PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2008 m. balandžio 16 d. *

Byloje T-181/05

Citigroup, Inc., buvusi *Citicorp*, įsteigta Niujorke, Niujorko valstijoje (JAV),

Citibank, NA, įsteigta Niujorke,

atstovaujamos iš pradžių advokatų V. von Bomhard, A. W. Renck ir A. Pohlmann, vėliau von Bomhard, Renck, ir *solicitor* H. O'Neill,

ieškovės,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą J. García Murillo ir D. Botis,

atsakovę,

* Proceso kalba: anglų.

dalyvaujant kitai procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šaliai, įstojusiai į bylą Pirmosios instancijos teisme,

Citi, SL, įsteigtai Madride (Ispanija), atstovaujamai advokato M. Peris Riera,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2005 m. kovo 1 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 173/2004-1), susijusio su protesto procedūra tarp *Citicorp* ir *Citi SL* bei protesto procedūra tarp *Citibank NA* ir *Citi SL*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(pirmoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas J. D. Cooke, teisėjai I. Labucka ir M. Prek,

posėdžio sekretorė K. Andová, administratorė,

susipažinęs su 2005 m. gegužės 10 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje pateiktu ieškiniu,

susipažinęs su 2006 m. balandžio 6 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje pateiktu VRDT atsakymu į ieškinį,

susipažinęs su 2006 m. balandžio 6 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje pateiktu įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį,

atsižvelgęs į tai, kad *Citigroup Inc.* perėmė bendrovės *Citicorp* teises,

įvykus 2007 m. liepos 11 d. posėdžiui,

2007 m. lapkričio 21 d. atnaujinus žodinę proceso dalį,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 1999 m. gruodžio 20 d. pagal Ispanijos teisę įsteigta bendrovė *Citi SL*, remdamasi iš dalies pakeistu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1), pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) Bendrijos prekių ženklo paraišką.

2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra šis vaizdinis žymuo:



3 Paslaugos, kurioms pražoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūrėtos ir pataisytos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 36 klasei ir atitinka tokį aprašymą: „muitinės tarpininkai, nekilnojamojo turto įvertinimas, nekilnojamojo turto agentūros, nekilnojamojo turto valdymas bei vertinimas“.

4 Ši paraiška buvo paskelbta 2000 m. gruodžio 11 d. *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 98/2000.

5 2001 m. kovo 12 d. *Citicorp*, vėliau 2005 m. rugpjūčio 1 d. susijungusi su *Citigroup Inc.* ir šios perimta, pateikė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo, remdamasi šiais ankstesniais prekių ženklais bei ankstesne prekių ženklo paraiška:

— žodiniu vokišku prekių ženklu CITI, Nr. 39847157, įregistruotu 2000 m. kovo 17 d. „nekilnojamojo turto paslaugoms“ bei „finansinėms paslaugoms“, priklausančioms 36 klasei,

— vaizdinio Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 1084532, pateikta 1999 m. vasario 23 d. „nekilnojamojo turto paslaugoms“ bei „finansinėms paslaugoms“, priklausančioms 36 klasei, šiam žymeniui:



— žodiniu Bendrijos prekių ženklu CITICORP, Nr. 65367, įregistruotu 1998 m. gruodžio 9 d. „nekilnojamojo turto paslaugoms“, priklausančioms 36 klasei.

6 Tą pačią dieną *Citibank NA* pateikė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo, remdamasi šiais vienuolika žodinių Bendrijos prekių ženklų, įregistruotų „nekilnojamojo turto paslaugoms“ bei „finansinėms paslaugoms“, priklausančioms 36 klasei: CITIBANK, CITIBANKING, CITICARD, CITIGOLD, CITIPHONE, CITIBASICS, CITIBUSINESS, CITIONE, CITIDIRECT, CITINETTING ir THE CITI NEVER SLEEPS.

7 2001 m. rugpjūčio 3 d. laišku VRDT pranešė šalims, kad šios dvi protesto procedūros sujungtos ir bus nagrinėjamos kartu.

8 2004 m. vasario 24 d. Sprendimu Protestų skyrius patenkino ieškovių pateiktą protestą remdamasis Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalimi, atmetė Bendrijos prekių ženklo paraišką ir nurodė įstojusiai į bylą šaliai atlyginti ieškovių išlaidas.

9 2004 m. kovo 2 d. įstojusi į bylą šalis pateikė VRDT apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.

10 2005 m. kovo 1 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT pirmoji apeliacinė taryba panaikino Protestų skyriaus sprendimą. Ji patenkino protesto dalį, susijusią su nekilnojamojo turto įvertinimo, nekilnojamojo turto agentūrų, nekilnojamojo turto valdymo bei vertinimo paslaugomis, tačiau atmetė jo dalį, susijusią su muitinės tarpininkų paslaugomis.

