ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (esimene koda)

16. aprill 2008 *

Kohtuasjas T-181/05,

Citigroup, Inc., varem Citicorp, asukoht: New York, New York (Ühendriigid),

Citibank, NA, asukoht: New York,

esindajad: algul advokaadid V. von Bomhard, A. W. Renck ja A. Pohlmann, seejärel advokaadid V. von Bomhard, A. W. Renck ja *solicitor*, H. O'Neill,

hagejad,

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindajad: J. García Murillo ja D. Botis,

kostja,

* Kohtumenetluse keel: inglise.

teine menetluspool Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikojas, menetlusse astuja Esimese Astme Kohtus

Citi, SL, asukoht Madrid (Hispaania), esindaja: advokaat M. Peris Riera,

mille ese on Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 1. märtsi 2005. aasta otsuse (asi R 173/2004-1) peale esitatud hagi, mis käsitleb Citicorp ja Citi SL vahelist vastulausemenetlust,

EUROOPA ÜHENDUSTE
ESIMESE ASTME KOHUS (esimene koda),

koosseisus: koja esimees J. D. Cooke, kohtunikud I. Labucka ja M. Prek,

kohtusekretär: ametnik K. Andová,

arvestades 10. mail 2005 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud hagiavaldust,

arvestades 6. aprillil 2006 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud Siseturu Ühtlustamise Ameti vastust,

arvestades 6. aprillil 2006 Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud menetlusse astuja seisukohti,

arvestades Citigroup Inc. asendamist äriühinguga Citicorp,

arvestades 11. juulil 2007 toimunud kohtuistungil esitatut,

arvestades suulise menetluse uuendamist 21. novembril 2007,

on teinud järgmise

otsuse

Vaidluse taust

1 Hispaania õiguse alusel asutatud äriühing Citi SL esitas 20. detsembril 1999 Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet") nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) (muudetud kujul) alusel ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse.

2 Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on alljärgnev kujutismärk:



3 Teenused, mille jaoks registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 36 ning vastavad selles klassis alljärgnevale kirjeldusele: „tolliagentuurid, kinnisvara hindamine, kinnisvaraagentuurid, kinnisvara haldamine ja hindamine".

4 Taotlus avaldati 11. detsembri 2000. aasta Bulletin des marques communautaires'is (Ühenduse Kaubamärgibülletään) nr 98/2000.

5 Citicorp, kes äriühinguga Citigroup Inc. ühinemise tulemusel liideti 1. augustil 2005 äriühinguga Citigroup Inc., esitas 12. märtsil 2001 taotletud kaubamärgi registreerimisele vastulause, toetudes järgmistele varasematele kaubamärkidele ja kaubamärgitaotlustele:

– Saksa sõnamärk CITI nr 39847157, mis on 17. märtsil 2000 registreeritud klassi 36 kuuluvatele teenustele „kinnisvaratehingud" ja „finantstehingud";

– Ühenduse kujutismärgi taotlus nr 1084532, mis on 23. veebruaril 1999 esitatud klassi 36 kuuluvatele teenustele „kinnisvaratehingud” ja „finantstehingud” ning mis on kujutatud järgmiselt:



– Ühenduse sõnamärk CITICORP nr 65367, mis on 9. detsembril 1998 registreeritud klassi 36 kuuluvatele teenustele „kinnisvaratehingud”.

6 Samal päeval esitas Citibank NA taotletud kaubamärgi registreerimisele vastulause, tuginedes järgmistele üheteistkümnele ühenduse sõnamärgile, mis kõik on registreeritud klassi 36 kuuluvatele teenustele „finantstehingud” ja „kinnisvaratehingud”: CITIBANK, CITIBANKING, CITICARD, CITIGOLD, CITIPHONE, CITIBASICS, CITIBUSINESS, CITIONE, CITIDIRECT, CITINETTING ja THE CITI NEVER SLEEPS.

7 Ühtlustamisamet teavitas 3. augusti 2001. aasta kirjaga pooli sellest, et vastulausemenetlused liideti ning et neid käsitletakse koos.

8 Vastulausete osakonna 24. veebruari 2004. aasta otsusega rahuldati hagejate poolt määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 alusel esitatud vastulause, lükati ühenduse kaubamärgi taotlus tagasi ning mõisteti menetluskulud välja menetlusse astujalt.

9 Menetlusse astuja esitas 2. märtsil 2004 vastulausete osakonna otsuse peale ühtlustamisametile kaebuse.

10 Ühtlustamisameti esimese apellatsioonikoja 1. märtsi 2005. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus") vastulausete osakonna otsus tühistati. Apellatsioonikoda rahuldas vastulause niivõrd, kuivõrd see puudutas selliseid teenuseid nagu kinnisvara hindamine, kinnisvaraagentuuri teenused, kinnisvara haldamine ja hindamine, kuid lükkas selle tagasi niivõrd, kuivõrd see puudutas tolliagentuuri teenuseid.

