ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (πρώτο τμήμα)

της 16ης Απριλίου 2008 *

Στην υπόθεση Τ-181/05,

Citigroup, Inc., πρώην Citicorp, με έδρα τη Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη (Ηνωμένες Πολιτείες),

Citibank, NA, με έδρα τη Νέα Υόρκη,

εκπροσωπούμενες αρχικώς από τους V. von Bomhard, A. W. Renck και A. Pohlmann, δικηγόρους, και στη συνέχεια από τους V. von Bomhard και A. W. Renck και τον H. O'Neill, solicitor,

προσφεύγουσες,

κατά

Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ), εκπροσωπουμένου από την J. García Murillo και τον D. Botis,

καθού,

* Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική.

αντίδικος κατά τη διαδικασία ενώπιον του τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ και παρεμβαίνουσα ενώπιον του Πρωτοδικείου:

Citi, SL, με έδρα τη Μαδρίτη (Ισπανία), εκπροσωπούμενη από τον M. Peris Riera, δικηγόρο,

με αντικείμενο προσφυγή κατά της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 1ης Μαρτίου 2005 (υπόθεση R 173/2004-1), σχετικά με διαδικασία ανακοπής μεταξύ της Citicorp και της Citi SL καθώς και με διαδικασία ανακοπής μεταξύ της Citibank NA και της Citi SL,

ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
(πρώτο τμήμα),

συγκείμενο από τους J. D. Cooke, πρόεδρο, I. Labucka και M. Prek, δικαστές,

γραμματέας: K. Andová, υπάλληλος διοικήσεως,

έχοντας υπόψη το δικόγραφο της προσφυγής που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου στις 10 Μαΐου 2005,

έχοντας υπόψη το υπόμνημα αντικρούσεως του ΓΕΕΑ που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου στις 6 Απριλίου 2006,

έχοντας υπόψη το υπόμνημα αντικρούσεως της παρεμβαίνουσας που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου στις 6 Απριλίου 2006,

λαμβάνοντας υπόψη την υποκατάσταση της εταιρίας Citicorp από τη Citigroup Inc.,

κατόπιν της επ' ακροατηρίου συζητήσεως της 11ης Ιουλίου 2007,

κατόπιν της επαναλήψεως της προφορικής διαδικασίας στις 21 Νοεμβρίου 2007,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

Ιστορικό της διαφοράς

1 Στις 20 Δεκεμβρίου 1999, η Citi SL, εταιρία ισπανικού δικαίου, υπέβαλε αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος στο Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ), δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ 1994, L 11, σ. 1), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.

2 Το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση είναι το κατωτέρω εικονιστικό σημείο:



3 Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τις οποίες ζητήθηκε η καταχώριση του σήματος εμπίπτουν στην κλάση 36 κατά την έννοια του Διακανονισμού της Νίκαιας σχετικά με τη διεθνή κατάταξη των προϊόντων και των υπηρεσιών για την καταχώριση σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957, όπως έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί, και αντιστοιχούν στην εξής περιγραφή: «γραφεία εκτελωνισμού, αποτιμήσεις ακινήτων, κτηματομεσιτικά γραφεία, υπηρεσίες διαχείρισης και αποτίμησης ακίνητης περιουσίας».

4 Στις 11 Δεκεμβρίου 2000, η αίτηση αυτή δημοσιεύθηκε στο *Δελτίο κοινοτικών σημάτων* αριθ. 98/2000.

5 Στις 12 Μαρτίου 2001, η Citicorp, η οποία στη συνέχεια συγχωνεύθηκε με τη Citigroup Inc., την 1η Αυγούστου 2005, και απορροφήθηκε από την τελευταία, άσκησε ανακοπή κατά της καταχωρίσεως του ζητηθέντος σήματος, στηριζόμενη στα εξής προγενέστερα σήματα και στην εξής προγενέστερη αίτηση καταχωρίσεως σήματος:

— το λεκτικό γερμανικό σήμα CITI αριθ. 39847157, που καταχωρίστηκε στις 17 Μαρτίου 2000 για τις «κτηματομεσιτικές εργασίες» και τις «χρηματοοικονομικές εργασίες» που εμπίπτουν στην κλάση 36·

— την αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού κοινοτικού σήματος αριθ. 1084532, που κατατέθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 1999 για τις «κτηματομεσιτικές εργασίες» και τις «χρηματοοικονομικές εργασίες» που εμπίπτουν στην κλάση 36, το οποίο απεικονίζεται κατωτέρω:



— το λεκτικό κοινοτικό σήμα CITICORP αριθ. 65367 που καταχωρίστηκε στις 9 Δεκεμβρίου 1998 για τις «κτηματομεσιτικές εργασίες» που εμπίπτουν στην κλάση 36.

6 Την ίδια ημέρα, η Citibank NA άσκησε ανακοπή κατά της καταχωρίσεως του ζητηθέντος σήματος, στηριζόμενη στα εξής ένδεκα λεκτικά κοινοτικά σήματα, άπαντα καταχωρισμένα για τις «χρηματοοικονομικές εργασίες» και τις «κτηματομεσιτικές εργασίες» που εμπίπτουν στην κλάση 36: CITIBANK, CITIBANKING, CITICARD, CITIGOLD, CITIPHONE, CITIBASICS, CITIBUSINESS, CITIONE, CITIDIRECT, CITINETTING και THE CITI NEVER SLEEPS.

7 Με έγγραφο της 3ης Αυγούστου 2001, το ΓΕΕΑ ενημέρωσε τους διαδίκους ότι οι δύο διαδικασίες ανακοπής είχαν ενωθεί και θα συνεκδικάζονταν.

8 Με απόφαση της 24ης Φεβρουαρίου 2004, το τμήμα ανακοπών δέχθηκε την ανακοπή των προσφευγουσών κατ' εφαρμογήν του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94, απέρριψε την αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος και καταδίκασε την παρεμβαίνουσα στα έξοδα.

9 Στις 2 Μαρτίου 2004, η παρεμβαίνουσα άσκησε προσφυγή ενώπιον του ΓΕΕΑ κατά της αποφάσεως του τμήματος ανακοπών.

10 Με απόφαση της 1ης Μαρτίου 2005 (στο εξής: προσβαλλόμενη απόφαση), το πρώτο τμήμα προσφυγών του ΓΕΕΑ ακύρωσε την απόφαση του τμήματος ανακοπών και έκανε δεκτή την ανακοπή όσον αφορά τις υπηρεσίες αποτιμήσεως ακινήτων, τις κτηματομεσιτικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες διαχειρίσεως και αποτιμήσεως ακίνητης περιουσίας, αλλά την απέρριψε όσον αφορά τις υπηρεσίες γραφείων εκτελωνισμού.

11 Κατ' ουσίαν, το τμήμα προσφυγών κατέληξε ότι το άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94 δεν είχε εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση. Αντίθετα προς το τμήμα ανακοπών, το τμήμα προσφυγών θεώρησε ότι από καμία από τις προσκομισθείσες αποδείξεις δεν απέρρεε ότι η οικογένεια σημάτων, που είχαν ως κοινό παρονομαστή το στοιχείο «citi», έχαιρε φήμης και ότι το κοινό εκλάμβανε το προγενέστερο σήμα CITIBANK ως μέρος μιας οικογένειας σημάτων που ανήκαν στις προσφεύγουσες. Κατά το τμήμα προσφυγών, οι προσφεύγουσες διέθεταν ένα μόνον σήμα που έχαιρε φήμης, ήτοι το προγενέστερο σήμα CITIBANK, μόνο για τις χρηματοοικονομικές εργασίες. Ωστόσο, πάντοτε σύμφωνα με το τμήμα προσφυγών, το τελευταίο αυτό σήμα και το ζητούμενο σήμα CITI δεν ήταν παρόμοια κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94. Το τμήμα προσφυγών θεώρησε, ως εκ τούτου, ότι δεν ήταν αναγκαίο να εξετάσει περαιτέρω την υπόθεση από πλευράς της τελευταίας αυτής διατάξεως.

