de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 (points 40 à 43 de la décision attaquée) et compris que l'examen en cause était moins rigoureux que celui de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. De plus, il serait évident que, eu égard à l'importance des services financiers, le public consommateur de ces services leur accorderait un niveau d'attention élevé.

51 Le mot « citi » pourrait être considéré comme un élément descriptif en ce qu'il est prononcé exactement comme le terme « city ». En effet, selon l'intervenante, à l'origine, la dénomination de la société Citibank elle-même était Citybank. De plus, le public ne penserait pas que le nom spécifique de la banque est Citi. Notamment, il existerait de nombreuses marques CITI n'appartenant pas aux requérantes et n'ayant rien à voir avec la marque CITIBANK.

52 Par ailleurs, la chambre de recours n'aurait pas commis d'erreur en ce qui concerne la renommée de la marque CITIBANK dans les pays où l'anglais n'est pas habituellement parlé, en ce qu'il pourrait effectivement être présumé que le public entend par le mot « city » une ville, même en Espagne. L'intervenante estime qu'il n'existe aucune similitude entre les services couverts par les marques en conflit suivant les facteurs définis par la Cour, à savoir leur nature, leur destination, leur utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 23).

53 S'agissant des services d'« agences en douane » (à savoir les seuls services pour lesquels la chambre de recours a autorisé la poursuite de la procédure d'enregistrement), ils ne pourraient être considérés comme des services financiers. Le raisonnement des requérantes aurait pour conséquence absurde que toutes les professions conserveraient un lien avec les services financiers, dès lors qu'il est fréquent qu'un professionnel, quel qu'il soit, réalise un transfert d'argent pour le compte de son client.

54 Dans le cadre de la troisième branche du moyen, l'intervenante fait valoir que les autres conditions de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 ne sont pas remplies en l'espèce.

55 Premièrement, la marque demandée n'aurait indûment tiré profit d'aucune des marques des requérantes. L'intervenante souligne, à cet égard, qu'elle a demandé l'enregistrement d'une première marque CITI en 1995, à savoir des années avant que la marque CITIBANK ne soit connue en Espagne, et également avant les demandes d'enregistrement des autres marques sur lesquelles se fonde l'opposition en l'espèce. En outre, les requérantes n'auraient pas prouvé que l'image prétendument positive de leur marque pouvait être transférée à d'autres produits.

L'intervenante se réfère, à cet égard, à la décision de la troisième chambre de recours de l'OHMI du 25 avril 2001, HOLLYWOOD/Hollywood (affaire R 283/1999-3). En particulier, il n'existerait pas de lien entre les services couverts par les marques en cause.

56 Deuxièmement, il n'y aurait pas de risque de dilution par brouillage eu égard à l'absence de lien et d'association entre la marque demandée CITI et la marque antérieure CITIBANK.

57 Troisièmement, sans un tel lien ou association entre ces marques, il n'y aurait pas de préjudice potentiel à la renommée de la marque CITIBANK. En outre, les requérantes n'auraient pas démontré l'existence d'un risque d'un tel préjudice en l'espèce et, en particulier, n'auraient pas établi que les services d'« agences en douane », qui ne souffriraient d'aucune connotation négative, pourraient causer un préjudice aux services financiers.

58 Quatrièmement, en ce qui concerne l'usage avec juste motif de la marque demandée, l'intervenante rappelle que cette marque est identique à deux marques antérieures accordées par l'office espagnol des marques.

Appréciation du Tribunal

59 L'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 prévoit que « [s]ur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque

antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d'une marque communautaire antérieure, elle jouit d'une renommée dans la Communauté et, dans le cas d'une marque nationale antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice ».

60 Étant donné que les services désignés dans la demande de marque ne sont pas semblables à ceux pour lesquels la marque CITIBANK est enregistrée, l'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 en l'espèce suppose que trois conditions soient remplies, à savoir, premièrement, l'identité ou la similitude des marques en cause, deuxièmement, l'existence d'une renommée de la marque antérieure et, troisièmement, l'existence d'un risque que l'usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice.

61 Ces trois conditions étant cumulatives, l'absence de l'une d'entre elles suffit à rendre inapplicables les dispositions de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [arrêts du Tribunal du 25 mai 2005, Spa Monopole/OHMI — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Rec. p. II-1825, point 30, et du 16 mai 2007, La Perla/OHMI — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, non publié au Recueil, point 26].

— Sur la première branche du moyen

62 Le Tribunal constate que les requérantes soutiennent, en substance, que la deuxième des conditions visées à l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 est remplie en

ce qui concerne l'ensemble des marques comprises dans la famille de marques qu'elles invoquent. Elles reprochent à la chambre de recours d'avoir méconnu la notion de famille de marques en exigeant qu'elles démontrent que plusieurs marques de la famille de marques étaient notoirement connues.