11 Sisuliselt nentis apellatsioonikoda, et määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 5 ei ole käesoleval juhul kohaldatav. Vastupidi vastulausete osakonna otsusele asus apellatsioonikoda arvamusele, et esitatud dokumendid ei toeta järeldust, mille kohaselt ühist nimetajat – osa „citi" – kandev kaubamärkide perekond on omandanud maine ning mille kohaselt tajub avalikkus varasemat kaubamärki CITIBANK hagejatele kuuluva kaubamärkide perekonna osana. Apellatsioonikoja sõnul on hagejatel kõigest üks mainekas kaubamärk, s.o varasem kaubamärk CITIBANK üksnes finantstehingute suhtes. Samas ei ole viimati nimetatud kaubamärk ning taotletud kaubamärk CITI määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 tähenduses sarnased. Apellatsioonikoda leidis seetõttu, et menetletavat asja ei ole viimati nimetatud sätte suhtes vaja kontrollida.

12 Seevastu toetas apellatsioonikoda vaidlustatud otsuses seda, et jätta määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b alusel registreerimistaotlus rahuldamata kinnisvaratehingute osas, kuna taotletava kaubamärgi ning Saksa varasema kaubamärgi CITI, mis on registreeritud finants- ja kinnisvaratehingutele, segiajamine on tõenäoline. Tolliagentuuri teenuste osas rahuldas apellatsioonikoda registreerimistaotluse ning märkis, et need teenused ning varasema kaubamärgiga CITI hõlmatavad teenused ei ole sarnased.

Poolte nõuded

13 Hagejad paluvad Esimese Astme Kohtul:

– tühistada vaidlustatud otsus;

– mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt ja menetlusse astujalt.

14 Ühtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul:

– lükata hagejate esimene ja teine väide tagasi;

– kolmanda väite osas hinnata, kas asjaomased tähised on sarnased:

  – kui Esimese Astme Kohus leiab, et asjaomased tähised on sarnased, kontrollida määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 teisi tingimusi ning sellisel juhul vaidlustatud otsus tühistada ja jätta mõlema poole kohtukulud nende endi kanda; või kui kontrollimine ei ole võimalik, tühistada vaidlustatud otsus, saata asi apellatsioonikojale tagasi ning jätta mõlema poole kohtukulud nende endi kanda;

– kui Esimese Astme Kohus leiab, et vaidlustatud otsuse järeldused on määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 osas põhjendatud, jätta hagi rahuldamata ning mõista kohtukulud välja hagejalt.

15 Kohtuistungil palus ühtlustamisamet Esimese Astme Kohtul jätta poolte kohtukulud juhul, kui hagejad kohtuasja võidavad, nende endi kanda.

16 Menetlusse astuja palub Esimese Astme Kohtul:

– jätta hagi rahuldamata;

– mõista kohtukulud välja hagejatelt.

Õiguslik käsitlus

Ühtlustamisameti teatavate nõuete vastuvõetavus

17 Apellatsioonikoda leidis, et vastupidi sellele, mida väidavad hagejad, ei ole kaubamärk CITIBANK ning taotletav kaubamärk CITI sarnased. Siiski ühineb ühtlustamisamet oma vastuses hagejate kolmanda väite teises osas esitatud argumentidega, mille

kohaselt apellatsioonikoda hindas asjaomaste tähiste sarnasust määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 tähenduses vääralt.

18 Selles osas on Esimese Astme Kohus apellatsioonikoja poolt vastulausemenetluse kohta tehtud otsust käsitleva menetlusega seoses leidnud, et kuigi ühtlustamisametil ei ole apellatsioonikoja otsuse peale hagi esitamiseks vajalikku pädevust, ei pea ta samas ka süstemaatiliselt kaitsma kõiki apellatsioonikodade vaidlustatud otsuseid või taotlema alati nende otsuste peale esitatud hagide rahuldamata jätmist (Esimese Astme Kohtu 30. juuni 2004. aasta otsus kohtuasjas T-107/02: GE Betz *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet – Atofina Chemicals (BIOMATE), EKL 2004, lk II-1845, punkt 34; 25. oktoobri 2005. aasta otsus kohtuasjas T-379/03: Peek & Cloppenburg *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (Cloppenburg), EKL 2005, lk II-4633, punkt 22, ja 16. jaanuari 2007. aasta otsus kohtuasjas T-53/05: Calavo Growers *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Calvo Sanz (Calvo), EKL 2007, lk II-37, punkt 26).

19 Miski ei takista ühtlustamisametil hageja nõudega ühineda või jätta asi otsustada Esimese Astme Kohtu äranägemisel, esitades kõik argumendid, mida ta peab Esimese Astme Kohtule vajaliku teabe andmisel kohaseks (eespool punktis 18 viidatud kohtuotsus BIOMATE, punkt 36, ja eespool punktis 18 viidatud kohtuotsus Cloppenburg, punkt 22).

Põhiküsimus

20 Hagejad esitavad oma hagi toetuseks kolm väidet. Esimene tuleneb määruse nr 40/94 artikli 73 teise lause rikkumisest, teine määruse nr 40/94 artikli 73 esimese lause ning artikli 74 lõike 1 rikkumisest ning kolmas määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 rikkumisest.

21 Esimese Astme Kohus leiab, et kõigepealt tuleb kontrollida kolmandat väidet.

22 Kolmas väide, mis tuleneb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 rikkumisest, koosneb kolmest osast, mille raames hagejad väidavad, et:

– apellatsioonikoda ei ole neile kuuluvate kaubamärkide mainet õigesti hinnanud;

– apellatsioonikoda tegi kaubamärgi CITIBANK ja taotletava kaubamärgi sarnasuse hindamisel vea;

– määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 teised tingimused on käesoleval juhul täidetud.