12 Ωστόσο, το τμήμα προσφυγών, με την προσβαλλόμενη απόφαση, ενέκρινε την απόρριψη της αιτήσεως καταχωρίσεως για τις κτηματομεσιτικές εργασίες δυνάμει του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94, με την αιτιολογία ότι υπήρχε κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ του ζητουμένου σήματος και του προγενέστερου γερμανικού σήματος CITI, που είχε καταχωριστεί για χρηματοοικονομικές και κτηματομεσιτικές εργασίες. Όσον αφορά τις υπηρεσίες γραφείων εκτελωνισμού, το τμήμα προσφυγών δέχτηκε την αίτηση καταχωρίσεως, θεωρώντας ότι οι υπηρεσίες αυτές και εκείνες που αφορούσε το προγενέστερο σήμα CITI δεν ήταν παρόμοιες.

Αιτήματα των διαδίκων

13 Οι προσφεύγουσες ζητούν από το Πρωτοδικείο:

— να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·

— να καταδικάσει το ΓΕΕΑ και την παρεμβαίνουσα στα δικαστικά έξοδα.

14 Το ΓΕΕΑ ζητεί από το Πρωτοδικείο:

— να απορρίψει τον πρώτο και τον δεύτερο λόγο ακυρώσεως των προσφευγουσών·

— όσον αφορά τον τρίτο λόγο ακυρώσεως, να εκτιμήσει κατά πόσον υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των αντιπαραβαλλομένων σημείων:

— αν το Πρωτοδικείο κρίνει ότι τα αντιπαραβαλλόμενα σημεία είναι παρόμοια, είτε να συνεχίσει την εξέταση των λοιπών προϋποθέσεων του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94 και, στην περίπτωση αυτή, να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση και να καταδικάσει κάθε διάδικο στα δικαστικά έξοδά του, είτε, αν δεν μπορεί να προβεί στην εξέταση αυτή, να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση, να αναπέμψει την υπόθεση στο τμήμα προσφυγών και να καταδικάσει κάθε διάδικο στα δικαστικά έξοδά του·

— αν το Πρωτοδικείο καταλήξει ότι ευσταθούν τα συμπεράσματα της προσβαλλομένης αποφάσεως όσον αφορά το άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94, να απορρίψει την προσφυγή και να καταδικάσει τις προσφεύγουσες στα δικαστικά έξοδα.

15 Κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση, το ΓΕΕΑ ζήτησε από το Πρωτοδικείο να ορίσει, σε περίπτωση νίκης των προσφευγουσών, ότι οι διάδικοι θα φέρουν έκαστος τα δικαστικά έξοδά του.

16 Η παρεμβαίνουσα ζητεί από το Πρωτοδικείο:

— να απορρίψει την προσφυγή·

— να καταδικάσει τις προσφεύγουσες στα δικαστικά έξοδα.

Σκεπτικό

Επί του παραδεκτού ορισμένων αιτημάτων του ΓΕΕΑ

17 Το τμήμα προσφυγών θεώρησε ότι, αντίθετα προς τα υποστηριζόμενα από τις προσφεύγουσες, δεν υπήρχε ομοιότητα μεταξύ του σήματος CITIBANK και του ζητουμένου σήματος CITI. Ωστόσο, με το υπόμνημα αντικρούσεως, το ΓΕΕΑ

συντάσσεται με τα επιχειρήματα που προβάλλουν οι προσφεύγουσες στο πλαίσιο του δευτέρου σκέλους του τρίτου λόγου ακυρώσεως ως προς το ότι το τμήμα προσφυγών προέβη σε εσφαλμένη εκτίμηση της ομοιότητας των αντιπαραβαλλομένων σημείων κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94.

18 Συναφώς, το Πρωτοδικείο έχει κρίνει, στο πλαίσιο δίκης αφορώσας απόφαση τμήματος προσφυγών εκδοθείσα επί διαδικασίας ανακοπής, ότι το ΓΕΕΑ δεν διαθέτει μεν την απαιτούμενη ενεργητική νομιμοποίηση για να ασκήσει προσφυγή κατά αποφάσεως τμήματος προσφυγών, δεν υποχρεούται, ωστόσο, να υπερασπίζεται συστηματικά κάθε προσβαλλόμενη απόφαση των τμημάτων προσφυγών ή να ζητεί υποχρεωτικά την απόρριψη κάθε προσφυγής στρεφόμενης κατά τέτοιας αποφάσεως [αποφάσεις του Πρωτοδικείου της 30ής Ιουνίου 2004, T-107/02, GE Betz κατά ΓΕΕΑ — Atofina Chemicals (BIOMATE), Συλλογή 2004, σ. II-1845, σκέψη 34· της 25ης Οκτωβρίου 2005, T-379/03, Peek & Cloppenburg κατά ΓΕΕΑ (Cloppenburg), Συλλογή 2005, σ. II-4633, σκέψη 22, και της 16ης Ιανουαρίου 2007, T-53/05, Calavo Growers κατά ΓΕΕΑ — Calvo Sanz (Calvo), Συλλογή 2007, σ. II-37, σκέψη 26].

19 Τίποτε δεν εμποδίζει, συνεπώς, το ΓΕΕΑ να συντάσσεται με αίτημα του προσφεύγοντος ή ακόμα να επαφίεται απλώς στην κρίση του Πρωτοδικείου, προβάλλοντας συγχρόνως όλα τα επιχειρήματα που θεωρεί πρόσφορα για να διαφωτίσει το Πρωτοδικείο (προμνησθείσες στη σκέψη 18 αποφάσεις BIOMATE, σκέψη 36, και Cloppenburg, σκέψη 22).

Επί της ουσίας

20 Προς στήριξη της προσφυγής τους, οι προσφεύγουσες προβάλλουν τρεις λόγους ακυρώσεως. Ο πρώτος αντλείται από παράβαση του άρθρου 73, δεύτερη περίοδος, του κανονισμού 40/94, ο δεύτερος από παράβαση του άρθρου 73, πρώτη περίοδος, και του άρθρου 74, παράγραφος 1, του κανονισμού 40/94 και ο τρίτος από παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94.

21 Το Πρωτοδικείο θεωρεί ότι πρέπει να εξετάσει πρώτα τον τρίτο λόγο ακυρώσεως.

22 Ο τρίτος λόγος ακυρώσεως, που αντλείται από παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94, περιλαμβάνει τρία σκέλη, στο πλαίσιο των οποίων οι προσφεύγουσες υποστηρίζουν ότι:

— το τμήμα προσφυγών δεν εκτίμησε ορθώς τη φήμη των σημάτων τους·

— το τμήμα προσφυγών υπέπεσε σε πλάνη κατά την εκτίμηση της ομοιότητας μεταξύ του σήματος CITIBANK και του ζητουμένου σήματος·

— οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94 πληρούνται εν προκειμένω.

