ROZSUDEK SOUDU (prvního senátu)

16. dubna 2008 *

Ve věci T-181/05,

Citigroup, Inc., původně Citicorp, se sídlem v New Yorku, New York (Spojené státy),

Citibank, NA, se sídlem v New Yorku,

zastoupené původně V. von Bomhard, A. W. Renckem a A. Pohlmannem, advokáty, poté V. von Bomhard, A. W. Renckem a H. O'Neillem, solicitor,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému J. García Murillo a D. Botisem, jako zmocněnci,

žalovanému,

* Jednací jazyk: angličtina.

přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Soudem, je

Citi, SL, se sídlem v Madridu (Španělsko), zastoupená M. Peris Riera, advokátkou,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 1. března 2005 (věc R 173/2004-1), týkajícímu se námitkového řízení mezi Citicorp a Citi, SL, jakož i námitkového řízení mezi Citibank NA a Citi, SL,

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (první senát),

ve složení J. D. Cooke, předseda, I. Labucka a M. Prek, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: K. Andová, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 10. května 2005,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě OHIM došlému kanceláři Soudu dne 6. dubna 2006,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě vedlejší účastnice došlému kanceláři Soudu dne 6. dubna 2006,

s přihlédnutím k nástupnictví společnosti Citygroup Inc. na místo společnosti Citicorp,

po jednání konaném dne 11. července 2007,

s přihlédnutím ke znovuotevření ústní části řízení dne 21. listopadu 2007,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 20. prosince 1999 podala Citi, SL, společnost založená podle španělského práva, přihlášku k zápisu ochranné známky Společenství u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd.17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.

2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je toto obrazové označení:



3 Služby, pro které byl zápis ochranné známky požadován, spadají do třídy 36 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „celní služby, oceňování [odhady] nemovitostí, realitní kanceláře, správa a oceňování nemovitostí“.

4 Dne 11. prosince 2000 byla tato přihláška zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství č.* 98/2000.

5 Dne 12. března 2001 podala Citicorp, která se následně dne 1. srpna 2005 sloučila se Citigroup Inc. a splynula s ní, námitky proti zápisu přihlašované ochranné známky, jež byly založeny na následně uvedených starších ochranných známkách a starší přihlášce ochranné známky:

– německé slovní ochranné známce CITI č. 39847157 zapsané dne 17. března 2000 pro „nemovitostní služby“ a „finanční služby“ spadající do třídy 36;

– přihlášce níže vyobrazené obrazové ochranné známky Společenství č. 1084532 podané dne 23. února 1999 pro „nemovitostní služby“ a „finanční služby“ spadající do třídy 36:



– slovní ochranné známce Společenství CITICORP č. 65367 zapsané dne 9. prosince 1998 pro „nemovitostní služby“ spadající do třídy 36.

6 Téhož dne podala Citibank NA námitky proti zápisu přihlašované ochranné známky, jež byly založeny na následujících jedenácti slovních ochranných známkách Společenství zapsaných vesměs pro „ finanční služby“ a „nemovitostní služby“ spadající do třídy 36: CITIBANK, CITIBANKING, CITICARD, CITIGOLD, CITIPHONE, CITIBASICS, CITIBUSINESS, CITIONE, CITIDIRECT, CITINETTING a THE CITI NEVER SLEEPS.

7 Dopisem ze dne 3. srpna 2001 informoval OHIM účastníky, že byla obě uvedená námitková řízení spojena a bude o nich rozhodováno společně.

8 Rozhodnutím ze dne 24. února 2004 vyhovělo námitkové oddělení námitkám podaným žalobkyněmi na základě čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, zamítlo přihlášku ochranné známky Společenství a uložilo vedlejší účastnici náhradu nákladů řízení.

9 Dne 2. března 2004 podala vedlejší účastnice k OHIM odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení.

10 Rozhodnutím ze dne 1. března 2005 (dále jen „napadené rozhodnutí“) zrušil první odvolací senát OHIM rozhodnutí námitkového oddělení. Vyhověl námitkám ohledně služeb oceňování nemovitostí, realitních kanceláří i správy a oceňování nemovitostí, ale zamítl je ohledně celních služeb.

11 Odvolací senát dospěl v podstatě k závěru, že se čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 v projednávané věci neuplatní. Na rozdíl od námitkového oddělení odvolací senát shledal, že předložené důkazy nijak nedokládají závěr, že by skupina ochranných známek, jejichž společným jmenovatelem je prvek „citi“, měla dobré jméno a že by veřejnost vnímala starší ochrannou známku CITIBANK jako součást skupiny ochranných známek náležejících žalobkyním. Podle odvolacího senátu mají žalobkyně pouze jednu ochrannou známku s dobrým jménem, a to starší ochrannou známku CITIBANK pouze pro finanční služby. Podle odvolacího senátu si však tato starší ochranná známka a přihlašovaná ochranná známka CITI nebyly navzájem podobné ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Odvolací senát měl tudíž za to, že není nutné případ dále zkoumat ve světle naposled uvedeného ustanovení.