Poolte argumendid

23 Seoses esimese väite esimese osaga heidavad hagejad apellatsioonikojale ette sisuliselt seda, et apellatsioonikoda leidis vääralt, et v.a kaubamärgi CITIBANK osas ei olnud hagejad tõendanud, et neile kuuluv kaubamärkide perekond on omandanud maine.

24 Väite teises osas leiavad hagejad, et varasema kaubamärgi CITIBANK ja taotletava kaubamärgi CITI sarnasuse analüüs oleks pidanud viima järelduseni, et need kaubamärgid ajendavad tarbijaid seostama omavahel teenuseid, mida nimetatud kaubamärgid hõlmavad.

25 Hagejate sõnul on apellatsioonikoda ekslikult tõlgendanud kriteeriume, mis reguleerivad tähiste sarnasust määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 raames. Apellatsioonikoda oleks pidanud kontrollima, kas maineka kaubamärgi ja taotletava tähise vahelise sarnasuse tulemusel seostab asjaomane avalikkus neid Euroopa Kohtu 23. oktoobri 2003. aasta otsuse kohtuasjas C-408/01: Adidas-Salomon ja Adidas Benelux (EKL 2003, lk I-12537, edaspidi „kohtuotsus Adidas") punktide 29 ja 30 tähenduses. Kuid apellatsioonikoda ei kohaldanud seda kriteeriumi, vaid võrdles vastandatud kaubamärke tavapärasel viisil.

26 Lisaks vaidlustavad hagejad apellatsioonikoja eelduse, mille kohaselt asjaomase avalikkuse tähelepanelikkuse aste on kõrge. Esiteks ei nõua finantstehingud üldiselt sellist tähelepanelikkuse astet, kuna need hõlmavad eri liiki, sh väga lihtsaid toiminguid. Teiseks võttis apellatsioonikoda arvesse üksnes tarbijad, kellele on suunatud varasem kaubamärk, samas kui ta oleks pidanud võtma arvesse tarbijad, keda puudutavad kaubamärgitaotlusega hõlmatavad, s.o „tolliagentuuri" ja „kinnisvaraagentuuri" teenused.

27 Avalikkus mäletab mainekat kaubamärki CITIBANK pigem selle eristava eesliite „citi" kui kirjeldava lõpu „bank" järgi. Hagejad rõhutavad, et eesliidet „citi" ei saa pidada kirjeldavaks osaks, kuna inglise keeles sellist sõna ei ole. Kaubamärgi CITIBANK maine tuleneb üksnes eesliitest „citi", mis on kaubamärgi domineeriv ja eristav osa, kuna osa „bank" on kõigest kirjeldav.

28 Apellatsioonikoda ei võtnud arvesse seda, et kaubamärgi CITIBANK maine on eriti väljakujunenud neis liikmesriikides, kus inglise keelt tavaliselt ei kõnelda nagu Hispaania ja Kreeka. Nendes riikides ei peeta sõna „citi" vahetult sõna „city" vasteks („ciudad" hispaania keeles või „polis" kreeka keeles).

29 Peale selle oleks hagejate sõnul pidanud apellatsioonikoda võtma arvesse seda, et tänu oma mainele on kaubamärk CITIBANK omandanud avalikkuse seas teise tähenduse ning seda tajutakse äriühingule Citibank kuuluva kaubamärgina. Avalikkus ei arva, et tegemist on „linnas asuva pangaga", vaid peab vahetult silmas Citibanki – laialt tuntud panka, mille konkreetne nimi on Citi.

30 Hagejad väidavad, et asjaomaste teenuste vahel on ilmne seos ja seega on olemas tõsine oht, et taotletav kaubamärk kasutab ära varasemate kaubamärkide mainet või kahjustab seda.

31 Hagejad märgivad „tolliagentuuri" teenuste osas, et paljusid neist võib pidada finantsteenusteks, kuivõrd need täidavad tarbijate finantsvajadusi. Need teenused hõlmavad rahalisi tehinguid teiste ettevõtjate ja mitte agentuuride endi kasuks, mis on selliste finantsteenuste pakkujate nagu hagejad puhul tüüpiline toiming. Tarbijad võivad seega „tolliagentuuri" teenuseid finantsteenustega kergesti seostada.

32 Kinnisvaraga seotud teenuste osas väidavad hagejad, et ka nende puhul esineb seos finantsteenustega, eriti mis puutub kinnisvaraostu laene ja hüpoteeke.

33 Väite kolmanda osa raames märgivad hagejad, et määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 teised kriteeriumid on käesoleval juhul täidetud.

34 Esiteks kasutab taotletud tähis ära kaubamärkide perekonna CITI ning kaubamärgi CITIBANK mainet. Taotletava kaubamärgi seostamine hagejate finants- ja pangandusteenustega tekitab usaldusväärsuse ja investeerimiskindluse eelduse, mis võib osutuda ekslikuks ning mis võib tingida kuvandi õigustamatu ülekandmise. Hagejad rõhutavad selles osas, et kaubamärk CITIBANK on üks hinnatumatest kaubamärkidest maailmas ning et kaubamärkide, mis sisaldavad osa „citi", kvaliteeti tõendavad Citigroupi suurepäraste teenuste eest saadud arvukad auhinnad.