11 Iš esmės Apeliacinė taryba nusprendė, kad Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalis šiuo atveju netaikytina. Atvirkščiai nei Protesto skyrius, Apeliacinė taryba nurodė, jog pateikti įrodymai nepagrindžia išvados, kad prekių ženklų šeima, turinti bendrą elementą „citi“, turi gerą vardą ir kad visuomenė suvokia ankstesnį prekių ženklą CITIBANK kaip priklausantį ieškovių prekių ženklų šeimai. Apeliacinės tarybos nuomone, ieškovėms priklauso tik vienas gerą vardą turintis prekių ženklas, t. y. ankstesnis prekių ženklas CITIBANK, vien finansinėms paslaugoms. Tačiau, Apeliacinės tarybos manymu, šis prekių ženklas bei prašomas įregistruoti prekių ženklas CITI nėra panašūs Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies prasme. Todėl Apeliacinė taryba nusprendė, kad bylos nebuvo būtina toliau nagrinėti šios nuostatos atžvilgiu.

12 Tačiau ginčijamu sprendimu Apeliacinė taryba, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu, paliko galioti sprendimo dalį, atmetančią prekių ženklo paraišką nekilnojamojo turto paslaugų atžvilgiu, motyvuodama tuo, kad yra galimybė supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą su ankstesniu vokišku prekių ženklu CITI, įregistruotu finansinėms ir nekilnojamojo turto paslaugoms. Apeliacinė taryba patenkino prekių ženklo paraišką dėl muitinės tarpininkų paslaugų, nurodydama, kad šios paslaugos nėra panašios į paslaugas, kurioms skirtas ankstesnis prekių ženklas CITI.

Šalių reikalavimai

13 Ieškovės Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti ginčijamą sprendimą,

— priteisti iš VRDT ir įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas.

14 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti pirmąjį bei antrąjį ieškovių nurodomus pagrindus,

— dėl trečiojo pagrindo įvertinti, ar yra panašumų tarp nagrinėjamų prekių ženklų:

— jeigu Pirmosios instancijos teismas nuspręstų, kad nagrinėjami žymenys yra panašūs, tuomet arba toliau nagrinėti kitas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies taikymo sąlygas bei tokiu atveju panaikinti ginčijamą sprendimą ir nurodyti kiekvienai šaliai padengti savo bylinėjimosi išlaidas, arba, jei šių sąlygų nebūtų galima nagrinėti, panaikinti ginčijamą sprendimą ir grąžinti bylą Apeliacinei tarybai bei nurodyti kiekvienai šaliai padengti savo bylinėjimosi išlaidas;

— jeigu Pirmosios instancijos teismas nuspręstų, kad su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalimi susijusios ginčijamo sprendimo išvados yra pagrįstos, atmesti ieškinį ir priteisti iš ieškovių bylinėjimosi išlaidas.

15 Per Teismo posėdį VRDT Pirmosios instancijos teismo prašė nurodyti kiekvienai šaliai padengti savo bylinėjimosi išlaidas tuo atveju, jei ieškovės laimėtų bylą.

16 Įstojusi į bylą šalis Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovių bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

Dėl kai kurių VRDT reikalavimų priimtinumo

17 Apeliacinė taryba nustatė, kad, atvirkščiai nei teigia ieškovės, prekių ženklas CITIBANK ir prašomas įregistruoti prekių ženklas CITI nėra panašūs. Tačiau atsakyme į ieškinį VRDT palaiko ieškinio trečiojo pagrindo antroje dalyje pateiktus argumentus,

kad Apeliacinė taryba neteisingai įvertino nagrinėjamų žymenų panašumą Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies prasme.

18 Šiuo atžvilgiu Pirmosios instancijos teismas dėl proceso, susijusio su Apeliacinės tarybos sprendimu dėl protesto procedūros, yra nusprendęs, kad nors VRDT neturi teisės pareikšti ieškinio dėl Apeliacinės tarybos sprendimo, ji neturi nuolat ginti bet kurio Apeliacinės tarybos priimto ginčijamo sprendimo arba būtinai reikalauti atmesti bet kurį dėl tokio sprendimo pareikštą ieškinį (2004 m. birželio 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *GE Betz prieš VRDT — Atofina Chemicals* (BIOMATE), T-107/02, Rink. p. II-1845, 34 punktas; 2005 m. spalio 25 d. Sprendimo *Peek & Cloppenburg prieš VRDT* (Cloppenburg), T-379/03, Rink. p. II-4633, 22 punktas ir 2007 m. sausio 16 d. Sprendimo *Calavo Growers prieš VRDT — Calvo Sanz (Calvo)*, T-53/05, Rink. p. II-37, 26 punktas).

19 Taigi niekas netrukdo VRDT palaikyti ieškovės reikalavimų arba pasikliauti Pirmosios instancijos teismo nuomone, pateikiant visus, jos manymu, tinkamus argumentus, skirtus paaiškinti Pirmosios instancijos teismui savo poziciją (18 punkte minėtų sprendimų *BIOMATE* 36 punktas ir *Cloppenburg* 22 punktas).