63 Ainsi que l'intervenante l'a relevé, il ressort de la décision attaquée, et notamment de son point 20, que la chambre de recours n'a pas mis en doute le caractère renommé de la marque CITIBANK. Dans ces circonstances, et au vu du fait que les parties s'accordent à considérer que la marque CITIBANK jouit d'une renommée, il y a lieu de considérer que la deuxième condition prévue à l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 est remplie sans qu'il soit nécessaire de vérifier si elle l'est également en ce qui concerne les autres marques. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les arguments relatifs aux preuves de la renommée revendiquée pour les autres marques de la famille de marques.

— Sur la deuxième branche du moyen

64 S'agissant de la condition tenant à l'identité ou à la similitude des marques en cause, il ressort de la jurisprudence de la Cour relative à l'interprétation de l'article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 40, p. 1) (dont le contenu normatif est, en substance, identique à celui de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94), que, pour satisfaire à la condition relative à la similitude, il n'est pas nécessaire de démontrer qu'il existe, dans l'esprit du public concerné, un risque de confusion entre la marque antérieure jouissant d'une renommée et la marque demandée. Il suffit que le degré de similitude entre ces marques ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre elles (arrêt Adidas, point 25 supra, point 31).

65 L'existence d'un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (arrêt Adidas, point 25 supra, point 30). La comparaison des signes doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (arrêt NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, point 61 supra, point 35).

66 Sur le plan visuel, la présence de l'élément verbal « citi » dans les deux marques en cause a pour effet que celles-ci présentent une certaine similitude. En outre, le fait que la marque demandée CITI est incluse dans son intégralité dans la marque CITIBANK et qu'elle en constitue la partie initiale renforce cette similitude sur le plan visuel (voir, en ce sens, arrêts MATRATZEN, point 41 supra, points 44, 48 et 50; SPA-FINDERS, point 61 supra, point 33, et NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, point 61 supra, point 46).

67 Le Tribunal considère que, sur le plan visuel également, c'est l'élément « citi » qui constitue l'élément le plus dominant et distinctif de la marque CITIBANK, en ce qu'il a pour effet de distinguer les activités bancaires des requérantes de celles de toute autre banque.

68 Sur le plan phonétique, le Tribunal constate que les marques en cause ont deux syllabes communes « ci-ti » et ne se distinguent que par une syllabe « bank ».

69 Quant à la comparaison des marques en cause sur le plan conceptuel, il convient de relever que, en effet, le mot « citi », en lui-même, n'apporte aucune signification conceptuelle autre qu'une orthographe artificielle du mot anglais « city ». Cet aspect est commun aux deux marques en cause. L'élément descriptif « bank » ne saurait

être retenu comme étant l'élément dominant de la marque CITIBANK sur le plan conceptuel. Étant donné qu'il existe des centaines de banques dont le nom se termine par l'élément « bank » (Comdirectbank, HypoVereinsbank, Commerzbank, etc.), c'est la partie initiale de leur nom qui les distingue les unes des autres.

70 Il est évident que l'élément verbal « citi » suggère le mot anglais « city ». Ils sont phonétiquement identiques et visuellement similaires. Se pose ainsi la question de savoir si l'élément « citi » a ou non un caractère distinctif et fait surtout penser à une ville. À cet égard, il convient de souligner que le nom de la banque Citibank était à l'origine City Bank of New York et que les requérantes utilisent souvent leur marque THE CITI NEVER SLEEPS.

71 Toutefois, l'orthographe du mot « citi » est distincte de celle du mot anglais « city » et un consommateur de services financiers ne sélectionne pas un tel service sans avoir vu écrit le nom de l'institution financière en cause. De plus, le public concerné en l'espèce comprend des millions de personnes non anglophones. En outre, et comme l'a indiqué l'OHMI, il n'existe aucune banque qui n'offre ses services que dans les zones urbaines. Initialement appellée City Bank of New York, la banque a ensuite été dénommée Citibank, à la faveur de son évolution et de son expansion.

72 Il résulte de ce qui précède que l'élément « citi » a un caractère distinctif.

73 La similitude ainsi constatée entre les marques en cause suffit pour que le public puisse établir un lien entre elles, tel que requis pour l'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, étant rappelé, à cet égard, qu'un risque de confusion n'est pas exigé à cette fin. Par conséquent, le Tribunal considère que la

chambre de recours a commis une erreur en considérant que les marques en cause n'étaient pas assez semblables pour qu'un lien tel que celui requis aux fins de l'application de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 puisse être établi.