35 Teiseks kahandab taotletud tähise kasutamine kaubamärkide CITI mainet ja eristusvõimet. Kuna hagejate kaubamärk on väga mainekas, mõtlevad tarbijad taotletud tähisega kokku puutudes kohe hagejate finantsteenustele. Selle tulemusel on nimetatud kaubamärkide eristusvõime nõrgem ja avalikkus ei seosta enam sõna „citi" hageja kaubamärkidega.

36 Kolmandaks väidavad hagejad, et on tõsine oht, et taotletud tähis kahjustab kaubamärkide CITI mainet. Hagejad rõhutavad selles osas, et finantsteenuste suhtes kohaldatavad õigusnormid on „tolliagentuuri" teenuseid ja kinnisvarateenuseid käsitlevatest normidest karmimad. Osutades finantsteenuste osas nõutavast kvaliteedist madalama kvaliteediga teenuseid, kahjustab menetlusse astuja kaubamärkide CITI mainet.

37 Neljandaks märgivad hagejad, et menetlusse astuja ei ole esitanud ühtki tõendit selle kohta, et taotletud kaubamärki kaustatakse tungival põhjusel.

38 Väite esimese osa raames märgib ka ühtlustamisamet, et varasem kaubamärk CITIBANK on finantstehingute osas väga mainekas.

39 Ühtlustamisamet lisab, et mida tugevam on kaubamärgi eristusvõime ja mida mainekam on kaubamärk, seda kergemini saab sellise kahjustamise olemasolu möönda, kuna tugev maine on kahjustamisele või lubamatu ärakasutamise katsetele altim, sest maine omandanud kaubamärke on kergem ära tunda ka siis, kui need on ühendatud muude osadega.

40 Ühtlustamisamet leiab väite teise osa suhtes, et apellatsioonikoda ei ole nõuetekohaselt hinnanud vastandatud tähiste vahelist sarnasust määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 tähenduses.

41 Ühtlustamisamet rõhutab, et kaubamärgid on sarnased, kui üks kaubamärk sisaldub tervikuna teises kaubamärgis või kui need on ühest või mitmest olulisest aspektist lähtudes vähemalt osaliselt samased (Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas T-6/01: Matratzen Concord *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Hukla Germany (MATRATZEN), EKL 2002, lk II-4335, punkt 30). See on nii eriti siis, kui suurusest või paigutusest tuleneva silmapaistvuse tõttu või suhteliselt tugevama eristusvõime tõttu on ühine osa domineerivam kui eristav osa.

42 Ühtlustamisameti sõnul on varasemal kaubamärgil CITIBANK ja taotletud kaubamärgil CITI foneetiliselt identne ühine osa „citi", mis on mõlemal juhul paigutatud asjaomase kaubamärgi algusesse. Selles osas ei ole ühtegi asjaolu, mille põhjal võiks vastu vaielda selle üldpõhimõtte kohaldamisele, mille kohaselt avalikkus omistab suuremat tähtsust sõna algusele kui selle lõpule eriti juhul, kui nagu käesolevas asjas varasema kaubamärgi lõpp kirjeldab teenuseid, mille suhtes see on kaitstud. Taotletava kaubamärgi kerge stiliseering ei ole nii silmatorkav, et see oluliselt muudaks kaubamärgi visuaalset tajumist.

43 Seega on enam kui tõenäoline, et taotletava tähisega kokku puutudes tunneb avalikkus selles kergesti ära varasema kaubamärgi CITIBANK kõige domineerivama osa, seda enam, et enamiku Euroopa Liidu riikide avalikkuse valdav osa mõistab sõna „bank" sõnana, mis kirjeldab asjaomaseid tähistatavaid teenuseid, mille suhtes kõnealune kaubamärk on omandanud maine. Vastulausete osakond märkis õigesti, et tarbijad võivad taotletud kaubamärgiga kokku puutudes märgata, et mõlemas asjaomases kaubamärgis kasutatakse sõna „citi", mistõttu nad seostavad taotletud kaubamärgi paratamatult varasema kaubamärgiga CITIBANK.

44 Seoses väite kolmanda osaga märgib ühtlustamisamet, et kuigi vaidlustatud otsuses ei ole käsitletud määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 teisi kohaldatavuse tingimusi, võib Esimese Astme Kohus menetlusökonoomia põhjendusel kontrollida kohtuasja põhiküsimust tervikuna. Ühtlustamisamet märgib, et haldustoimik sisaldab poolte märkusi nimetatud teiste tingimuste kohta ning vastulausete osakond tegi selles osas otsuse. Lisaks ei ole võimalik eraldada vastandatud kaubamärkide mainet ja sarnasust puudutavaid küsimusi küsimusest võimaliku kahjustamise või ärakasutamise kohta.