12 Odvolací senát však v napadeném rozhodnutí potvrdil zamítnutí přihlášky k zápisu pro nemovitostní služby podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, z důvodu nebezpečí záměny mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší německou ochrannou známka CITI zapsanou pro finanční služby a nemovitostní služby. Ohledně celních služeb odvolací senát přihlášku k zápisu povolil, neboť měl za to, že tyto služby a služby, na něž se vztahuje starší ochranná známka CITI, si nejsou podobné.

Návrhová žádání účastníků řízení

13 Žalobkyně navrhují, aby Soud:

– zrušil napadené rozhodnutí;

– uložil OHIM a vedlejší účastnici náhradu nákladů řízení.

14 OHIM navrhuje, aby Soud:

– zamítl první a druhý žalobní důvod žalobkyň;

– ohledně třetího žalobního důvodu posoudil, zda mezi dotčenými označeními existují podobnosti:

  – pokud by Soud dospěl k názoru, že dotčená označení jsou si podobná, buďto aby přistoupil ke zkoumání ostatních podmínek čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 a v tomto případě zrušil napadené rozhodnutí a uložil každému z účastníků řízení nést vlastní náklady, nebo aby, pokud by takovéto zkoumání nemohl provést, zrušil napadené rozhodnutí, vrátil věc odvolacímu senátu a uložil každému z účastníků řízení nést vlastní náklady;

– pokud by Soud rozhodl, že jsou závěry napadeného rozhodnutí, pokud jde o čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 opodstatněné, aby zamítl žalobu a uložil žalobkyním náhradu nákladů řízení.

15 OHIM na jednání navrhl, aby Soud rozhodl, že účastnici řízení ponesou vlastní náklady v případě, že žalobkyně budou mít ve věci úspěch.

16 Vedlejší účastnice navrhuje, aby Soud:

– zamítl žalobu;

– uložil žalobkyním náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

K přípustnosti určitých návrhových žádání OHIM

17 Odvolací senát shledal, že v rozporu s tvrzeními žalobkyň neexistovaly podobnosti mezi ochrannou známkou CITIBANK a přihlašovanou ochrannou známkou CITI. Ve svém vyjádření k žalobě se však OHIM připojil k argumentům žalobkyň předloženým

v rámci druhé části třetího žalobního důvodu, že odvolací senát provedl nesprávné posouzení podobností dotčených označení ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.

18 V tomto ohledu Soud rozhodl ohledně řízení týkajícího se rozhodnutí odvolacího senátu, který rozhodl ve věci námitkové řízení tak, že ačkoliv není OHIM aktivně legitimován k podání žaloby proti rozhodnutí odvolacího senátu, nemůže po něm být naopak vyžadováno, aby systematicky hájil každé napadené rozhodnutí odvolacího senátu nebo aby nutně navrhoval, že každá žaloba proti takovému rozhodnutí má být zamítnuta [rozsudky Soudu ze dne 30. června 2004, GE Betz v. OHIM – Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Sb. rozh. s. II-1845, bod 34; a ze dne 25. října 2005, Peek & Cloppenburg v. OHIM (Cloppenburg), T-379/03, Sb. rozh. s. II-4633, bod 22, a ze dne 16. ledna 2007, Calavo Growers v. OHIM – Calvo Sanz (Calvo), T-53/05, Sb. rozh. s. II-37, bod 26].

19 Nic nebrání tomu, aby se OHIM připojil k návrhovému žádání žalobkyň nebo aby řešení ponechal na úvaze Soudu a zároveň předložil veškeré argumenty, které považuje za vhodné pro objasnění věci Soudu (rozsudek BIOMATE, uvedený výše v bodě 18, bod 36, a rozsudek Cloppenburg, uvedený výše v bodě 18, bod 22).

K věci samé

20 Žalobkyně se na podporu své žaloby dovolávají tří žalobních důvodů. První žalobní důvod vychází z porušení čl. 73 druhé věty nařízení č. 40/94, druhý žalobní důvod z porušení čl. 73 první věty a čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94 a třetí žalobní důvod z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.

21 Soud má za to, že je třeba nejprve zkoumat třetí žalobní důvod.

22 Třetí žalobní důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 se skládá ze tří částí, v jejichž rámci žalobkyně tvrdí, že

– odvolací senát neposoudil správně dobré jméno jejich ochranných známek;

– odvolací senát se dopustil nesprávného posouzení podobnosti ochranné známky CITIBANK a přihlašované ochranné známky;

– ostatní podmínky čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 jsou v projednávané věci splněny.