Dėl esmės

20 Savo ieškinį ieškovės grindžia trimis pagrindais. Pirmasis susijęs su Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnio antrojo sakinio pažeidimu, antrasis – su Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnio pirmojo sakinio bei 74 straipsnio 1 dalies pažeidimu, trečiasis – su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies pažeidimu.

21 Pirmosios instancijos teismas mano, kad pirmiausia reikia išnagrinėti trečiąjį pagrindą.

22 Trečiąjį pagrindą, susijusį su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies pažeidimu, sudaro trys dalys, kuriose ieškovės teigia, kad:

— Apeliacinė taryba neteisingai įvertino jų prekių ženklų gerą vardą,

— Apeliacinė taryba suklydo vertindama prekių ženklo CITIBANK ir prašomo įregistruoti prekių ženklo panašumą,

— nagrinėjamu atveju tenkinamos kitos Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies sąlygos.

Šalių argumentai

23 Pirmojoje nagrinėjamo pagrindo dalyje ieškovės iš esmės teigia, jog Apeliacinė taryba neteisingai konstatavo, kad jos neįrodė savo prekių ženklų šeimos gero vardo, išskyrus prekių ženklą CITIBANK.

24 Antrojoje dalyje ieškovės tvirtina, kad išanalizavus ankstesnio prekių ženklo CITIBANK ir prašomo įregistruoti prekių ženklo CITI panašumus reikėjo padaryti išvadą, jog šie prekių ženklai leis vartotojams nustatyti ryšį tarp paslaugų, kurioms jie skirti.

25 Ieškovių nuomone, Apeliacinė taryba klaidingai išaiškino kriterijus, reglamentuojančius žymenų panašumą pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį. Apeliacinė taryba privalėjo išnagrinėti, ar dėl gerą vardą turinčio prekių ženklo ir prašomo įregistruoti žymens panašumo laipsnio suinteresuotoji visuomenė nustatys tarp jų ryšį 2003 m. spalio 23 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux* (C-408/01, Rink. p. I-12537, toliau – sprendimas *Adidas*) 29 ir 30 punktų prasme. Tačiau Apeliacinė taryba netaikė šio kriterijaus, o atliko įprastą prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimą.

26 Be to, ieškovės ginčija Apeliacinės tarybos prezumpciją, kad suinteresuotosios visuomenės pastabumo lygis yra labai didelis. Pirma, bendrai vertinant, finansinės paslaugos nėra susijusios su tokiu pastabumo lygiu, nes apima įvairias paslaugų rūšis, įskaitant labai paprastas operacijas. Antra, Apeliacinė taryba atsižvelgė tik į vartotoją, kuriam skirtas ankstesnis prekių ženklas, nors privalėjo atsižvelgti į prekių ženklo paraiškoje nurodytų paslaugų, t. y. „mutinės tarpininkų“ ir „nekilnojamojo turto agentūrų“ paslaugų, vartotoją.

27 Ieškovių teigimu, visuomenė įsimins gerą vardą turintį prekių ženklą CITIBANK dėl jo skiriamosios pirmosios dalies „citi“, o ne dėl apibūdinamosios pabaigos „bank“. Ieškovės pabrėžia, kad pirmoji dalis „citi“ negali būti laikoma apibūdinamuoju elementu, nes šis žodis egzistuoja tik anglų kalboje. Prekių ženklo CITIBANK geras vardas gali būti siejamas tik su pirmąja dalimi „citi“, t. y. jo skiriamuoju ir dominuojančiu elementu, nes „bank“ yra vien apibūdinamasis elementas.

28 Ieškovių manymu, Apeliacinė taryba neatsižvelgė į tai, kad prekių ženklo CITIBANK geras vardas yra ypač nusistovėjęs tose valstybėse narėse, kuriose paprastai nevartojama anglų kalba, pavyzdžiui, Ispanijoje ar Graikijoje. Šiose valstybėse elementas „citi“ nebus iš karto suprastas kaip atitinkantis žodį „city“ („ciudad“ ispaniškai ar „polis“ graikiškai).

29 Be to, ieškovių nuomone, Apeliacinė taryba privalėjo atsižvelgti į tai, kad dėl savo gero vardo prekių ženklas CITIBANK įgijo kitą reikšmę visuomenės, jį suvokiančios kaip prekių ženklą, priklausantį bendrovei *Citibank*, požiūriu. Visuomenė niekada negalvoja apie „banką mieste“, bet iš karto prisimena *Citibank*, labai žinomą banką, kurio išskirtinis pavadinimas yra „Citi“.

30 Ieškovės teigia, kad tarp nagrinėjamų paslaugų yra akivaizdus ryšys, todėl egzistuoja didelė galimybė, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas nesąžiningai pasinaudos ankstesnių prekių ženklų geru vardu arba jiems pakenks.