45 Ühtlustamisamet märgib, et asjaomaste teenuste võrdlus võib osutuda tarvilikuks selle kindlakstegemisel, kas kahandamise, kahjustamise või ärakasutamise oht on

olemas või mitte. Varasema kaubamärgiga CITIBANK hõlmatud pangandus- ja finantsteenused ning taotletava kaubamärgiga CITI hõlmatavad tolliagentuuri teenused on ilmselgelt seotud, kuna mõlemad on seotud „äritegevusega". Tolliagentuuri teenused ning finantsteenused on olulised teatavate kaubandustehingute puhul nagu import ja eksport või rahvusvaheline kaubavedu. Ühtlustamisameti sõnul on hagejate ning menetlusse astuja kliendirühmad suures osas samad, kuivõrd menetlusse astuja kliendid võivad teada hagejate panka või olla vähemalt sellest kuulnud, sest neil ettevõtjatel tuleb oma tegevuse käigus väljastada akreditiive või muid panganduses kasutatavaid maksevahendeid.

46 Eeltoodut arvesse võttes leiab ühtlustamisamet esiteks, et osa „citi" kasutamine teenuste puhul, millel on teatav seos teenustega, mille suhtes varasem kaubamärk CITIBANK on omandanud vaieldamatu maine – s.o finantstehingud –, kasutab selle kaubamärgi eristusvõimet ja mainet ära.

47 Mis teiseks puutub segadusse viimise tõttu kaubamärgi nõrgendamise tõenäosust, siis märgib ühtlustamisamet, et kuna kaubamärk CITIBANK on finantstehingute valdkonnas väga mainekas, on avalikkuse jaoks sõna „citi" ja hagejate tegevuse vahel tõesti olemas ühene seos, mis võib teatavas kontekstis ning erinevates tegevusvaldkondades kaubamärkide CITI arvu kasvamise tulemusel nõrgeneda. Menetlusse astuja ei ole tõendanud, et osa „citi" ei seostata üksnes hagejatega või et tegemist on levinud kaubamärgiosaga.

48 Peale selle ei ole menetlusse astuja tõendanud, et taotletud kaubamärgi kasutamisel on tungiv põhjus. Kaubamärgi CITI kasutamine menetlusse astuja poolt Hispaanias ei ole õiguspärane põhjendus, kuna esiteks ei vasta Hispaania kaubamärgi

geograafilise kaitse ulatus taotletava kaubamärgi geograafilise kaitse ulatusele ning teiseks on Hispaania kaubamärgi registreerimise õiguslikku põhjendatust siseriiklikes kohtutes vaidlustatud.

49 Menetlusse astuja märgib väite esimese osa kohta, et apellatsioonikoja poolt kaubamärkide perekonna mõistele antud tõlgendus on õige ja apellatsioonikoda nentis õigesti, et hagejad ei ole tõendanud, et asjaomased kaubamärgid, v.a kaubamärk CITIBANK, on omandanud vajaliku maine. Menetlusse astuja väidab, et apellatsioonikoda ei ole kaubamärgi CITIBANK mainet vaidlustanud.

50 Väite teise osa raames leiab menetlusse astuja, et vastupidi sellele, mida väidavad hagejad, kohaldas apellatsioonikoda vastandatud kaubamärkide sarnasuse kindlakstegemiseks määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 raames asjakohaseid kriteeriume (vaidlustatud otsuse punktid 40–43) ning mõistis, et see kontroll on leebem määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktis b ette nähtud kontrollist. Lisaks on ilmne, et finantsteenuste tähtsuse tõttu on tarbijate tähelepanelikkuse aste kõrge.

51 Sõna „citi” võib pidada kirjeldavaks osaks, kuna seda hääldatakse täpselt nii, nagu sõna „city”. Menetlusse astuja sõnul oli äriühingu Citibank nimetus alguses CityBank. Peale selle ei arva avalikkus, et panga konkreetne nimi on Citi. On olemas palju kaubamärke CITI, mis ei kuulu hagejatele ja millel ei ole kaubamärgiga CITIBANK mingit seost.

52 Lisaks ei eksinud apellatsioonikoda kaubamärgi CITIBANK maine osas riikides, kus inglise keelt tavaliselt ei kõnelda, kui ta leidis, et tegelikult võib eeldada, et avalikkus mõistab isegi Hispaanias sõna „city" all linna. Menetlusse astuja leiab, et vastandatud kaubamärkidega hõlmatavad teenused ei ole sarnased Euroopa Kohtu määratletud tegurite põhjal, milleks on nende olemus, otstarve, kasutamisviis ning samuti see, kas need teenused on konkureerivad või üksteist täiendavad (Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-39/97: Canon, EKL 1998, lk I-5507, punkt 23).

53 Mis puutub „tolliagentuuri" teenustesse (s.o ainsad teenused, mille suhtes apellatsioonikoda lubas registreerimismenetlust jätkata), siis ei saa neid pidada finantsteenusteks. Hagejate põhjendus viib absurdse järelduseni, nagu oleks kõigil kutsetegevustel seos finantsteenustega, kuna iga kutsetegevuse käigus on kliendi arvel raha ülekandmine tavapärane.

54 Väite kolmanda osa raames väidab menetlusse astuja, et määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 teised kriteeriumid ei ole käesoleval juhul täidetud.