Επιχειρήματα των διαδίκων

23 Όσον αφορά το πρώτο σκέλος του εξεταζομένου λόγου ακυρώσεως, οι προσφεύγουσες προσάπτουν, κατ' ουσίαν, στο τμήμα προσφυγών ότι κακώς διαπίστωσε ότι δεν απέδειξαν τη φήμη της οποίας έχαιρε η οικογένεια σημάτων τους, πλην του σήματος CITIBANK.

24 Στο πλαίσιο του δευτέρου σκέλους, οι προσφεύγουσες υποστηρίζουν ότι η ανάλυση των ομοιοτήτων μεταξύ του προγενεστέρου σήματος CITIBANK και του ζητουμένου σήματος CITI έπρεπε να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι τα σήματα αυτά ωθούν τους καταναλωτές να θεωρήσουν ότι υπάρχει σύνδεσμος μεταξύ των υπηρεσιών που καλύπτουν τα εν λόγω σήματα.

25 Κατά τις προσφεύγουσες, το τμήμα προσφυγών ερμήνευσε εσφαλμένως τα κριτήρια που διέπουν την ομοιότητα των σημείων στο πλαίσιο του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94. Το τμήμα προσφυγών όφειλε να εξετάσει αν ο βαθμός ομοιότητας μεταξύ του φημισμένου σήματος και του σημείου του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση είχε ως αποτέλεσμα να θεωρήσει το ενδιαφερόμενο κοινό ότι υπήρχε σύνδεσμος μεταξύ αυτών κατά την έννοια των σκέψεων 29 και 30 της αποφάσεως του Δικαστηρίου της 23ης Οκτωβρίου 2003, C-408/01, Adidas-Salomon και Adidas Benelux (Συλλογή 2003, σ. I-12537, στο εξής: απόφαση Adidas). Όμως, το τμήμα προσφυγών δεν εφάρμοσε το κριτήριο αυτό, αλλά προέβη σε συνήθη σύγκριση των αντιπαραβαλλομένων σημάτων.

26 Επιπλέον, οι προσφεύγουσες αμφισβητούν το τεκμήριο του τμήματος προσφυγών σύμφωνα με το οποίο το επίπεδο της προσοχής του ενδιαφερομένου κοινού είναι πολύ υψηλό. Αφενός, οι χρηματοοικονομικές εργασίες γενικώς δεν προϋποθέτουν ένα τέτοιο επίπεδο προσοχής, καθόσον περιλαμβάνουν υπηρεσίες διαφόρων ειδών, μεταξύ των οποίων και πολύ απλές δραστηριότητες. Αφετέρου, το τμήμα προσφυγών έλαβε υπόψη του μόνον τον καταναλωτή στον οποίο απευθυνόταν το προγενέστερο σήμα, ενώ όφειλε να λάβει υπόψη τον καταναλωτή που ενδιαφέρουν οι υπηρεσίες που προσδιορίζονται στην αίτηση καταχωρίσεως σήματος, ήτοι οι υπηρεσίες «γραφείων εκτελωνισμού» και «κτηματομεσιτικών γραφείων».

27 Το κοινό θυμάται το φημισμένο σήμα CITIBANK κυρίως χάρη στο διακριτικό πρόθεμα «citi» παρά χάρη στην περιγραφική κατάληξή του «bank». Οι προσφεύγουσες υπογραμμίζουν ότι το πρόθεμα «citi» δεν μπορεί να θεωρηθεί ως περιγραφικό στοιχείο, δεδομένου ότι η λέξη αυτή δεν υπάρχει στην αγγλική γλώσσα. Η φήμη του σήματος CITIBANK δεν μπορεί να οφείλεται παρά στο πρόθεμα «citi», δηλαδή στο κυρίαρχο και διακριτικό στοιχείο του, καθόσον το στοιχείο «bank» είναι καθαρά περιγραφικό.

28 Το τμήμα προσφυγών δεν έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι η φήμη του σήματος CITIBANK ήταν ιδιαίτερα εδραιωμένη στα κράτη μέλη όπου η αγγλική δεν αποτελεί τη συνήθως ομιλουμένη γλώσσα, όπως η Ισπανία ή η Ελλάδα. Ο όρος «citi» δεν εκλαμβάνεται άμεσα ως αντίστοιχος της λέξεως «city» στις χώρες αυτές («ciudad» στην ισπανική γλώσσα ή «πόλις» στην ελληνική).

29 Εξάλλου, κατά τις προσφεύγουσες, το τμήμα προσφυγών όφειλε να λάβει υπόψη του το γεγονός ότι, χάρη στη φήμη του, το σήμα CITIBANK έχει αποκτήσει μια δεύτερη σημασία για το κοινό, το οποίο το εκλαμβάνει ως σήμα ανήκον στην εταιρία Citibank. Το κοινό δεν θα το εκλάβει ποτέ ως αναφερόμενο σε μια «τράπεζα μέσα στην πόλη», αλλά θα θυμηθεί αμέσως τη Citibank, πολύ γνωστή τράπεζα της οποίας η ειδική ονομασία είναι Citi.

30 Οι προσφεύγουσες υποστηρίζουν ότι υφίσταται πρόδηλος σύνδεσμος μεταξύ των επιμάχων υπηρεσιών και, συνεπώς, σημαντικός κίνδυνος να μπορέσει το ζητούμενο σήμα να αντλήσει αθέμιτο όφελος από τη φήμη των προγενεστέρων σημάτων ή να τους προξενήσει βλάβη.

31 Οι προσφεύγουσες αναφέρουν ότι, όσον αφορά τις υπηρεσίες «γραφείων εκτελωνισμού», τα γραφεία αυτά προσφέρουν μια σειρά υπηρεσιών που μπορούν να θεωρηθούν ως χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στο μέτρο που ικανοποιούν τις χρηματοπιστωτικές ανάγκες των καταναλωτών. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν χρηματικές συναλλαγές για λογαριασμό άλλων επιχειρήσεων και όχι για λογαριασμό των γραφείων, ήτοι μια τυπική δραστηριότητα για τους παρέχοντες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όπως οι προσφεύγουσες. Συνεπώς, οι καταναλωτές εύκολα θα μπορούσαν να συσχετίσουν τις υπηρεσίες των «γραφείων εκτελωνισμού» και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

32 Όσον αφορά τις υπηρεσίες που αφορούν την ακίνητη περιουσία, οι προσφεύγουσες ισχυρίζονται ότι υπάρχουν παρομοίως σχέσεις μεταξύ αυτών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά τα δάνεια και τις υποθήκες για την αγορά ακινήτων.

33 Στο πλαίσιο του τρίτου σκέλους του λόγου ακυρώσεως, οι προσφεύγουσες υποστηρίζουν ότι οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94 πληρούνται εν προκειμένω.

34 Πρώτον, το ζητούμενο σημείο θα αντλούσε αθέμιτο όφελος από τη φήμη της οικογένειας σημάτων CITI και από τη φήμη του σήματος CITIBANK. Πράγματι, ο συσχετισμός του ζητουμένου σήματος με τις χρηματοοικονομικές και τραπεζικές υπηρεσίες των προσφευγουσών θα οδηγούσε σε τεκμήριο αξιοπιστίας και ασφαλούς επενδύσεως που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πλάνη και να έχει ως αδικαιολόγητη συνέπεια την ιδιοποίηση της εικόνας που έχουν δημιουργήσει οι προσφεύγουσες. Οι προσφεύγουσες υπογραμμίζουν, συναφώς, ότι το σήμα CITIBANK είναι ένα από τα σήματα που χαίρουν μεγάλης εκτιμήσεως παγκοσμίως και ότι η ποιότητα των σημάτων που φέρουν το στοιχείο «citi» καταδεικνύεται από τις πολυάριθμες διακρίσεις που έχουν λάβει οι εξαιρετικές υπηρεσίες της Citigroup.