31 Jos nurodo, kad, kalbant apie „muitinės tarpininkų“ paslaugas, šie teikia įvairias paslaugas, kurios gali būti laikomos finansinėmis, nes tenkina vartotojų finansines reikmes. Tokios paslaugos apima pinigines operacijas kitų įmonių, o ne tarpininko sąskaita, t. y. veiklą, būdingą finansinių paslaugų teikėjams, kaip antai ieškovės. Taigi vartotojai galės nesunkiai nustatyti ryšį tarp „muitinės tarpininkų“ ir finansinių paslaugų.

32 Dėl su nekilnojamuoju turtu susijusių paslaugų ieškovės tvirtina, kad tarp šių paslaugų ir finansinių paslaugų taip pat yra ryšys, ypač kiek tai susiję su kreditais ir hipoteka įsigijant nekilnojamojo turto.

33 Trečiojoje pagrindo dalyje ieškovės nurodo, kad nagrinėjamu atveju tenkinamos kitos Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies sąlygos.

34 Pirma, prašomas įregistruoti žymuo nesąžiningai naudojasi CITI prekių ženklų šeimos geru vardu ir prekių ženklo CITIBANK geru vardu. Sąsaja tarp prašomo įregistruoti prekių ženklo bei ieškovių teikiamų finansinių ir banko paslaugų lemia patikimumo ir saugaus investavimo prezumpciją, kuri gali pasirodyti klaidinanti ir nepagrįstai perkelti įvaizdį. Šiuo atžvilgiu ieškovės pabrėžia, kad prekių ženklas CITIBANK yra vienas labiausiai vertinamų pasaulyje ir kad „citi“ elementą turinčių prekių ženklų kokybę įrodo gausūs apdovanojimai, kuriuos *Citigroup* gavo už savo neprieekaištingas paslaugas.

35 Antra, prašomo įregistruoti žymens naudojimas sukels prekių ženklų CITI gero vardo ir skiriamojo požymio nuvertėjimą. Dėl didelės ieškovių prekių ženklų reputacijos su prašomu įregistruoti žymeniu susidūrę vartotojai iš karto pagalvos apie ieškovių finansines paslaugas. Todėl šių prekių ženklų skiriamasis požymis sumažės, ir visuomenė nebesies žodžio „citi“ su ieškovių prekių ženklais.

36 Trečia, ieškovės tvirtina, jog yra didelė galimybė, kad prašomas įregistruoti žymuo pakenks CITI prekių ženklų geram vardui. Šiuo atžvilgiu jos pabrėžia, kad finansines paslaugas reglamentuojančios nuostatos yra reiklesnės už nuostatas, taikomas „muitinės tarpininkų“ paslaugoms bei paslaugoms, susijusioms su nekilnojamu turtu. Teikdama žemesnės nei reikalaujama finansinių paslaugų atžvilgiu kokybės paslaugas, įstojusi į bylą šalis pakenks CITI prekių ženklų geram vardui.

37 Ketvirta, ieškovės nurodo, kad įstojusi į bylą šalis nepateikė jokių įrodymų dėl teisėto prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimo.

38 Dėl pirmosios pagrindo dalies VRDT taip pat mano, kad ankstesnis prekių ženklas CITIBANK turi labai gerą vardą finansinių paslaugų atžvilgiu.

39 VRDT priduria, kad juo ryškesnis prekių ženklo skiriamasis požymis ir geresnis vardas, juo lengviau pripažinti pažeidimo galimybę, nes itin geras vardas labiau pažeidžiamas ir mažiau apsaugotas nuo bandymų nesąžiningai juo pasinaudoti, be to, gerą vardą turintys prekių ženklai lengviau atpažįstami, net jei jie sujungti su kitais elementais.

40 Dėl antrosios pagrindo dalies VRDT teigia, kad Apeliacinė taryba tinkamai neįvertino nagrinėjamų žymenų panašumų Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies prasme.

41 VRDT pabrėžia, kad prekių ženklai yra panašūs, kai vienas jų yra visiškai įterptas į kitą arba jeigu jie yra tapatūs bent iš dalies vienu ar keliais svarbiais aspektais (2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Matratzen Concord prieš VRDT — Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Rink. p. II-4335, 30 punktas). Toks teiginys juo labiau pagrįstas, kai bendras elementas, atsižvelgiant į jo pranašumą dydžio ar pozicijos požiūriu arba sąlygiškai ryškesnį skiriamąjį požymį, labiau dominuoja nei prekių ženklus skiriantis elementas.