55 Esiteks ei ole taotletud kaubamärgiga hagejate ühtegi kaubamärki ära kasutatud. Menetlusse astuja rõhutab selles osas, et ta taotles esimese kaubamärgi CITI registreerimist 1995. aastal, seega aastaid enne seda, kui kaubamärk CITIBANK sai Hispaanias tuntuks ning ka enne seda, kui taotleti käesoleval juhul vastulause aluseks olevate teiste kaubamärkide registreerimist. Peale selle ei ole hagejad tõendanud, et nende kaubamärgi väidetavat positiivset kuvandit saab teistele kaupade üle kanda. Menetlusse astuja viitab siinkohal ühtlustamisameti kolmanda apellatsioonikoja 25. aprilli

2001. aasta otsusele HOLLYWOOD *vs.* Hollywood (asi R 283/1999-3). Seega ei ole asjaomaste kaubamärkidega hõlmatud teenused seotud.

56 Teiseks leiab menetlusse astuja, et arvestades taotletud kaubamärgi CITI ja varasema kaubamärgi CITIBANK vahel seose puudumist, ei ole ohtu, et segadusse viimisega kaubamärki nõrgendatakse.

57 Kolmandaks väidab menetlusse astuja, et kui selline seos või assotsiatsioon nende kaubamärkide vahel puudub, siis ei ole kaubamärgi CITIBANK maine kahjustamine võimalik. Peale selle ei ole hagejad sellise kahjustamise tõenäosuse olemasolu käesoleval juhul tõendanud ning eelkõige ei ole nad tõendanud, et „tolliagentuuri" teenused, millel puudub igasugune negatiivne tähendusvarjund, võivad finantsteenuseid kahjustada.

58 Mis neljandaks puutub taotletava kaubamägi tungiva põhjusega kasutamisse, siis tuletab menetlusse astuja meelde, et see kaubamärk on identne kahe varasema kaubamärgiga, mille Hispaania kaubamärgiamet on registreerinud.

Esimese Astme Kohtu hinnang

59 Määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 5 sätestab, et „[l]õike 2 tähenduses varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamärki, kui see on identne või sarnane varasema kaubamärgiga ning seda tahetakse registreerida

kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks on registreeritud varasem kaubamärk, kui varasema ühenduse kaubamärgi olemasolul on see omandanud ühenduses maine ja varasema siseriikliku kaubamärgi olemasolul on see omandanud maine asjaomases liikmesriigis ning kui taotletava kaubamärgi kasutamine ilma tungiva põhjuseta tähendaks varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist."

60 Kuna kaubamärgitaotlusega hõlmatavad teenused ei sarnane teenustega, millele kaubamärk CITIBANK on registreeritud, siis eeldab määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 kohaldamine käesoleval juhul, et on täidetud kolm tingimust, milleks on esiteks asjaomaste kaubamärkide identsus või sarnasus, teiseks varasema kaubamärgi mainekus ning kolmandaks oht, et taotletava kaubamärgi kasutamine ilma tungiva põhjuseta tähendaks varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist.

61 Kuna need kolm tingimust on kumulatiivsed, siis ka neist ainult ühe puudumisel ei ole määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 5 kohaldatav (Esimese Astme Kohtu 25. mai 2005. aasta otsus kohtuasjas T-67/04, Spa Monopole *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), EKL 2005, lk II-1825, punkt 30, ja 16. mai 2007. aasta otsus kohtuasjas T-137/05: La Perla *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 26).

– Väite esimene osa

62 Esimese Astme Kohus nendib, et hagejad väidavad sisuliselt, et määruse nr 40/94 artikli 8 lõikes 5 osundatud teine tingimus on täidetud kõigi kaubamärkide osas,

mis kuuluvad kaubamärkide perekonda, millele tugineb hageja. Hagejad heidavad apellatsioonikojale ette kaubamärkide perekonna mõiste eiramist, kuna apellatsioonikoda nõudis, et nad tõendaksid mitme kaubamärkide perekonda kuuluva kaubamärgi üldtuntust.

63 Nagu menetlusse astuja märkis, tuleneb vaidlustatud otsusest ja eelkõige selle punktist 20, et apellatsioonikoda ei ole kaubamärgi CITIBANK mainekust kahtluse alla seadnud. Neil asjaoludel ning arvestades seda, et pooled on ühisel arvamusel selles, et kaubamärk CITIBANK on omandanud maine, tuleb järeldada, et määruse nr 40/94 artikli 8 lõikes 5 ette nähtud teine tingimus on täidetud, ilma et oleks vaja kontrollida, kas see on nii ka teiste kaubamärkide osas. Sellest tuleneb, et ei ole vaja vastata argumentidele, mis puudutavad kaubamärkide perekonna teiste kaubamärkide maine kohta esitatud tõendeid.

– Väite teine osa

64 Seoses tingimusega, mille kohaselt peavad asjaomased kaubamärgid olema identsed või sarnased, tuleneb Euroopa Kohtu praktikast, mis puudutab nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) artikli 5 lõike 2 tõlgendamist (mille normatiivne sisu on põhimõtteliselt identne määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 omaga), et sarnasuse tingimuse täitmiseks ei ole vaja tõendada, et on tõenäoline, et asjaomane avalikkus võib maine omandanud varasema kaubamärgi ja taotletava kaubamärgi segi ajada. Piisab, kui kaubamärkide sarnasuse astmest tulenevalt asjaomane avalikkus neid seostab (eespool punktis 25 viidatud kohtuotsus Adidas, punkt 31).