35 Δεύτερον, η χρήση του ζητουμένου σημείου θα είχε ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της φήμης και του διακριτικού χαρακτήρα των σημάτων CITI. Βλέποντας το σημείο του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση, οι καταναλωτές θα σκέπονταν αμέσως, λόγω της σημαντικής φήμης των σημάτων των προσφευγουσών, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που προσφέρουν οι τελευταίες. Κατά συνέπεια, ο διακριτικός χαρακτήρας των σημάτων αυτών θα μειωνόταν και το κοινό δεν θα συσχέτιζε πλέον τον όρο «citi» με τα σήματα των προσφευγουσών.

36 Τρίτον, οι προσφεύγουσες ισχυρίζονται ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος να βλάψει το σήμα του οποίο ζητήθηκε η καταχώριση τη φήμη των σημάτων CITI. Υπογραμμίζουν, συναφώς, ότι οι κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες είναι απαιτητικότερες από εκείνες που αφορούν τις υπηρεσίες των «γραφείων εκτελωνισμού» και τις σχετικές με την ακίνητη περιουσία υπηρεσίες. Παρέχοντας υπηρεσίες κατώτερης ποιότητας από εκείνη που απαιτείται για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η παρεμβαίνουσα θα προξενούσε βλάβη στη φήμη των σημάτων.

37 Τέταρτον, οι προσφεύγουσες αναφέρουν ότι η παρεμβαίνουσα δεν προσκομίζει κανένα στοιχείο όσον αφορά τη για εύλογη αιτία χρήση του σήματος του οποίου ζητεί την καταχώριση.

38 Στο πλαίσιο του πρώτου σκέλους του λόγου ακυρώσεως, το ΓΕΕΑ θεωρεί, παρομοίως, ότι το προγενέστερο σήμα CITIBANK χαίρει μεγάλης φήμης όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές εργασίες.

39 Το ΓΕΕΑ προσθέτει ότι όσο ισχυρότερος είναι ο διακριτικός χαρακτήρας και μεγαλύτερη η φήμη ενός σήματος, τόσο ευκολότερα μπορεί να γίνει δεκτή η ύπαρξη βλάβης, τόσο διότι η μεγάλη φήμη είναι πιο ευάλωτη και μπορεί να τρωθεί από τις απόπειρες αθέμιτης εκμεταλλεύσεως όσο και διότι τα σήματα που χαίρουν φήμης είναι ευκολότερο αναγνωρίσιμα, έστω και αν συνδυάζονται με άλλα στοιχεία.

40 Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος του λόγου ακυρώσεως, το ΓΕΕΑ θεωρεί ότι το τμήμα προσφυγών δεν εκτίμησε προσηκόντως τις ομοιότητες μεταξύ των αντιπαραβαλλομένων σημείων κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94.

41 Το ΓΕΕΑ υπογραμμίζει ότι δύο σήματα είναι παρόμοια όταν το ένα περιλαμβάνεται αυτούσιο μέσα στο άλλο ή όταν υπάρχει μια τουλάχιστον μερική ισότητα μεταξύ τους όσον αφορά μία ή πλείονες ουσιώδεις πτυχές [απόφαση του Πρωτοδικείου της 23ης Οκτωβρίου 2002, Τ-6/01, Matratzen Concord κατά ΓΕΕΑ — Hukla Germany (MATRATZEN), Συλλογή 2002, σ. II-4335, σκέψη 30]. Αυτό ισχύει κατά μείζονα λόγο όταν το κοινό στοιχείο κυριαρχεί περισσότερο από εκείνο που τα διαφοροποιεί, είτε λόγω του μεγέθους ή της θέσεώς του είτε λόγω του συγκριτικά ισχυρότερου διακριτικού χαρακτήρα του.

42 Κατά το ΓΕΕΑ, το προγενέστερο σήμα CITIBANK και το ζητούμενο σήμα CITI περιέχουν αμφότερα το στοιχείο «citi», ηχητικά όμοιο και τοποθετημένο επίσης στην αρχή του σήματος και στις δύο περιπτώσεις. Συναφώς, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να υπαγορεύει τη μη εφαρμογή του γενικού κανόνα σύμφωνα με τον οποίο το κοινό αποδίδει μεγαλύτερη σημασία στην αρχή μιας λέξεως παρά στην κατάληξή της, ιδιαίτερα όταν, όπως εν προκειμένω, η κατάληξη του προγενεστέρου σήματος είναι περιγραφική των υπηρεσιών για τις οποίες προστατεύεται. Ο ελαφρώς στυλιζαρισμένος χαρακτήρας του ζητουμένου σήματος δεν είναι τόσο εντυπωσιακός ώστε να μεταβάλλει ουσιωδώς την οπτική εντύπωση που προκαλεί.

43 Συνεπώς, είναι περισσότερο από πιθανό ότι το κοινό, βλέποντας το ζητούμενο σημείο, θα αναγνωρίσει εύκολα σ' αυτό το πλέον κυρίαρχο στοιχείο του προγενέστερου σήματος CITIBANK, και τούτο ιδίως διότι η πλειονότητα του κοινού στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αντιλαμβάνεται τη λέξη «bank» ως λέξη περιγραφική των υπηρεσιών τις οποίες προσδιορίζει το σήμα και για τις οποίες χαίρει φήμης. Δικαίως το τμήμα ανακοπών έκρινε ότι οι καταναλωτές, βλέποντας το ζητούμενο σήμα, θα είναι σε θέση να παρατηρήσουν την κοινή χρήση του όρου «citi» στα δύο αντιπαραβαλλόμενα σήματα και, ως εκ τούτου, θα θεωρήσουν αναγκαστικά ότι υπάρχει σύνδεσμος με το προγενέστερο σήμα CITIBANK.

44 Όσον αφορά το τρίτο σκέλος του λόγου ακυρώσεως, το ΓΕΕΑ υποστηρίζει ότι, καίτοι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν εξετάζει τις λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94, το Πρωτοδικείο θα μπορούσε, για λόγους οικονομίας της δίκης, να εξετάσει την ουσία της υποθέσεως στο σύνολό της. Το ΓΕΕΑ παρατηρεί ότι ο διοικητικός φάκελος περιέχει τις παρατηρήσεις των διαδίκων ως προς τις λοιπές προϋποθέσεις και ότι το τμήμα ανακοπών έχει ήδη αποφανθεί συναφώς. Επιπλέον, δεν είναι δυνατό να χωριστούν τα ζητήματα της φήμης και της ομοιότητας των αντιπαραβαλλομένων σημάτων από το ζήτημα της τυχόν βλάβης ή του αθέμιτου οφέλους.