Argumenty účastníků řízení

23 Pokud jde o první část tohoto žalobního důvodu, žalobkyně v podstatě vytýkají odvolacímu senátu nesprávné zjištění, že neprokázaly dobré jméno své skupiny ochranných známek, s výjimkou ochranné známky CITIBANK.

24 V rámci druhé části žalobkyně tvrdí, že analýza podobností mezi starší ochrannou známkou CITIBANK a přihlašovanou ochrannou známkou CITI měla vést k závěru, že tyto ochranné známky umožňují spotřebitelům, aby si vytvořili spojitost mezi službami, na které se vztahují.

25 Podle žalobkyň odvolací senát nesprávně vyložil kritéria, jimiž se řídí podobnost označení v rámci čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Odvolací senát měl zkoumat, zda stupeň podobnosti mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a přihlašovaným označením měl za následek, že si dotčená veřejnost vytvořila mezi nimi spojitost ve smyslu bodů 29 a 30 rozsudku Soudního dvora ze dne 23. října 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux (C-408/01, Recueil, s. I-12537, dále jen „rozsudek Adidas“). Odvolací senát však toto kritérium neuplatnil, ale provedl obvyklé srovnání kolidujících ochranných známek.

26 Žalobkyně navíc napadají domněnku odvolacího senátu, podle níž má dotčená veřejnost velmi vysokou úroveň pozornosti. Jednak finanční služby obecně nevyžadují takovouto úroveň pozornosti, jelikož zahrnují různé druhy služeb, včetně velmi prostých činností. Krom toho bral odvolací senát v úvahu pouze spotřebitele, jejichž pozornost na sebe obrací starší ochranná známka, zatímco měl vzít zřetel na spotřebitele, jehož se týkají služby uváděné v přihlášce ochranné známky, to znamená „celní služby“ a služby „realitních kanceláří“.

27 Veřejnost si ochrannou známku s dobrým jménem CITIBANK zapamatuje zejména díky její rozlišovací předponě (výrazu na počátku složeného slova) „citi“, spíše než jejímu popisnému základu (výrazu na konci složeného slova) „bank“. Žalobkyně zdůrazňují, že předponu „citi“ nelze považovat za popisný prvek, jelikož toto slovo v anglickém jazyce neexistuje. Dobré jméno ochranné známky CITIBANK může spočívat pouze v předponě „citi“, tj. v jejím dominantním a rozlišovacím prvku, neboť prvek „bank“ je čistě popisný.

28 Odvolací senát nevzal ohled na skutečnost, že dobré jméno ochranné známky CITIBANK vstoupilo do obecného podvědomí nejvýrazněji v členských státech, kde se běžně nehovoří anglicky, jako jsou Španělsko nebo Řecko. V těchto zemích není bezprostředně pociťována souvislost výrazu „citi“ se slovem „city“ (jemuž ve španělštině odpovídá slovo „ciudad“ a v řečtině výraz „polis“).

29 Krom toho měl podle žalobkyň vzít odvolací senát na zřetel skutečnost, že ochranná známka CITIBANK získala díky svému dobrému jménu další význam u veřejnosti, která ji vnímá jako ochranou známku přináležející společnosti Citibank. Veřejnosti nikdy nepřipadne na mysl „banka ve městě“, ale okamžitě si vybaví Citibank, velmi známou banku, jejíž zvláštní název zní Citi.

30 Žalobkyně tvrdí, že mezi dotčenými službami existuje zjevná spojitost, a tudíž i značné riziko, že by přihlašovaná ochranná známka mohla neprávem těžit z dobrého jména starších ochranných známek nebo těmto známkám způsobit újmu.

31 Uvádějí, že poskytovatelé „celních služeb“ nabízejí řadu služeb, které mohou být považovány za finanční služby, jelikož uspokojují finanční potřeby spotřebitelů. Zahrnují finanční transakce prováděné na účet jiných podniků, a nikoli na účet poskytovatelů samotných, což představuje činnost typickou pro poskytovatele finančních služeb, jakými jsou žalobkyně. Spotřebitelé si tak mohou snadno vytvořit spojitost mezi „celními službami“ a finančními službami.

32 Ohledně služeb týkajících se nemovitostí žalobkyně tvrdí, že mezi nimi a finančními službami existují rovněž spojitosti, zejména co se týče úvěrů a hypoték pro účely koupě nemovitostí.

33 V rámci třetí části žalobního důvodu žalobkyně namítají, že jsou v projednávané věci naplněny i ostatní podmínky čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.

34 Zaprvé by přihlašované označení neprávem těžilo z dobrého jména skupiny ochranných známek CITI a z dobrého jména ochranné známky CITIBANK. Asociace přihlašované ochranné známky s finančními a bankovními službami žalobkyň by totiž vedla k domněnce spolehlivosti a bezpečnosti investic, která by se mohla ukázat jako klamná a mohla by mít za neoprávněný následek přenos image. Žalobkyně v tomto ohledu zdůrazňují, že ochranná známka CITIBANK je jednou z celosvětově nejváženějších ochranných známek a že kvalita ochranných známek obsahujících prvek „citi" byla prokázána mnoha oceněními získanými za vynikající služby skupiny Citigroup.