42 VRDT teigimu, ankstesnis prekių ženklas CITIBANK ir prašomas įregistruoti prekių ženklas CITI turi tą patį elementą „citi“, identišką fonetiniu požiūriu ir esantį abiejų prekių ženklų pradžioje. Šiuo atžvilgiu nėra jokios aplinkybės, dėl kurios reikėtų netaikyti bendros taisyklės, pagal kurią visuomenė skiria didesnę reikšmę žodžio pradžiai, nei jo pabaigai, ypač jei, kaip ir nagrinėjamu atveju, ankstesnio prekių ženklo pabaiga apibūdina paslaugas, kurių atžvilgiu jis saugomas. Nežymiai stilizuotas šriftas, panaudotas prašomame įregistruoti prekių ženkle, nėra toks išsiskiriantis, kad iš esmės pakeistų jo vizualų suvokimą.

43 Todėl labiau nei tikėtina, kad susidūrusi su prašomu įregistruoti žymeniu visuomenė lengvai jame atpažins labiausiai dominuojančią ankstesnio prekių ženklo CITIBANK dalį, juo labiau kad visuomenės dauguma daugelyje Europos Sąjungos šalių supras žodį „bank“ kaip apibūdinantį nurodomas paslaugas, kurių atžvilgiu šis prekių ženklas turi gerą vardą. Protesto skyrius teisingai nurodė, kad susidūrę su prašomu įregistruoti prekių ženklu vartotojai atkreips dėmesį į abiejuose nagrinėjamuose ženkluose panaudotą elementą „citi“ ir todėl jį būtinai susies su ankstesniu prekių ženklu CITIBANK.

44 Dėl trečiosios pagrindo dalies VRDT teigia, kad nors ginčijamame sprendime nenagrinėjamos kitos Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies taikymo sąlygos, Pirmosios instancijos teismas gali proceso ekonomijos sumetimais išnagrinėti visą bylos esmę. VRDT pažymi, kad administracinės procedūros dokumentų byloje yra įtrauktos šalių pastabos dėl šių kitų sąlygų ir jas išnagrinėjo Protesto skyrius. Be to, neįmanoma atskirti klausimų, susijusių su geru vardu ir su nagrinėjamų prekių ženklų panašumu, nuo klausimo dėl galimo pakenkimo ar nesąžiningo pasinaudojimo.

45 VRDT pažymi, kad nagrinėjamų paslaugų sugretinimas gali būti naudingas nustatant, ar yra nuvertėjimo, suteršimo ar piktnaudžiavimo galimybė. Banko ir finansinės

paslaugos, kurioms skirtas ankstesnis prekių ženklas CITIBANK, bei muitinės tarpininkų paslaugos, kurias žymi prašomas įregistruoti prekių ženklas CITI, akivaizdžiai siejasi tiek, kiek abi šios paslaugų rūšys susijusios su „verslu“. Muitinės tarpininkų paslaugos ir finansinės paslaugos turi esminę reikšmę tam tikrai verslo veiklai, pavyzdžiui, importui ir eksportui ar tarptautiniam prekių pervežimui. VRDT nuomone, ieškovių ir įstojusios į bylą šalies klientų grupės yra didele dalimi tapačios ta prasme, kad įstojusios į bylą šalies klientai gali žinoti ar bent būti girdėję apie ieškovių banką, nes šios įmonės savo veikloje turi pateikti garantijos dokumentus ar kitus banko dokumentus.

46 Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, pirma, VRDT mano, kad vartojant elementą „citi“ toms paslaugoms, tam tikra prasme susijusioms su paslaugomis, kurioms ankstesnis prekių ženklas CITIBANK būtų neginčijamai įgijęs gerą vardą, t. y. finansinėmis paslaugomis, būtų naudojamasi šio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir geru vardu.

47 Antra, kalbėdama apie nuvertėjimo galimybę, VRDT teigia, kad, atsižvelgiant į itin gerą prekių ženklo CITIBANK vardą finansinės veiklos srityje, visuomenė iš tikrųjų nustatė išskirtinį ryšį tarp žodžio „citi“ ir ieškovių vykdomos veiklos, kuris gali būti susilpnintas atsiradus kitiems CITI prekių ženklams kitame kontekste ir kitose veiklos srityse. Įstojusi į bylą šalis neįrodė, kad elementas „citi“ nėra išskirtinai siejamas su ieškovėmis arba yra plačiai vartojamas.

48 Be to, VRDT nuomone, įstojusi į bylą šalis neįrodė, kad yra teisėtų prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimo priežasčių. Tai, kad įstojusi į bylą šalis naudoja prekių ženklą CITI Ispanijoje, nesukuria tokio teisėto pagrindo, nes, pirma, geografinė

ispaniško prekių ženklo apsaugos sritis neatitinka prašomo įregistruoti prekių ženklo apsaugos srities ir, antra, ispaniško prekių ženklo registracijos teisėtumas yra užginčytas nacionaliniuose teismuose.

49 Savo ruožtu įstojusi į bylą šalis dėl pirmosios pagrindo dalies teigia, kad Apeliacinės tarybos pateiktas prekių ženklų šeimos sąvokos išaiškinimas yra teisingas, ir ši teisėtai pripažino, jog ieškovės neįrodė reikiamo nagrinėjamų prekių ženklų gero vardo, išskyrus prekių ženklą CITIBANK. Ji nurodo, kad Apeliacinė taryba, beje, neneigia prekių ženklo CITIBANK gero vardo.