74 Il s'ensuit que, en considérant que les marques en cause n'étaient pas similaires, la chambre de recours a violé l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94, ce qui constitue un motif suffisant pour accueillir le présent recours. Toutefois, eu égard aux souhaits exprimés par les parties principales lors de l'audience, le Tribunal considère qu'il est approprié d'examiner, à titre surabondant, la troisième branche du moyen.

— Sur la troisième branche du moyen

75 S'agissant de la troisième des conditions énumérées à l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94, il convient de l'analyser en trois types de risque distincts, à savoir que l'usage sans juste motif de la marque demandée, premièrement, porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure ou, troisièmement, tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure (arrêt SPA-FINDERS, point 61 supra, points 43 à 53; voir également, par analogie, conclusions de l'avocat général M. Jacobs sous l'arrêt Adidas, point 25 supra, Rec. p. I-12540, points 36 à 39).

76 Eu égard au libellé de l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94, il suffit qu'il existe un seul des trois types de risque susvisés pour que cette disposition devienne d'application [arrêt du Tribunal du 22 mars 2007, SIGLA/OHMI — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Rec. p. II-711, point 36].

77 Le titulaire de la marque antérieure n'est pas tenu de démontrer l'existence d'une atteinte effective et actuelle à sa marque, mais il doit apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice (arrêt du Tribunal SPA-FINDERS, point 61 supra, point 40).

78 Une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d'une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l'espèce.

79 Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure doit être entendu comme englobant les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d'une marque célèbre ou tentative de tirer profit de sa réputation (arrêt SPA-FINDERS, point 61 supra, point 51).

80 Enfin, plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure sont importants, plus l'existence d'une atteinte à la marque antérieure au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 peut aisément être admise (arrêt SPA-FINDERS, point 61 supra, point 41).

81 Comme cela a déjà été relevé, la renommée dans la Communauté européenne de la marque CITIBANK dans le secteur des services bancaires n'est pas contestée. À ce titre, cette renommée est associée aux caractéristiques du secteur bancaire, à savoir la solvabilité, la probité et un soutien financier des clients privés et commerciaux dans leurs activités professionnelles et d'investissement.

82 Ainsi que l'OHMI le reconnaît, il existe une relation évidente, ainsi qu'un croisement des groupes de clients des requérantes et de l'intervenante, entre les services d'agences en douane et les services financiers offerts par des banques telles que les requérantes, en ce que les clients qui s'occupent des activités dans le commerce international et de l'importation et de l'exportation de marchandises utilisent également les services financiers et bancaires que de telles transactions requièrent. Il en résulte qu'il existe une probabilité que de tels clients connaissent la banque des requérantes eu égard à sa renommée importante au niveau international.

83 Dans ces conditions, le Tribunal considère qu'il existe une grande probabilité pour que l'usage de la marque demandée CITI par les agences en douane, et, partant, pour les activités de mandataire financier dans la gestion de sommes d'argent et de biens immobiliers pour des clients, conduise à un parasitisme, c'est-à-dire tire indûment profit de la renommée bien établie de la marque CITIBANK et des investissements importants réalisés par les requérantes pour atteindre cette renommée. Cet usage de la marque demandée CITI pourrait également entraîner la perception de ce que l'intervenante est associée ou fait partie des requérantes et, partant, pourrait faciliter la commercialisation des services visés par la marque demandée. Les requérantes étant titulaires de plusieurs marques comportant l'élément « citi », ce risque est en outre aggravé.

84 Enfin, le Tribunal considère que l'intervenante n'a pas fourni la preuve que l'usage de la marque demandée obéissait à de justes motifs.

85 L'usage, par l'intervenante, de la marque CITI en Espagne ne saurait constituer une justification valable en ce que, d'une part, l'étendue de la protection géographique de la marque espagnole ne correspond pas au territoire couvert par la marque demandée et, d'autre part, le bien-fondé en droit de l'enregistrement de la marque espagnole est contesté devant les tribunaux nationaux. Dans le même contexte, le fait que l'intervenante soit titulaire du nom de domaine « citi.es » est dénué de pertinence.

86 Dès lors, il y a lieu d'accueillir également la troisième branche du troisième moyen et, par voie de conséquence, d'annuler la décision attaquée sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les requérantes.

Sur les dépens

87 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

88 L'OHMI ayant succombé, dans la mesure où la décision attaquée est annulée, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par les requérantes, et d'ordonner que l'intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1) La décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 1er mars 2005 (affaire R 173/2004-1) est annulée.

2) **L'OHMI supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par Citigroup, Inc. et Citibank, NA, y compris ceux exposés par celles-ci dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours.**

3) **Citi, SL supportera ses propres dépens.**

Cooke Labucka Prek

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 avril 2008.

Le greffier Le président

E. Coulon J. D. Cooke