45 Το ΓΕΕΑ αναφέρει ότι η αντιπαράθεση των επιμάχων υπηρεσιών μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσον υπάρχει κίνδυνος

αποδυναμώσεως, αμαυρώσεως ή παρασιτικής χρήσεως του σήματος. Οι τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που καλύπτονται από το προγενέστερο σήμα CITIBANK και οι υπηρεσίες των γραφείων εκτελωνισμού τις οποίες αφορά το ζητούμενο σήμα CITI εμφανίζουν πρόδηλους δεσμούς στο μέτρο που, τόσο οι μεν όσο και οι δε, συνδέονται με «επιχειρηματικές δραστηριότητες». Οι υπηρεσίες γραφείου εκτελωνισμού και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες είναι ουσιώδεις για ορισμένες εμπορικές συναλλαγές, όπως οι εισαγωγές-εξαγωγές ή η διεθνής μεταφορά εμπορευμάτων. Κατά το ΓΕΕΑ, οι ομάδες πελατών αντιστοίχως των προσφευγουσών και της παρεμβαίνουσας είναι, σε μεγάλο βαθμό, οι ίδιες, υπό την έννοια ότι οι πελάτες της παρεμβαίνουσας είναι πιθανόν να γνωρίζουν την τράπεζα των προσφευγουσών, ή τουλάχιστον να έχουν ακούσει γι' αυτήν, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, να εκδίδουν πιστωτικές επιστολές ή άλλα τραπεζικά μέσα πληρωμής.

46 Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, πρώτον, το ΓΕΕΑ θεωρεί ότι η χρήση του στοιχείου «citi», όσον αφορά υπηρεσίες που έχουν κάποια σχέση με εκείνες για τις οποίες το προγενέστερο σήμα CITIBANK απέκτησε αναμφισβήτητη φήμη, ήτοι τις χρηματοοικονομικές εργασίες, θα προσπόριζε όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα και τη φήμη του σήματος αυτού.

47 Δεύτερον, όσον αφορά τον κίνδυνο αποδυναμώσεως του σήματος μέσω παρεμβολής, το ΓΕΕΑ υποστηρίζει ότι, λόγω της μεγάλης φήμης του σήματος CITIBANK στον τομέα των χρηματοοικονομικών εργασιών, το κοινό έχει πράγματι συνδέσει τον όρο «citi» αποκλειστικά με τις δραστηριότητες των προσφευγουσών, ο δε σύνδεσμος αυτός θα κινδύνευε να αποδυναμωθεί με τον πολλαπλασιασμό άλλων σημάτων CITI σε διαφορετικό πλαίσιο και διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας. Η παρεμβαίνουσα δεν απέδειξε ότι το στοιχείο «citi» δεν συνδέεται αποκλειστικά με τις προσφεύγουσες ή ότι πρόκειται για στοιχείο τρέχουσας χρήσεως.

48 Εξάλλου, η παρεμβαίνουσα δεν απέδειξε την ύπαρξη εύλογης αιτίας για τη χρησιμοποίηση του ζητουμένου σήματος. Η χρήση του σήματος CITI στην Ισπανία εκ μέρους της παρεμβαίνουσας δεν αποτελεί βάσιμη δικαιολογία καθόσον, αφενός, η έκταση

της γεωγραφικής προστασίας του ισπανικού σήματος δεν αντιστοιχεί στην έκταση που καλύπτεται από το ζητούμενο σήμα και, αφετέρου, το σύννομο της καταχωρίσεως του ισπανικού σήματος αμφισβητείται ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.

49 Η παρεμβαίνουσα, στο πλαίσιο του πρώτου σκέλους του λόγου ακυρώσεως, υποστηρίζει ότι η έννοια της οικογένειας σημάτων, όπως αυτή ερμηνεύεται από το τμήμα προσφυγών, είναι ορθή και ότι δικαίως το τμήμα αυτό διαπίστωσε ότι οι προσφεύγουσες δεν είχαν αποδείξει ότι τα επίμαχα σήματα, πλην του σήματος CITIBANK, έχαιραν της απαραίτητης φήμης. Παρατηρεί ότι το τμήμα προσφυγών δεν αμφισβητεί, εξάλλου, τη φήμη του σήματος CITIBANK.

50 Στο πλαίσιο του δευτέρου σκέλους του λόγου ακυρώσεως, η παρεμβαίνουσα θεωρεί ότι, αντίθετα προς τα υποστηριζόμενα από τις προσφεύγουσες, το τμήμα προσφυγών εφάρμοσε τα κατάλληλα κριτήρια προς καθορισμό της ομοιότητας μεταξύ των αντιπαραβαλλομένων σημάτων στο πλαίσιο του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94 (σκέψεις 40 έως 43 της προσβαλλομένης αποφάσεως) και αντελήφθη ότι η εν λόγω εξέταση ήταν λιγότερο αυστηρή από εκείνη του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94. Επιπλέον, είναι πρόδηλον ότι, λαμβανομένης υπόψη της σημασίας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, το κοινό που καταναλώνει τις υπηρεσίες αυτές επιδεικνύει υψηλό επίπεδο προσοχής.

51 Η λέξη «citi» θα μπορούσε να θεωρηθεί ως περιγραφικό στοιχείο, καθόσον προφέρεται ακριβώς όπως ο όρος «city». Συγκεκριμένα, κατά την παρεμβαίνουσα, η ονομασία της ίδιας της εταιρίας Citibank ήταν αρχικά Citybank. Επιπλέον, το κοινό δεν σκέπτεται ότι η ειδική ονομασία της τράπεζας είναι Citi. Μεταξύ άλλων, υπάρχουν πολυάριθμα σήματα CITI που δεν ανήκουν στις προσφεύγουσες και δεν έχουν καμία σχέση με το σήμα CITIBANK.

52 Εξάλλου, το τμήμα προσφυγών δεν υπέπεσε σε πλάνη όσον αφορά τη φήμη του σήματος CITIBANK στις χώρες όπου η αγγλική δεν είναι η συνήθως ομιλουμένη γλώσσα, καθόσον θα μπορούσε πράγματι να θεωρηθεί ότι το κοινό αντιλαμβάνεται τη λέξη «city» ως αναφερόμενη σε πόλη, ακόμα και στην Ισπανία. Η παρεμβαίνουσα θεωρεί ότι δεν υφίσταται καμία ομοιότητα μεταξύ των υπηρεσιών τις οποίες καλύπτουν τα αντιπαραβαλλόμενα σήματα σύμφωνα με τους παράγοντες που έχει καθορίσει το Δικαστήριο, ήτοι τη φύση τους, τον προορισμό τους, τη χρήση τους και τον ανταγωνιστικό ή συμπληρωματικό χαρακτήρα τους (απόφαση του Δικαστηρίου της 29ης Σεπτεμβρίου 1998, C-39/97, Canon, Συλλογή 1998, σ. I-5507, σκέψη 23).

53 Όσον αφορά τις υπηρεσίες «γραφείων εκτελωνισμού» (ήτοι τις μόνες υπηρεσίες για τις οποίες το τμήμα προσφυγών επέτρεψε τη συνέχιση της διαδικασίας καταχωρίσεως), οι υπηρεσίες αυτές δεν μπορούν να θεωρηθούν ως χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Η συλλογιστική των προσφευγουσών έχει την παράδοξη συνέπεια ότι όλα τα επαγγέλματα διατηρούν μια σχέση με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, εφόσον συχνά ένας οποιοσδήποτε επαγγελματίας πραγματοποιεί μεταφορά χρημάτων για λογαριασμό του πελάτη του.

54 Στο πλαίσιο του τρίτου σκέλους του λόγου ακυρώσεως, η παρεμβαίνουσα υποστηρίζει ότι οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94 δεν πληρούνται εν προκειμένω.