65 Sellise seose olemasolu tuleb hinnata igast küljest, arvestades kõiki konkreetses asjas tähtsust omavaid tegureid (eespool punktis 25 viidatud kohtuotsus Adidas, punkt 30). Tähiste võrdlus asjaomaste kaubamärkide visuaalse, kõlalise ja kontseptuaalse sarnasuse osas peab rajanema neist jäävale tervikmuljele, arvestades iseäranis nende eristavaid ja domineerivaid osi (eespool punktis 61 viidatud kohtuotsus NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, punkt 35).

66 Visuaalsest küljest on asjaomastes kaubamärkides esineva sõnalise osa „citi" tõttu need kaubamärgid teataval määral sarnased. Visuaalset sarnasust tugevdab asjaolu, et kaubamärk CITIBANK hõlmab taotletavat kaubamärki CITI tervikuna ning see, et viimane moodustab kaubamärgi CITIBANK esimese osa (vt selle kohta eespool punktis 41 viidatud kohtuotsus MATRATZEN, punktid 44, 48 ja 50; eespool punktis 61 viidatud kohtuotsus SPA-FINDERS, punkt 33, ja eespool punktis 61 viidatud kohtuotsus NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, punkt 46).

67 Esimese Astme Kohus leiab, et ka visuaalsest küljest on kaubamärgi CITIBANK kõige domineerivam ja eristavam osa „citi", kuna sellega eristatakse hagejate pangandustegevust kõigi teiste pankade omast.

68 Foneetilisest küljest nendib Esimese Astme Kohus, et asjaomastel kaubamärkidel on kaks ühist silpi „ci-ti" ning need eristuvad vaid ühe silbi „bank" poolest.

69 Asjaomaste kaubamärkide kontseptuaalse võrdluse osas tuleb märkida, et sõnal „citi" ei ole iseenesest peale ingliskeelse sõna „city" tehisliku õigekirjaviisi muud kontseptuaalset tähendust. See omadus on asjaomaste kaubamärkide puhul ühine. Kirjeldavat osa „bank" ei saa kontseptuaalsest küljest pidada kaubamärgi CITIBANK

domineerivaks osaks. Kuna on olemas sadu panku, mille nimi lõppeb osaga „bank" (Comdirectbank, HypoVereinsbank, Commerzbank jne), siis eristab neid üksteisest nende nime esimene osa.

70 On ilmselge, et sõnaline osa „citi" viitab ingliskeelsele sõnale „city". Need sõnad on foneetiliselt identsed ja visuaalselt sarnased. Nii tekib küsimus, kas osa „citi" on eristusvõimeline ning kas see osa paneb eelkõige mõtlema linna peale. Selles osas tuleb rõhutada, et panga Citibank nimi oli alguses City Bank of New York ning et hagejad kasutavad sageli kaubamärki THE CITI NEVER SLEEPS.

71 Siiski erineb sõna „citi" õigekiri ingliskeelse sõna „city" omast ning finantsteenuste tarbija ei vali sellist teenust ilma asjaomase finantsasutuse nime kirjapilti nägemata. Lisaks hõlmab asjaomane avalikkus käesoleval juhul miljoneid isikuid, kes ei kõnele inglise keelt. Nagu märkis ühtlustamisamet, ei ole pealegi ühtki panka, kes pakub oma teenuseid ainult linnapiirkonnas. Pank, mis alguses kandis nime City Bank of New York, sai arenemise ja laienemise soodustamiseks seejärel nimeks Citibank.

72 Eeltoodust tuleneb, et osa „citi" on eristusvõimeline.

73 Sellisest asjaomaste kaubamärkide sarnasusest piisab nende seostamiseks avalikkuse poolt, mis on nõutav määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 kohaldamiseks, ning olgu siinkohal meelde tuletatud, et segiajamise tõenäosus ei ole sel eesmärgil nõutav. Seetõttu märgib Esimese Astme Kohus, et apellatsioonikoda tegi vea, kui ta leidis,

et asjaomased kaubamärgid ei ole määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 kohaldamiseks nõutava seose tuvastamiseks piisavalt sarnased.

74 Sellest tuleneb, et apellatsioonikoda rikkus määruse nr 40/94 artikli 8 lõiget 5, kui ta leidis, et asjaomased kaubamärgid ei ole sarnased ning see on käesoleva hagi rahuldamiseks piisav põhjendus. Arvestades kohtuistungil kohtuasja poolte väljendatud soovi, tuleb Esimese Astme Kohtu arvates siiski täiendavalt kontrollida väite kolmandat osa.

– Väite kolmas osa

75 Määruse nr 40/94 artikli 8 lõikes 5 nimetatud kolmanda tingimuse osas tuleb analüüsida kolme erinevat liiki ohtu, et taotletava kaubamärgi kasutamine ilma tungiva põhjuseta tähendaks esiteks varasema kaubamärgi eristusvõime kahjustamist, teiseks varasema kaubamärgi maine kahjustamist või kolmandaks varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamist (eespool punktis 61 viidatud kohtuotsus SPA-FINDERS, punktid 43–53; vt analoogia alusel ka kohtujurist F. G. Jacobsi ettepanek eespool punktis 25 viidatud kohtuasjas Adidas, EKL 2003, lk I-12540, punktid 36–39).

76 Arvestades määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 sõnastust, piisab nimetatud sätte kohaldamiseks sellest, kui esineb ainult üks eespool viidatud ohtudest (Esimese Astme Kohtu 22. märtsi 2007. aasta otsus kohtuasjas T-215/03: SIGLA *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet – Elleni Holding (VIPS), EKL 2007, lk II-711, punkt 36).