50 Antrosios pagrindo dalies atžvilgiu įstojusi į bylą šalis mano atvirkščiai nei teigia ieškovės, kad Apeliacinė taryba taikė tinkamus kriterijus nustatydama prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies prasme (ginčijamo sprendimo 40–43 punktai) bei suvokė, kad šis vertinimas yra mažiau griežtas nei vertinimas, atliekamas taikant Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą. Be to, akivaizdu, kad dėl finansinių paslaugų svarbos vartojančiosios visuomenės pastabumo lygis yra didesnis.

51 Žodis „citi“ gali būti laikomas apibūdinamuoju elementu, nes jo tarimas lygiai toks pats kaip žodžio „city“. Įstojusios į bylą šalies teigimu, bendrovė *Citibank* iš pradžių vadinosi *Citybank*. Be to, visuomenė nemano, kad specifinis banko pavadinimas yra *Citi*. Egzistuoja daug prekių ženklų CITI, kurie nepriklauso ieškovėms ir neturi nieko bendra su prekių ženklu CITIBANK.

52 Be kita ko, Apeliacinė taryba nepadarė klaidos dėl prekių ženklo CITIBANK gero vardo šalyse, kuriose paprastai nekalbama angliškai, nes iš tiesų galima preziumuoti, kad visuomenė, netgi Ispanijoje, supranta žodį „city“ kaip miestą. Įstojusi į bylą šalis mano, jog pagal Teisingumo Teismo apibrėžtus veiksnius, t. y. paslaugų pobūdį, paskirtį, naudojimą bei konkuruojančius ar papildančius požymius (1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Canon*, C-39/97, Rink. p. I-5507, 23 punktas), nėra jokio panašumo tarp paslaugų, kurioms skirti prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas.

53 Kalbant apie „muitinės tarpininkų“ paslaugas (t. y. vienintelių paslaugų, kurių atžvilgiu Apeliacinė taryba leido tęsti registravimo procedūrą), šios paslaugos negali būti laikomos finansinėmis. Iš ieškovių argumentų darytina absurdiška išvada, kad kiekviena profesinė veikla yra susijusi su finansinėmis paslaugomis, nes įvairių profesijų atstovai dažnai atlieka piniginius pervedimus savo klientų sąskaita.

54 Trečiosios pagrindo dalies atžvilgiu įstojusi į bylą šalis teigia, kad nagrinėjamu atveju netenkinamos kitos Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies sąlygos.

55 Pirma, prašomas įregistruoti prekių ženklas nėra nesąžiningai pasinaudojęs nė vienu ieškovių prekių ženklu. Šiuo atžvilgiu įstojusi į bylą šalis pabrėžia, kad pirmo prekių ženklo CITI paraišką ji pateikė 1995 metais, daug anksčiau, nei prekių ženklas CITIBANK tapo žinomas Ispanijoje, taip pat iki buvo pateiktos kitų prekių ženklų, kuriais grindžiamas nagrinėjamas protestas, paraiškos. Be to, ieškovės neįrodė, kad tariamai teigiamas jų prekių ženklo įvaizdis gali būti perkeltas kitiems produktams. Šiuo klausimu įstojusi į bylą šalis nurodo 2001 m. balandžio 25 d. VRDT trečiosios apelia-

cinės tarybos sprendimą *HOLLYWOOD/Hollywood* (byla R 283/1999-3). Be kita ko, paslaugos, kurioms skirti nagrinėjami prekių ženklai, nėra susijusios.

56 Antra, nėra nuvertėjimo galimybės, nes nėra ryšio ar sąsajos tarp prašomo įregistruoti prekių ženklo CITI bei ankstesnio prekių ženklo CITIBANK.

57 Trečia, nesant tokio ryšio ar sąsajos tarp šių prekių ženklų, nėra galimybės pakenkti prekių ženklo CITIBANK geram vardui. Be to, ieškovės neįrodė, kad šiuo atveju egzistuoja tokios žalos galimybė, ir ypač nenustatė, kad „muitinės tarpininkų“ paslaugos, kurios neturi jokios neigiamos konotacijos, gali pakenkti finansinėms paslaugoms.