35 Zadruhé by užívání přihlašovaného označení mělo za následek rozmělnění dobrého jména a rozlišovací způsobilosti ochranných známek CITI. Při vnímání přihlašovaného označení by se spotřebitelům na základě významné pověsti ochranných známek žalobkyň bezprostředně vybavily finanční služby žalobkyň. V důsledku toho by se rozlišovací způsobilost těchto ochranných známky snížila a veřejnost by přestala spojovat výraz „citi" s ochrannými známkami žalobkyň.

36 Zatřetí žalobkyně tvrdí, že existuje značné riziko, že přihlašované označení způsobí újmu dobrému jménu ochranných známek CITI. V tomto ohledu zdůrazňují, že právní úprava finančních služeb klade přísnější požadavky než úprava „celních služeb" a služeb souvisejících s nemovitostmi. Poskytováním služeb nižší kvality, než je požadováno pro finanční služby, by vedlejší účastnice způsobovala újmu dobrému jménu ochranných známek CITI.

37 Začtvrté žalobkyně podotýkají, že vedlejší účastnice nepředkládá žádný důkaz ohledně užívání přihlašované ochranné známky z řádného důvodu.

38 V rámci první části tohoto žalobního důvodu vyjadřuje i OHIM názor, že starší ochranná známka CITIBANK má velmi dobré jméno v oblasti finančních služeb.

39 OHIM dodává, že čím je rozlišovací způsobilost a dobré jméno ochranné známky významnější, tím spíše lze připustit existenci újmy způsobené těmto vlastnostem, jelikož velmi dobré jméno je náchylnější k újmě nebo pokusům o neoprávněné užívání, neboť ochranné známky mající dobré jméno jsou snáze rozeznatelné i tehdy, vyskytují-li se v kombinaci s jinými prvky.

40 Ohledně druhé části tohoto žalobního důvodu má OHIM za to, že odvolací senát řádně neposoudil podobnosti mezi kolidujícími označeními ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.

41 OHIM zdůrazňuje, že dvě ochranné známky jsou si podobné, je-li jedna z nich v úplnosti obsažena ve druhé ochranné známce nebo shodují-li se alespoň částečně v jednom nebo několika relevantních aspektech [rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, s. II-4335, bod 30]. To platí tím spíše, je-li společný prvek dominantnější než prvek rozlišovací, a to buď z důvodu, že vyniká svou velikostí nebo umístěním, anebo z důvodu své poměrně vyšší rozlišovací způsobilosti.

42 Podle OHIM sdílí starší ochranná známka CITIBANK a přihlašovaná ochranná známka CITI prvek „citi“, který je foneticky shodný a navíc je v obou případech umístěn na počátku ochranné známky. Nic v tomto ohledu nesvědčí proti použití obecného pravidla, podle něhož veřejnost připisuje větší význam začátku slova než jeho konci, zejména tehdy, pokud je, stejně jako v projednávaném případě, zakončení starší ochranné známky popisným pro služby, pro něž je chráněna. Mírně stylizované písmo užité v přihlašované ochranné známce není natolik nápadné, aby mohlo zásadně změnit její vzhledové vnímání.

43 Je tudíž více než pravděpodobné, že veřejnost při pohledu na přihlašované označení snadno rozpozná nejdominantnější součást starší ochranné známky CITIBANK, a to tím spíše, že slovo „bank“ bude drtivou většinou veřejnosti zemí Evropské unie chápáno jako slovo popisující služby, jež označuje a pro něž se těší dobrému jménu. Námitkové oddělení správně tvrdilo, že spotřebitelé při pohledu na přihlašovanou ochranou známku zřejmě zaznamenají společné užití výrazu „city“, a tudíž si ji budou nutně spojovat se starší ochrannou známkou CITIBANK.

44 Ohledně třetí části tohoto žalobního důvodu OHIM tvrdí, že třebaže v napadeném rozhodnutí nebyly zkoumány ostatní podmínky použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, mohl by Soud z důvodu hospodárnosti řízení posoudit meritum věci jakožto celek. OHIM poznamenává, že správní spis obsahuje připomínky účastníků ohledně těchto ostatních podmínek a že námitkové oddělení již o nich rozhodlo. Navíc není možné oddělit otázku dobrého jména a podobnosti kolidujících ochranných známek od otázky případné újmy nebo neoprávněného prospěchu.