55 Πρώτον, το ζητούμενο σήμα δεν αντλεί αθέμιτο όφελος από κανένα σήμα των προσφευγουσών. Η παρεμβαίνουσα υπογραμμίζει, συναφώς, ότι ζήτησε την καταχώριση ενός πρώτου σήματος CITI το 1995, ήτοι πολλά έτη προτού το σήμα CITIBANK γίνει γνωστό στην Ισπανία, και επίσης πριν από τις αιτήσεις καταχωρίσεως των λοιπών σημάτων στα οποία στηρίζεται η ανακοπή στην υπό κρίση υπόθεση. Εξάλλου, οι προσφεύγουσες δεν απέδειξαν ότι η καθ' υπόθεση θετική εικόνα των σημάτων τους θα μπορούσε να μεταφερθεί σε άλλα προϊόντα. Η παρεμβαίνουσα παραπέμπει, ως προς το θέμα αυτό, στην απόφαση του τρίτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ

της 25ης Απριλίου 2001, HOLLYWOOD κατά Hollywood (υπόθεση R 283/1999-3). Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι δεν υφίσταται σύνδεσμος μεταξύ των υπηρεσιών που καλύπτονται από τα επίδικα σήματα.

56 Δεύτερον, δεν υπάρχει κίνδυνος αποδυναμώσεως μέσω παρεμβολής, λαμβανομένης υπόψη της ελλείψεως συνδέσμου μεταξύ του ζητουμένου σήματος CITI και του προγενεστέρου σήματος CITIBANK.

57 Τρίτον, εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος σύνδεσμος ή συσχέτιση μεταξύ των σημάτων αυτών, δεν υπάρχει πιθανότητα βλάβης της φήμης του σήματος CITIBANK. Επιπλέον, οι προσφεύγουσες δεν απέδειξαν την ύπαρξη κινδύνου προκλήσεως τέτοιας βλάβης εν προκειμένω και, ειδικότερα, δεν απέδειξαν ότι οι υπηρεσίες των «γραφείων εκτελωνισμού», οι οποίες δεν προκαλούν κανένα αρνητικό συνειρμό, θα μπορούσαν να προξενήσουν βλάβη στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

58 Τέταρτον, όσον αφορά τη για εύλογη αιτία χρήση του ζητουμένου σήματος, η παρεμβαίνουσα υπενθυμίζει ότι το σήμα αυτό είναι πανομοιότυπο με δύο προγενέστερα σήματα που ενέκρινε το ισπανικό γραφείο σημάτων.

Εκτίμηση του Πρωτοδικείου

59 Το άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94 προβλέπει ότι «[κ]ατόπιν ανακοπής του δικαιούχου προγενέστερου σήματος κατά την έννοια της παραγράφου 2, το αιτούμενο σήμα δεν γίνεται επίσης δεκτό για καταχώρηση αν ταυτίζεται ή

ομοιάζει με το προγενέστερο σήμα και πρόκειται να καταχωρηθεί για προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν ομοιάζουν με αυτές για τις οποίες έχει καταχωρηθεί το προγενέστερο σήμα, εφόσον, στην περίπτωση προγενέστερου κοινοτικού σήματος, τα σήμα αυτό χαίρει φήμης στην Κοινότητα και, στην περίπτωση προγενέστερου εθνικού σήματος, το σήμα αυτό χαίρει φήμης στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος η δε χρησιμοποίηση, χωρίς εύλογη αιτία του αιτούμενου σήματος, θα προσπόριζε αθέμιτο όφελος από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος, ή θα έβλαπτε τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη».

60 Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες που προσδιορίζονται στην αίτηση καταχωρίσεως σήματος δεν είναι παρόμοιες με εκείνες για τις οποίες έχει καταχωριστεί το σήμα CITIBANK, η εφαρμογή του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94 στην προκειμένη περίπτωση προϋποθέτει ότι πληρούνται τρεις προϋποθέσεις, ήτοι, πρώτον, ταυτότητα ή ομοιότητα των αντιπαραβαλλομένων σημάτων, δεύτερον, ύπαρξη φήμης του προγενεστέρου σήματος και, τρίτον, ύπαρξη του κινδύνου ότι η χωρίς εύλογη αιτία χρήση του ζητουμένου σήματος θα προσπόριζε αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενεστέρου σήματος ή θα έβλαπτε τα στοιχεία αυτά.

61 Δεδομένου ότι οι τρεις αυτές προϋποθέσεις είναι σωρευτικές, η απουσία μιας από αυτές αρκεί για να καταστήσει ανεφάρμοστες τις διατάξεις του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94 [αποφάσεις του Πρωτοδικείου της 25ης Μαΐου 2005, Τ-67/04, Spa Monopole κατά ΓΕΕΑ — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA—FINDERS), Συλλογή 2005, σ. II-1825, σκέψη 30, και της 16ης Μαΐου 2007, Τ-137/05, La Perla κατά ΓΕΕΑ — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), η οποία δεν έχει δημοσιευθεί στη Συλλογή, σκέψη 26].

— Επί του πρώτου σκέλους του λόγου ακυρώσεως

62 Το Πρωτοδικείο διαπιστώνει ότι οι προσφεύγουσες υποστηρίζουν, κατ' ουσίαν, ότι η δεύτερη από τις προϋποθέσεις του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94

πληρούται όσον αφορά το σύνολο των σημάτων που περιλαμβάνει η οικογένεια σημάτων την οποία επικαλούνται. Προσάπτουν στο τμήμα προσφυγών ότι παρανόησε την έννοια της οικογένειας σημάτων απαιτώντας από αυτές να αποδείξουν ότι πλείονα σήματα της οικογένειας σημάτων ήταν πολύ γνωστά.

63 Όπως παρατήρησε η παρεμβαίνουσα, από την προσβαλλόμενη απόφαση, ιδίως δε από τη σκέψη της 20, προκύπτει ότι το τμήμα προσφυγών δεν αμφισβήτησε τη φήμη του σήματος CITIBANK. Υπό τις περιστάσεις αυτές, και λαμβανομένου υπόψη του ότι οι διάδικοι συμφωνούν ότι το σήμα CITIBANK χαίρει φήμης, πρέπει να θεωρηθεί ότι η δεύτερη προϋπόθεση του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94 πληρούται χωρίς να είναι απαραίτητο να εξακριβωθεί κατά πόσον πληρούται και όσον αφορά τα λοιπά σήματα. Επομένως, δεν χρειάζεται να εξεταστούν τα επιχειρήματα σχετικά με τις αποδείξεις περί της φήμης της οποίας υποστηρίζεται ότι χαίρουν τα λοιπά σήματα της οικογένειας σημάτων.

— Επί του δευτέρου σκέλους του λόγου ακυρώσεως

64 Όσον αφορά την προϋπόθεση της ταυτότητας ή της ομοιότητας των αντιπαραβαλλομένων σημάτων, από τη νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 5, παράγραφος 2, της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ L 40, σ. 1) (του οποίου το κανονιστικό περιεχόμενο είναι κατ' ουσίαν ταυτόσημο με αυτό του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94), προκύπτει ότι, για να πληρούται η προϋπόθεση της ομοιότητας, δεν απαιτείται να αποδειχθεί ότι υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως, από το ενδιαφερόμενο κοινό, μεταξύ του προγενεστέρου σήματος που χαίρει φήμης και του σήματος του οποίου ζητείται η καταχώριση. Αρκεί να έχει ο βαθμός ομοιότητας μεταξύ των σημάτων αυτών ως αποτέλεσμα να συνδέει τα σήματα αυτά το ενδιαφερόμενο κοινό (προμνησθείσα στη σκέψη 25 απόφαση Adidas, σκέψη 31).