58 Ketvirta, dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo teisėto naudojimo įstojusi į bylą šalis primena, kad šis prekių ženklas tapatus dviem ankstesniems prekių ženklams, kuriuos įregistravo Ispanijos prekių ženklų tarnyba.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

59 Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalis numato, kad „ankstesnio prekių ženklo savininkui (šio straipsnio 2 dalies prasme) užprotestavus, pareikštas registruoti prekių ženklas neregistruojamas, jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui arba

panašus į jį ir skirtas prekėms arba paslaugoms, kurios nėra panašios į tas, kurioms įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, jeigu, kalbant apie ankstesnį Bendrijos prekių ženklą, jis turi gerą vardą Bendrijoje, arba, kalbant apie ankstesnį nacionalinį prekių ženklą, jis turi gerą vardą toje valstybėje narėje ir jeigu dėl neteisėto pareikšto registruoti prekių ženklo naudojimo gali būti nesąžiningai pasinaudota ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu arba jiems pakenkta“. (Pataisytas vertimas)

60 Kadangi prekių ženklo paraiškoje nurodytos paslaugos nėra panašios į tas, kurioms įregistruotas prekių ženklas CITIBANK, nagrinėjamu atveju taikant Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį būtina, kad būtų tenkinamos trys sąlygos, būtent, pirma, nagrinėjamų prekių ženklų tapatumas arba panašumas, antra, ankstesnio prekių ženklo geras vardas ir, trečia, galimybė, kad dėl neteisėto prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimo būtų nesąžiningai pasinaudota ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu arba jiems būtų pakenkta.

61 Šios trys sąlygos yra kumuliacinės, todėl nesant nors vienos iš jų Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies nuostatos netaikomos (2005 m. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Spa Monopole prieš VRDT — Spa-Finders Travel Arrangements* (SPA-FINDERS), T-67/04, Rink. p. II-1825, 30 punktas ir 2007 m. gegužės 16 d. Sprendimo *La Perla prieš VRDT — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)*, T-137/05, nepaskelbta Rinkinyje, 26 punktas).

— Dėl pirmosios pagrindo dalies

62 Pirmosios instancijos teismas konstatuoja, jog ieškovės iš esmės teigia, kad Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies antroji sąlyga yra tenkinama jų nurodytų prekių

ženklų šeimai priklausančių prekių ženklų visumos atžvilgiu. Ieškovės tvirtina, kad Apeliacinė taryba neteisingai išaiškino prekių ženklų šeimos sąvoką reikalaudama, kad jos įrodytų, jog atskiri šeimai priklausantys prekių ženklai yra plačiai žinomi.

63 Kaip nurodė įstojusi į bylą šalis, iš ginčijamo sprendimo, ypač jo 20 punkto, matyti, kad Apeliacinė taryba neabejojo dėl prekių ženklo CITIBANK gero vardo. Šiomis aplinkybėmis, kadangi šalys sutaria, jog prekių ženklas CITIBANK turi gerą vardą, reikia pripažinti, kad Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalyje numatyta antroji sąlyga yra tenkinama, nesant būtinybės tikrinti, ar ji taip pat tenkinama kitų prekių ženklų atžvilgiu. Todėl nereikia nagrinėti argumentų, susijusių su įrodymais dėl kitų šeimai priklausančių prekių ženklų tariamai gero vardo.

— Dėl antrosios pagrindo dalies

64 Dėl sąlygos, susijusios su nagrinėjamų prekių ženklų tapatumu arba panašumu, iš Teisingumo Teismo praktikos dėl 1988 m. gruodžio 21 d. pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, p. 1) 5 straipsnio 2 dalies (kurios norminis turinys iš esmės tapatus Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies norminiam turiniui) išaiškinimo matyti, jog tam, kad būtų tenkinta su panašumu susijusi sąlyga, nereikia įrodyti, kad visuomenė gali supainioti ankstesnį gerą vardą turintį prekių ženklą su prašomu įregistruoti prekių ženklu. Pakanka, kad dėl šių ženklų panašumo laipsnio visuomenė nustato tarp jų ryšį (25 punkte minėto sprendimo *Adidas* 31 punktas).

65 Tokio ryšio buvimas turi būti vertinamas visapusiškai, atsižvelgiant į visus svarbius tos bylos veiksnius (25 punkte minėto sprendimo *Adidas* 30 punktas). Žymenų palyginimas, kiek jis susijęs su vizualiu, fonetiniu ar konceptualiu nagrinėjamų prekių ženklų panašumu, turi būti pagrįstas bendru prekių ženklų daromu įspūdžiu, ypač atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus (61 punkte minėto sprendimo *NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC* 35 punktas).

66 Vizualiu požiūriu abiejuose nagrinėjamuose prekių ženkluose esantis žodinis elementas „citi“ sukelia tam tikrą jų panašumą. Be to, šį vizualų panašumą sustiprina tai, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas CITI visiškai įterptas į prekių ženklą CITIBANK ir yra jo pradžioje (šia prasme žr. 41 punkte minėto sprendimo *MATRATZEN* 44, 48 ir 50 punktus; 61 punkte minėtų sprendimų *SPA-FINDERS* 33 punktą bei *NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC* 46 punktą).

67 Pirmosios instancijos teismas nurodo, kad taip pat vizualiu požiūriu elementas „citi“ yra ryškiausias dominuojantis ir skiriamasis prekių ženklo CITIBANK elementas, nes jis leidžia atskirti ieškovių banko veiklą nuo visų kitų bankų veiklos.