45 OHIM uvádí, že porovnání dotčených služeb může být užitečné pro určení, zda hrozí riziko, že dojde k rozmělnění, očernění nebo parazitování. Bankovní a finanční

služby, na které se vztahuje starší ochranná známka CITIBANK, a celní služby, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka CITI, vykazují zjevné spojitosti, jelikož jsou obě spojeny „s obchodními činnostmi“. Celní služby a finanční služby mají zásadní význam pro určité obchodní transakce, jako je dovoz a vývoz či mezinárodní přeprava zboží. Podle OHIM jsou skupiny zákazníků žalobkyně na jedné straně a vedlejší účastnice na straně druhé tvořeny z velké části stejnými osobami v tom smyslu, že zákazníci vedlejší účastnice pravděpodobně znají banku žalobkyň nebo o ní alespoň slyšeli, jelikož tyto podniky musí při své činnosti vydávat akreditivy nebo jiné bankovní nástroje.

46 Vzhledem k předchozím skutečnostem a úvahám má OHIM zaprvé za to, že užití prvku „citi“ ve vztahu ke službám, které vykazují určitou spojitost se službami, pro něž starší ochranná známka CITIBANK nepopiratelně získala dobré jméno, to znamená s finančními službami, by těžilo z rozlišovací způsobilosti a dobrého jména této ochranné známky.

47 Zadruhé, co se týče existence rizika rozmělnění zastřením, OHIM tvrdí, že si veřejnost v důsledku velmi dobrého jména ochranné známky CITIBANK v oblasti finančních služeb skutečně vytvořila jedinečnou spojitost mezi výrazem „citi“ a činnostmi žalobkyň, jež by mohla být oslabena v důsledku rozšíření dalších ochranných známek CITI v jiných souvislostech a jiných oblastech činností. Vedlejší účastnice neprokázala, že prvek „citi“ není výlučně spojován se žalobkyněmi ani že se jedná o běžný prvek.

48 Navíc vedlejší účastnice neprokázala existenci řádného důvodu pro užívání přihlašované ochranné známky. Užívání ochranné známky CITI ve Španělsku vedlejší účastnicí nepředstavuje platný důvod, neboť jednak není zeměpisný rozsah ochrany

španělské ochranné známky shodný s rozsahem pokrytým přihlašovanou ochrannou známkou, a jednak je platnost zápisu předmětem sporu před vnitrostátními soudy.

49 Vedlejší účastnice v rámci první části tohoto žalobního důvodu poukazuje na to, že odvolací senát správně uplatnil pojem „skupina ochranných známek“, a tudíž právem konstatoval, že žalobkyně neprokázaly, že by se dotčené ochranné známky, s výjimkou ochranné známky CITIBANK, nutně těšily dobrému jménu. Uvádí, že odvolací senát ostatně nezpochybnil dobré jméno ochranné známky CITIBANK.

50 V rámci druhé části tohoto žalobního důvodu vedlejší účastnice uvádí, že na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, odvolací senát uplatnil vhodná kritéria pro zjištění podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami v rámci čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 (body 40 až 43 napadeného rozhodnutí) a byl si vědom toho, že dané zkoumání bylo méně přísné než zkoumání podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Navíc je zřejmé, že vzhledem k významu finančních služeb jim spotřebitelská veřejnost věnuje zvýšenou pozornost.

51 Výraz „citi“ lze považovat za popisný prvek, jelikož je vyslovován stejně jako slovo „city“. Podle vedlejší účastnice totiž samotný název společnosti Citibank původně zněl Citybank. Navíc se veřejnost nedomnívá, že by zvláštní název banky byl Citi. Zejména existuje řada ochranných známek CITI, které nepatří žalobkyním a nemají nic společného s ochrannou známkou CITIBANK.

52 Krom toho se odvolací senát nedopustil pochybení ohledně dobrého jména ochranné známky CITIBANK v zemích, kde se běžně nehovoří anglicky, jelikož se lze vskutku domnívat, že pod slovem „city“ si i veřejnost ve Španělsku vybaví město. Vedlejší účastnice má za to, že neexistuje žádná podobnost mezi službami, na které se vztahují kolidující ochranné známky, podle faktorů definovaných Soudním dvorem, to znamená jejich povahy, účelu, užití a jejich konkurenční nebo komplementární povahy (rozsudek Soudního dvora ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 23).

53 Jelikož se jedná o „celní služby“ (jediné služby, pro něž odvolací senát povolil pokračování řízení o přihlášce ochranné známky), nelze je považovat za finanční služby. Argumentace žalobkyň by vedla k absurdnímu závěru, že spojitost s finančními službami mají všechna povolání, neboť se často stává, že příslušníci těchto povolání provádějí peněžní převody na účet svých zákazníků.

54 V rámci třetí části tohoto žalobního důvodu vedlejší účastnice tvrdí, že ostatní podmínky čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 nejsou v projednávané věci splněny.