65 Η ύπαρξη τέτοιου συνδέσμου πρέπει να εκτιμάται συνολικώς, λαμβανομένων υπόψη όλων των παραγόντων που ασκούν επιρροή στη συγκεκριμένη περίπτωση (προμνησθείσα στη σκέψη 25 απόφαση Adidas, σκέψη 30). Η σύγκριση των σημείων πρέπει, όσον αφορά την οπτική, ακουστική ή εννοιολογική ομοιότητα των αντιπαραβαλλομένων σημάτων, να στηρίζεται στη συνολική εντύπωση που προκαλούν τα σήματα, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, των διακριτικών και κυρίαρχων στοιχείων τους (προμνησθείσα στη σκέψη 61 απόφαση NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, σκέψη 35).

66 Στο οπτικό επίπεδο, η παρουσία του λεκτικού στοιχείου «citi» σε αμφότερα τα αντιπαραβαλλόμενα σήματα έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζουν μια κάποια ομοιότητα. Εξάλλου, το γεγονός ότι το ζητούμενο σήμα CITI περιλαμβάνεται αυτούσιο στο σήμα CITIBANK και αποτελεί το αρχικό μέρος του σήματος αυτού ενισχύει αυτή την από οπτικής απόψεως ομοιότητα (βλ., υπό το πνεύμα αυτό, προμνησθείσα στη σκέψη 41 απόφαση MATRATZEN, σκέψεις 44, 48 και 50· προμνησθείσες στη σκέψη 61 αποφάσεις SPA-FINDERS, σκέψη 33, και NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, σκέψη 46).

67 Το Πρωτοδικείο θεωρεί ότι, επίσης στο οπτικό επίπεδο, το στοιχείο «citi» αποτελεί το πλέον κυρίαρχο και διακριτικό στοιχείο του σήματος CITIBANK, καθόσον έχει ως αποτέλεσμα να διακρίνει τις τραπεζικές δραστηριότητες των προσφευγουσών από τις δραστηριότητες κάθε άλλης τράπεζας.

68 Από ηχητικής απόψεως, το Πρωτοδικείο διαπιστώνει ότι τα επίδικα σήματα έχουν δύο κοινές συλλαβές «ci-ti» και ξεχωρίζουν μόνο με τη συλλαβή «bank».

69 Όσον αφορά τη σύγκριση των αντιπαραβαλλομένων σημάτων από εννοιολογικής απόψεως, πρέπει να παρατηρηθεί ότι, όντως, η λέξη «citi», αυτή καθαυτήν, δεν παρέχει καμία εννοιολογική ένδειξη πέραν της τεχνητής ορθογραφίας της αγγλικής λέξεως «city». Το χαρακτηριστικό αυτό είναι κοινό στα δύο επίδικα σήματα. Το

περιγραφικό στοιχείο «bank» δεν μπορεί να εκληφθεί ως το κυρίαρχο στοιχείο του σήματος CITIBANK από εννοιολογικής απόψεως. Δεδομένου ότι υπάρχουν εκατοντάδες τράπεζες των οποίων η επωνυμία καταλήγει στο στοιχείο «bank» (Comdirectbank, HypoVereinsbank, Commerzbank, κ.λπ.), το αρχικό μέρος της επωνυμίας του είναι εκείνο που τις διακρίνει από τις άλλες.

70 Είναι πρόδηλο ότι το λεκτικό στοιχείο «citi» παραπέμπει στην αγγλική λέξη «city». Ταυτίζονται από ηχητικής απόψεως και ομοιάζουν από οπτικής. Τίθεται συνεπώς το ζήτημα αν το στοιχείο «citi» έχει ή όχι διακριτικό χαρακτήρα και παραπέμπει κυρίως στην πόλη. Συναφώς, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η επωνυμία της τράπεζας Citibank ήταν αρχικά City Bank of New York και ότι οι προσφεύγουσες χρησιμοποιούν συχνά το σήμα τους THE CITI NEVER SLEEPS.

71 Ωστόσο, η ορθογραφία της λέξεως «citi» διακρίνεται από εκείνη της αγγλικής λέξεως «city» και ένας καταναλωτής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών δεν επιλέγει μια τέτοια υπηρεσία χωρίς να έχει δει γραμμένη την επωνυμία του συγκεκριμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Επιπλέον, το ενδιαφερόμενο κοινό εν προκειμένω περιλαμβάνει εκατομμύρια μη αγγλοφώνων. Εξάλλου, και όπως ανέφερε το ΓΕΕΑ, δεν υπάρχει καμία τράπεζα που να παρέχει τις υπηρεσίες της αποκλειστικά σε αστικές περιοχές. Αρχικά αποκαλούμενη City Bank of New York, η τράπεζα μετονομάστηκε στη συνέχεια σε Citibank, επωφελούμενη της εξελίξεως και της επεκτάσεώς της.

72 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το στοιχείο «citi» έχει διακριτικό χαρακτήρα.

73 Η διαπιστωθείσα ομοιότητα μεταξύ των αντιπαραβαλλομένων σημάτων αρκεί ώστε το κοινό να τα συνδέσει μεταξύ τους, όπως απαιτείται για την εφαρμογή του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94· υπενθυμίζεται συναφώς ότι δεν απαιτείται προς τούτο να υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως. Κατά συνέπεια, το Πρωτοδικείο θεωρεί

ότι το τμήμα προσφυγών υπέπεσε σε πλάνη θεωρώντας ότι τα αντιπαραβαλλόμενα σήματα δεν ήταν επαρκώς παρόμοια ώστε να υπάρξει η συσχέτιση που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94.

74 Επομένως, θεωρώντας ότι τα αντιπαραβαλλόμενα σήματα δεν ήταν παρόμοια, το τμήμα προσφυγών παρέβη το άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94, γεγονός που αποτελεί επαρκή λόγο ώστε να γίνει δεκτή η υπό κρίση προσφυγή. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις επιθυμίες που εξέφρασαν οι κύριοι διάδικοι κατά την επ' ακροατηρίου συζήτηση, το Πρωτοδικείο θεωρεί σκόπιμο να εξετάσει, ως εκ περισσού, το τρίτο σκέλος του λόγου ακυρώσεως.

— Επί του τρίτου σκέλους του λόγου ακυρώσεως

75 Όσον αφορά την τρίτη των προϋποθέσεων που απαριθμεί το άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94, αυτή πρέπει να αναλυθεί σε τρεις διακριτούς τύπους κινδύνου, ήτοι ότι η χωρίς εύλογη αιτία χρήση του ζητουμένου σήματος, πρώτον, θα έβλαπτε τον διακριτικό χαρακτήρα του προγενεστέρου σήματος, δεύτερον, θα έβλαπτε τη φήμη του προγενεστέρου σήματος και, τρίτον, θα προσπόριζε αθέμιτο όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενεστέρου σήματος (προμνησθείσα στη σκέψη 61 απόφαση SPA-FINDERS, σκέψεις 43 έως 53· βλ. επίσης, κατ' αναλογία, προτάσεις του γενικού εισαγγελέα Jacobs στην προμνησθείσα στη σκέψη 25 υπόθεση Adidas, Συλλογή 2003, σ. I-12540, σημεία 36 έως 39).