77 Varasema kaubamärgi omanik ei pea tõendama oma kaubamärgi tegelikku ning hetkel aset leidvat kahjustamist, kuid ta peab välja tooma asjaolud, mille alusel saab *prima facie* järeldada, et varasema kaubamärgi ärakasutamise või kahjustamise võimalus ei ole hüpoteetiline (eespool punktis 61 viidatud Esimese Astme Kohtu otsus SPA-FINDERS, punkt 40).

78 Sellisele järeldusele võib jõuda tõenäosuste analüüsist tehtavate loogiliste järelduste alusel, võttes arvesse asjaomases kaubandussektoris levinud praktikat ning kõiki muid käesoleva asja asjaolusid.

79 Varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamise all tuleb mõista kõiki tuntud kaubamärgi kasutamise ja parasiitluse ilmseid juhtumeid või selle maine ärakasutamise võimalust (eespool punktis 61 viidatud kohtuotsus SPA-FINDERS, punkt 51).

80 Lõpuks, mida tugevam on varasema kaubamärgi eristusvõime ja mida mainekam see on, seda tõenäolisem on varasema kaubamärgi kahjustamine määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 tähenduses (eespool punktis 61 viidatud kohtuotsus SPA-FINDERS, punkt 41).

81 Nagu juba märgitud, ei ole vaidlustatud kaubamärgi CITIBANK Euroopa ühenduses omandatud mainet pangandusteenuste osas. Nimetatud mainet seostatakse pangandussektori omadustega, nagu maksevõime, ausus ja era- ning äriklientidele erialases tegevuses ja investeerimisel osutatav finantsabi.

82 Ühtlustamisameti märkuse kohaselt esineb ilmne seos tolliagentuuri teenuste ja hagejate sarnaste pankade teenuste vahel ning lisaks kattuvad hagejate ja menetlusse astuja kliendirühmad, kuna rahvusvahelise kaubanduse ning kaupade impordi ja ekspordiga tegelevad kliendid kasutavad ka finants- ja pangandusteenuseid, mis on selliste tehingute puhul vajalikud. Sellest tuleneb, et on tõenäoline, et nimetatud kliendid tunnevad hagejate panka, arvestades, et see on rahvusvahelisel tasandil väga mainekas.

83 Neil kaalutlustel leiab Esimese Astme Kohus, et on väga tõenäoline, et taotletava kaubamärgi CITI kasutamine tolliagentuuride poolt ning seega finantsesindaja tegevuses klientide raha ja kinnisvara haldamisel tähendab parasiitlust, st kaubamärgi CITIBANK väljakujunenud maine ning hagejate poolt selle maine saavutamiseks tehtud ulatuslike investeeringute ärakasutamist. Taotletud kaubamärgi CITI kasutamine võib tekitada mulje, et menetlusse astuja on seotud hagejatega või kuulub nende hulka, ning seetõttu hõlbustada taotletud kaubamärgiga hõlmatud teenuste turustamist. Kuna hagejatele kuulub mitu kaubamärki, mis sisaldavad osa „citi", siis on see oht veelgi tõsisem.

84 Lõpuks leiab Esimese Astme Kohus, et menetlusse astuja ei ole esitanud tõendeid selle kohta, et taotletud kaubamärki kasutamiseks on tungivad põhjused.

85 See, et menetlusse astuja kasutab kaubamärki CITI Hispaanias, ei ole õiguspärane põhjendus, kuna esiteks ei vasta Hispaania kaubamärgi geograafilise kaitse ulatus taotletava kaubamärgi geograafilise kaitse ulatusele ning teiseks on Hispaania kaubamärgi registreerimise põhjendatus siseriiklikes kohtutes vaidlustatud. Samas kontekstis ei oma tähtsust asjaolu, et menetlusse astuja on domeeninime „citi.es" omanik.

86 Järelikult tuleb ka väite kolmanda osaga nõustuda ja seetõttu vaidlustatud kohtuotsus tühistada, ilma et oleks vaja teha otsust hagejate esitatud teiste väidete kohta.

Kohtukulud

87 Kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud.

88 Kuna kohtuotsus on tehtud ühtlustamisameti kahjuks, sest vaidlustatud otsus tühistatakse, tuleb hageja kohtukulud välja mõista ühtlustamisametilt ja jätta ühtlustamisameti ning menetlusse astuja kohtukulud nende endi kanda.

Esitatud põhjendustest lähtudes

ESIMESE ASTME KOHUS (esimene koda)

otsustab:

1. Tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti esimese apellatsioonikoja 1. märtsi 2005. aasta otsus (asi R 173/2004-1).

2. Jätta ühtlustamisameti kohtukulud tema enda kanda ning mõista ühtlustamisametilt välja äriühingute Citigroup, Inc. ja Citibank, NA kohtukulud, sh viimaste poolt seoses apellatsioonikoja menetlusega kantud kulud.

3. Jätta Citi, SL kohtukulud tema enda kanda.

Cooke Labucka Prek

Kuulutatud avalikul kohtuistungil 16. aprillil 2008 Luxembourgis.

Kohtusekretär Koja esimees

E. Coulon J. D. Cooke