55 Zaprvé by přihlašovaná ochranná známka neprávem netěžila z žádné ochranné známky žalobkyň. Vedlejší účastnice v tomto ohledu zdůrazňuje, že podala přihlášku první ochranné známky CITI v roce 1995, to znamená mnoho let před tím, než byla ochranná známka CITIBANK známa ve Španělsku, a rovněž před podáním přihlášek ostatních ochranných známek, na nichž se zakládají námitky v projednávané věci. Krom toho žalobkyně neprokázaly možnost přenosu údajně pozitivního image své ochranné známky na jiné výrobky. Vedlejší účastnice se v tomto ohledu odvolává na rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM ze dne 25. dubna 2001, HOLLYWOOD

v. Hollywood (věc R 283/1999-3). Zejména tvrdí, že mezi službami, na něž se vztahují dotčené ochranné známky, neexistuje žádná spojitost.

56 Zadruhé neexistuje riziko rozmělnění zastřením vzhledem k neexistenci spojení mezi přihlašovanou ochrannou známkou CITI a starší ochrannou známkou CITIBANK.

57 Zatřetí bez takovéhoto spojení nebo asociace zmíněných ochranných známek není dáno riziko potenciální újmy dobrému jménu ochranné známky CITIBANK. Navíc žalobkyně neprokázaly existenci rizika takovéto újmy v projednávané věci, a zejména neprokázaly, že by „celní služby", které nemají žádnou negativní konotaci, mohly způsobit újmu finančním službám.

58 Začtvrté, co se týče užívání přihlašované ochranné známky z řádného důvodu, vedlejší účastnice připomíná, že tato ochranná známka je totožná se dvěma staršími ochrannými známkami zapsanými španělským úřadem pro ochranné známky.

Závěry Soudu

59 Článek 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 stanoví, že „[n]a základě námitek majitele starší ochranné známky ve smyslu odstavce 2 se rovněž nezapíše ochranná známka, pokud je totožná se starší ochrannou známkou nebo je jí podobná a pokud má být zapsána

pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, pokud jde o starší ochrannou známku Společenství, která má v rámci Společenství dobré jméno, nebo o starší národní ochrannou známku, která má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu."

60 Vzhledem k tomu, že služby označené v přihlášce ochranné známky nejsou podobné službám, pro něž je zapsána ochranná známka CITIBANK, použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 v projednávané věci podléhá splnění tří podmínek, a to zaprvé podmínky totožnosti nebo podobnosti dotčených ochranných známek, zadruhé podmínky existence dobrého jména starší ochranné známky a zatřetí podmínky existence nebezpečí, že užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

61 Jelikož jsou tyto tři podmínky kumulativní, nesplnění jedné z nich postačuje k tomu, aby se ustanovení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 nepoužilo [rozsudky Soudu ze dne 25. května 2005, Spa Monopole v. OHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Sb. rozh. s. II-1825, bod 30, a ze dne 16. května 2007, La Perla v. OHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 26].

– K první části žalobního důvodu

62 Soud konstatuje, že žalobkyně v zásadě tvrdí, že druhá z podmínek uvedených v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 je splněna ohledně všech ochranných známek, které jsou

součástí jimi uplatňované skupiny ochranných známek. Vytýkají odvolacímu senátu, že tím, že od nich požadoval důkaz všeobecné známosti několika ochranných známek dané skupiny ochranných známek, nesprávně použil pojem „skupina ochranných známek“.

63 Jak uvedla vedlejší účastnice, z napadeného rozhodnutí, zejména pak z jeho bodu 20, vyplývá, že odvolací senát nezpochybnil dobré jméno ochranné známky CITIBANK. Za těchto okolností a vzhledem k tomu, že mezi účastníky není sporu o tom, že ochranná známka CITIBANK má dobré jméno, je třeba mít za to, že je splněna druhá podmínka stanovená v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, aniž by bylo nutno zkoumat, zda je tomu tak i v případě ostatních ochranných známek. Z toho plyne, že není třeba rozhodnout o argumentech týkajících se důkazů dobrého jména uplatňovaného ohledně ostatních ochranných známek dané skupiny ochranných známek.

– K druhé části žalobního důvodu

64 Co se týče podmínky totožnosti nebo podobnosti dotčených ochranných známek, vyplývá z judikatury Soudního dvora k výkladu čl. 5 odst. 2 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92) (jehož normativní obsah je v podstatě totožný s normativním obsahem čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94), že ke splnění podmínky podobnosti není nutné prokázat, že u dotčené veřejnosti existuje nebezpečí záměny mezi starší ochrannou známkou mající dobré jméno a přihlašovanou ochrannou známkou. Stačí, že stupeň podobnosti mezi těmito ochrannými známkami má za následek, že si dotčená veřejnost mezi nimi vytvoří určitou spojitost (rozsudek Adidas, uvedený výše v bodě 25, bod 31).