76 Λαμβανομένης υπόψη της διατυπώσεως του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94, αρκεί να υπάρχει ένας από τους προαναφερθέντες κινδύνους για να έχει εφαρμογή η διάταξη αυτή [απόφαση του Πρωτοδικείου της 22ας Μαρτίου 2007, Τ-215/03, SIGLA κατά ΓΕΕΑ — Elleni Holding (VIPS), Συλλογή 2007, σ. II-711, σκέψη 36].

77 Ο δικαιούχος του προγενεστέρου σήματος δεν υποχρεούται να αποδείξει την ύπαρξη πραγματικής και ενεστώσας προσβολής του σήματός του, αλλά οφείλει να προσκομίσει στοιχεία που να επιτρέπουν να συναχθεί, prima facie, μελλοντικός, μη υποθετικός, κίνδυνος αθέμιτου οφέλους ή βλάβης. [προμνησθείσα στη σκέψη 61 απόφαση του Πρωτοδικείου SPA-FINDERS, σκέψη 40].

78 Το συμπέρασμα αυτό μπορεί να συναχθεί ιδίως βάσει επαγωγικών σκέψεων προκυπτουσών από ανάλυση των πιθανοτήτων και λαμβανομένων υπόψη των συνήθων πρακτικών στον συγκεκριμένο εμπορικό τομέα καθώς και κάθε άλλης περιστάσεως στη συγκεκριμένη περίπτωση.

79 Το αθεμίτως αντλούμενο από τον διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενεστέρου σήματος όφελος πρέπει να νοηθεί ως περιλαμβάνον και τις περιπτώσεις όπου υφίσταται πρόδηλη και παρασιτική εκμετάλλευση φημισμένου σήματος ή απόπειρα αντλήσεως οφέλους από τη φήμη του (προμνησθείσα στη σκέψη 61 απόφαση SPA-FINDERS, σκέψη 51).

80 Τέλος, όσο μεγαλύτερος είναι ο διακριτικός χαρακτήρας και η φήμη του προγενεστέρου σήματος τόσο ευκολότερα γίνεται δεκτή η ύπαρξη προσβολής κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94 (προμνησθείσα στη σκέψη 61 απόφαση SPA-FINDERS, σκέψη 41).

81 Όπως ήδη παρατηρήθηκε, η εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας φήμη του σήματος CITIBANK στον τομέα των τραπεζικών υπηρεσιών δεν αμφισβητείται. Συναφώς, η φήμη αυτή συνδέεται με τα χαρακτηριστικά του τραπεζικού τομέα, ήτοι την φερεγγυότητα, την εντιμότητα και την οικονομική στήριξη των ιδιωτών και επιχειρηματιών πελατών στις επαγγελματικές και επενδυτικές τους δραστηριότητες.

82 Όπως αναγνωρίζει το ΓΕΕΑ, υφίσταται πρόδηλη σχέση, καθώς και αλληλεπικάλυψη σε κάποιο βαθμό, των ομάδων πελατών των προσφευγουσών και της παρεμβαίνουσας, μεταξύ των υπηρεσιών των γραφείων εκτελωνισμού και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών τις οποίες προσφέρουν τράπεζες όπως οι προσφεύγουσες, καθόσον οι πελάτες που ασχολούνται με δραστηριότητες στον τομέα του διεθνούς εμπορίου και των εισαγωγών-εξαγωγών εμπορευμάτων χρησιμοποιούν και τις χρηματοοικονομικές και τραπεζικές υπηρεσίες που απαιτούν τέτοιες συναλλαγές. Επομένως, υπάρχει πιθανότητα αυτοί οι πελάτες να γνωρίζουν την τράπεζα των προσφευγουσών, λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής φήμης της διεθνώς.

83 Υπό τις συνθήκες αυτές, το Πρωτοδικείο θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η χρήση του ζητουμένου σήματος CITI από τα γραφεία εκτελωνισμού και, ως εκ τούτου, για τις δραστηριότητες της κατ' εντολή πελατών διαχειρίσεως χρηματικών ποσών και ακινήτων αγαθών, να οδηγήσει σε παρασιτική εκμετάλλευση, δηλαδή να αντλήσει αθέμιτο όφελος από τη εδραιωμένη φήμη του σήματος CITIBANK και από τις σημαντικές επενδύσεις που έχουν πραγματοποιήσει οι προσφεύγουσες για να δημιουργήσουν αυτή τη φήμη. Αυτή η χρήση του ζητουμένου σήματος CITI θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η παρεμβαίνουσα συνδέεται με τις προσφεύγουσες ή αποτελεί τμήμα τους και, ως εκ τούτου, θα μπορούσε να διευκολύνει τη διάθεση των υπηρεσιών τις οποίες καλύπτει το ζητούμενο σήμα. Εξάλλου, ο κίνδυνος αυτός καθίσταται μεγαλύτερος στον βαθμό που οι προσφεύγουσες είναι δικαιούχοι πλειόνων σημάτων που περιέχουν το στοιχείο «citi».

84 Τέλος, το Πρωτοδικείο θεωρεί ότι η παρεμβαίνουσα δεν προσκόμισε απόδειξη περί του ότι η χρήση του ζητουμένου σήματος υπαγορεύεται από εύλογες αιτίες.

85 Η χρήση, εκ μέρους της παρεμβαίνουσας, του σήματος CITI στην Ισπανία δεν μπορεί να αποτελέσει βάσιμη δικαιολογία καθόσον, αφενός, η έκταση της γεωγραφικής προστασίας του ισπανικού σήματος δεν αντιστοιχεί στο έδαφος που καλύπτει το ζητούμενο σήμα και, αφετέρου, το σύννομο της καταχωρίσεως του ισπανικού σήματος αμφισβητείται ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι η παρεμβαίνουσα είναι κάτοχος του ονόματος του δικτυακού τομέα «citi.es» δεν ασκεί επιρροή.

86 Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτό και το τρίτο σκέλος του τρίτου λόγου ακυρώσεως και, κατά συνέπεια, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί, χωρίς να συντρέχει λόγος εξετάσεως των λοιπών λόγων ακυρώσεως που προβάλλουν οι προσφεύγουσες.

Επί των δικαστικών εξόδων

87 Κατά το άρθρο 87, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα του νικήσαντος διαδίκου.

88 Δεδομένου ότι το ΓΕΕΑ ηττήθηκε, εφόσον η απόφαση του τμήματος προσφυγών ακυρώθηκε, πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά του έξοδα καθώς και στα δικαστικά έξοδα των προσφευγουσών· εξάλλου, πρέπει να οριστεί ότι η παρεμβαίνουσα θα φέρει τα δικαστικά της έξοδα.

Για τους λόγους αυτούς,

ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (πρώτο τμήμα)

αποφασίζει:

1) Ακυρώνει την απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) της 1ης Μαρτίου 2005 (υπόθεση R 173/2004-1).

2) Το ΓΕΕΑ φέρει τα δικαστικά του έξοδα, καθώς και τα δικαστικά έξοδα των Citigroup, Inc. και Citibank, NA, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων τους στο πλαίσιο της διαδικασίας ενώπιον του τμήματος προσφυγών.

3) Η παρεμβαίνουσα φέρει τα δικαστικά έξοδά της.

Cooke Labucka Prek

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 16 Απριλίου 2008.

Ο Γραμματέας Ο Πρόεδρος

E. Coulon J. D. Cooke