65 Existence takové spojitosti musí být posuzována celkově, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu (rozsudek Adidas, uvedený výše v bodě 25, bod 30). Porovnání označení musí být, co se týče vzhledové, sluchové nebo pojmové podobnosti dotčených ochranných známek, založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům (rozsudek NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, uvedený výše v bodě 61, bod 35).

66 Z hlediska vzhledového vede přítomnost slovního prvku „citi" v obou dotčených ochranných známkách k tomu, že v nich lze spatřovat určitou podobnost. Navíc skutečnost, že přihlašovaná ochranná známka CITI je celá obsažena v ochranné známce CITIBANK a že tvoří její počáteční část, posiluje tuto vzhledovou podobnost (viz v tomto smyslu rozsudky MATRATZEN, uvedený výše v bodě 41, body 44, 48 a 50; SPA-FINDERS, uvedený výše v bodě 61, bod 33, a NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, uvedený výše v bodě 61, bod 46).

67 Soud má za to, že rovněž z hlediska vzhledového představuje nejdominantnější a nejvíce rozlišovací prvek ochranné známky CITIBANK prvek „citi", neboť odlišuje bankovní činnosti žalobkyň od bankovních činností kterékoliv jiné banky.

68 Z hlediska fonetického Soud shledává, že dotčené ochranné známky mají společné dvě slabiky „ci-ti" a liší se pouze jednou slabikou „bank".

69 Co se týče srovnání dotčených ochranných známek po stránce pojmové, je třeba konstatovat, že slovo „citi" vskutku samo o sobě nemá jiný význam než neobvyklý způsob psaní anglického slova „city". Tento aspekt je společný oběma dotčeným ochranným známkám. Popisný prvek „bank" nelze považovat za dominantní prvek

ochranné známky CITIBANK po stránce pojmové. Jelikož existují stovky bank, jejichž název končí prvkem „bank“ (Comdirectbank, HypoVereinsbank, Commerzbank atd.), je součástí rozlišující tyto banky počáteční část jejich názvu.

70 Je zřejmé, že slovní prvek „citi“ evokuje anglické slovo „city“. Tyto výrazy jsou foneticky totožné a vzhledově podobné. Vyvstává tudíž otázka, zda prvek „citi“ má, či nemá rozlišovací způsobilost, a zejména zda se při jeho vnímání vybaví pojem „město“. V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že název banky Citibank původně zněl City Bank of New York a že žalobkyně často používají svou ochrannou známku THE CITI NEVER SLEEPS.

71 Způsob psaní slova „citi“ se nicméně liší od způsobu psaní anglického slova „city“ a spotřebitel finančních služeb si takovouto službu nevybere, aniž by předem vnímal název dotyčné finanční instituce v psané nebo tištěné podobě. Navíc veřejnost dotčená v projednávané věci sestává z milionů osob, které nehovoří anglicky. Krom toho, jak uvedl OHIM, neexistuje žádná banka, která by poskytovala své služby pouze v městských oblastech. Dotyčná banka se původně nazývala City Bank of New York a posléze byla z důvodu svého rozvoje a postupného rozšíření přejmenována na Citibank.

72 Z předchozích skutečností a úvah plyne, že prvek „citi“ má rozlišovací způsobilost.

73 Takto konstatovaná podobnost mezi dotčenými ochrannými známkami postačuje k tomu, aby si veřejnost mohla mezi nimi vytvořit spojitost, jež je nutná pro uplatnění čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, přičemž je v tomto ohledu nutno připomenout, že pro daný účel není požadováno nebezpečí záměny. Soud má tudíž za to, že se odvolací

senát dopustil pochybení tím, že se domníval, že dotčené ochranné známky si nejsou dostatečně podobné na to, aby bylo možno si mezi nimi vytvořit spojitost, jež musí být dána, má-li být uplatněn čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.

74 Z toho plyne, že tím, že odvolací senát shledal, že si dotčené ochranné známky nejsou podobné, porušil čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, což představuje dostatečný důvod pro vyhovění této žalobě. Vzhledem k přáním vyjádřeným na jednání hlavními účastníky řízení má však Soud za to, že je vhodné pro úplnost zkoumat třetí část žalobního důvodu.

– K třetí části žalobního důvodu

75 Co se týče třetí z podmínek, jejichž výčet je podán v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, je třeba ji posoudit ve vztahu ke třem odlišným druhům nebezpečí, a sice, že by užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu zaprvé bylo na újmu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, zadruhé bylo na újmu dobrému jménu starší ochranné známky nebo zatřetí neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky (rozsudek SPA-FINDERS, uvedený výše v bodě 61, body 43 až 53; viz rovněž obdobně stanovisko generálního advokáta F. G. Jacobse předcházející rozsudku Adidas, uvedený výše v bodě 25, Recueil, s. I-12540, body 36 až 39).

76 S ohledem na znění čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 stačí pro použití tohoto ustanovení existence pouze jednoho ze tří výše uvedených druhů nebezpečí [rozsudek Soudu ze dne 22. března 2007, SIGLA v. OHIM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Sb. rozh. s. II-711, bod 36].

77 Majitel starší ochranné známky není povinen prokázat existenci skutečného a trvajícího zásahu do jeho ochranné známky, musí však předložit skutečnosti a důkazy umožňující dospět *prima facie* k závěru o nikoli pouze hypotetickém budoucím nebezpečí neoprávněného prospěchu či újmy (rozsudek Soudu SPA-FINDERS, uvedený výše v bodě 61, bod 40).

78 K takovémuto závěru lze dospět zejména na základě logických dedukcí vyplývajících z analýzy pravděpodobností a zohlednění praxe obvyklé v relevantním obchodním odvětví, jakož i všech ostatních okolností projednávaného případu.

79 Neprávem získaný prospěch z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky musí být chápán tak, že zahrnuje případy, ve kterých došlo ke zjevnému využívání a zneužívání proslavené ochranné známky nebo pokusům o získání prospěchu z její pověsti (rozsudek SPA-FINDERS, uvedený výše v bodě 61, bod 51).

80 Konečně, čím bude rozlišovací způsobilost a dobré jméno starší ochranné známky významnější, tím spíše lze připustit existenci zásahu do starší ochranné známky ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 (rozsudek SPA-FINDERS, uvedený výše v bodě 61, bod 41).

81 Jak již bylo podotknuto, není dobré jméno ochranné známky CITIBANK v Evropském společenství v odvětví bankovních služeb popíráno. Z tohoto důvodu je dobré jméno spojováno s charakteristickými znaky bankovního odvětví, jako je platební schopnost, spolehlivost a finanční podpora zákazníků z řad soukromých i podnikatelských subjektů při jejich pracovních a investičních činnostech.

82 Jak uznává OHIM, existuje zjevný vztah, jakož i provázanost, skupiny zákazníků žalobkyň a vedlejší účastnice, mezi celními službami a finančními službami, které jsou nabízeny bankami, jako jsou žalobkyně, jelikož zákazníci činní v oblasti mezinárodního obchodu a dovozu a vývozu zboží využívají též finanční a bankovní služby potřebné pro tyto transakce. Z toho vyplývá, že existuje pravděpodobnost, že tito zákazníci znají banku žalobkyň vzhledem k jejímu velmi dobrému jménu na mezinárodní úrovni.

83 Za těchto okolností je Soud toho názoru, že existuje velká pravděpodobnost, že užívání přihlašované ochranné známky CITI celními agenturami, a tudíž pro činnosti mandatáře provádějícího správu finančních prostředků a nemovitého majetku zákazníků, vede k parazitování, tj. k neoprávněnému těžení z dobrého jména ochranné známky CITIBANK a značných investic vynaložených žalobkyněmi za účelem dosažení tohoto dobrého jména. Toto užití přihlašované ochranné známky CITI by mohlo rovněž vyvolat dojem, že je vedlejší účastnice spojena s žalobkyněmi nebo tvoří jejich součást, a tudíž usnadnit prodej služeb, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka. Jelikož žalobkyně vlastní několik ochranných známek obsahujících prvek „citi“, je toto riziko navíc zvýšené.

84 Konečně má Soud za to, že vedlejší účastnice nepředložila důkaz, že by pro užívání přihlašované ochranné známky existovaly řádné důvody.

85 Užívání ochranné známky CITI ve Španělsku vedlejší účastnicí nemůže představovat platný důvod, neboť jednak zeměpisný rozsah ochrany španělské ochranné známky neodpovídá území, k němuž se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, a jednak je platnost zápisu španělské ochranné známky předmětem sporu před vnitrostátními soudy. V téže souvislosti je skutečnost, že vedlejší účastnice vlastní jméno domény „citi.es“ bezvýznamná.

86 Je proto třeba přijmout i třetí část třetího žalobního důvodu, a tudíž zrušit napadené rozhodnutí, aniž by bylo nutno rozhodnout o ostatních žalobních důvodech žalobkyň.

K nákladům řízení

87 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.

88 Vzhledem k tomu, že OHIM neměl ve věci úspěch, jelikož napadené rozhodnutí se zrušuje, je důvodné rozhodnout, že posledně uvedený ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených žalobkyněmi. Vedlejší účastnice řízení ponese vlastní náklady řízení.

Z těchto důvodů

SOUD (první senát)

rozhodl takto:

1) **Rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 1. března 2005 (věc R 173/2004-1) se zrušuje.**

2) **OHIM ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Citigroup, Inc., a Citibank, NA, včetně nákladů vynaložených těmito společnostmi v rámci řízení u odvolacího senátu.**

3) **Citi, SL, ponese vlastní náklady řízení.**

Cooke Labucka Prek

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 16. dubna 2008.

Vedoucí soudní kanceláře Předseda

E. Coulon J. D. Cooke