68 Fonetiniu požiūriu Pirmosios instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjami prekių ženklai turi du vienodus skiemenis „ci-ti“ ir skiriasi tik vienu skiemeniu „bank“.

69 Dėl konceptualaus nagrinėjamų prekių ženklų palyginimo reikia nurodyti, kad iš tiesų pats savaime žodis „citi“ suteikia tik reikšmę, sietiną su išgalvota angliško žodžio „city“ rašyba. Šis aspektas bendras abiem nagrinėjamiems prekių ženklams. Apibūdinamasis elementas „bank“ konceptualiu požiūriu negali būti laikomas dominuojančiu

prekių ženklo CITIBANK elementu. Kadangi egzistuoja šimtai bankų, kurių pavadinimai baigiasi elementu „bank“ (*Comdirectbank*, *HypoVereinsbank*, *Commerzbank* ir t. t.), vieną nuo kito juos skiria pirmoji pavadinimo dalis.

70 Akivaizdu, kad žodinis elementas „citi“ primena anglišką žodį „city“. Jie tapatūs fonetiškai ir panašūs vizualiai. Todėl kyla klausimas, ar elementas „citi“ turi skiriamąjį požymį, ar ne ir ar visų pirma sukelia mintį apie miestą. Šiuo klausimu reikia pabrėžti, kad bankas *Citibank* anksčiau vadinosi *City Bank of New York* ir kad ieškovės dažnai naudoja savo prekių ženklą THE CITI NEVER SLEEPS.

71 Tačiau žodžio „citi“ rašyba skiriasi nuo angliško žodžio „city“, o finansinių paslaugų vartotojas nesirenka, šių paslaugų nematydamas užrašytame finansinės įstaigos pavadinime. Taip pat nagrinėjamu atveju suinteresuotoji visuomenė apima milijonus žmonių, nekalbančių angliškai. Be to, kaip nurodė VRDT, joks bankas neteikia paslaugų išskirtinai miesto ribose. Iš pradžių pavadintas *City Bank of New York*, šis bankas vėliau pervadintas *Citibank*, atsižvelgiant į jo evoliuciją ir plėtrą.

72 Iš išdėstytų motyvų aišku, kad elementas „citi“ turi skiriamąjį požymį.

73 Aukščiau konstatuoto nagrinėjamų prekių ženklų panašumo pakanka, kad visuomenė galėtų nustatyti tarp jų ryšį, būtiną taikant Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį, be to, kaip jau priminta šiuo atžvilgiu, šiuo tikslu nereikalaujama galimybės supainioti. Todėl, Pirmosios instancijos teismo vertinimu, Apeliacinė taryba suklydo

konstatuodama, jog nagrinėjami prekių ženklai nėra tiek panašūs, kad būtų galima nustatyti ryšį, būtiną taikant Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį.

74 Iš to darytina išvada, kad konstatuodama, jog nagrinėjami prekių ženklai nėra panašūs, Apeliacinė taryba pažeidė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį, o tai yra pakankamas pagrindas nagrinėjamam ieškiniui patenkinti. Tačiau, atsižvelgdamas į per teismo posėdį išreikštą pagrindinių šalių nuomonę, Pirmosios instancijos teismas mano, kad papildomai reikia išnagrinėti trečiąją pagrindo dalį.

— Dėl trečiosios pagrindo dalies

75 Kalbant apie trečiąją Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalyje nurodytą sąlygą, reikia įvertinti tris skirtingas galimybes, t. y. kad neteisėtai naudojantis prašomu įregistruoti prekių ženklu, pirma, bus pakenkta ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui, antra, pakenkta ankstesnio prekių ženklo geram vardui arba, trečia, bus nesąžiningai pasinaudota ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu (61 punkte minėto sprendimo *SPA-FINDERS* 43–53 punktai; taip pat pagal analogiją žr. generalinio advokato F. G. Jacobs išvados byloje, kurioje priimtas 25 punkte minėtas sprendimas *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux*, Rink. p. I-12540, 36–39 punktus).

76 Atsižvelgiant į Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies formuluotę, pakanka, kad egzistuotų viena iš nurodytų galimybių tam, jog ši nuostata būtų taikoma (2007 m. kovo 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *SIGLA prieš VRDT — Elleni Holding (VIPS)*, T-215/03, Rink. p. II-711, 36 punktas).

77 Ankstesnio prekių ženklo savininkas neprivalo įrodyti, kad egzistuoja faktinė ir reali galimybė pakenkti jo prekių ženklui. Vis dėlto jis turi pateikti įrodymų, leidžiančių *prima facie* padaryti išvadą, kad egzistuoja ne hipotetinė pasinaudojimo ar pakenkimo galimybė ateityje (61 punkte minėto sprendimo *SPA-FINDERS* 40 punktas).

78 Tokia išvada gali būti įrodyta ypač tikimybių analize pagrįstos loginės dedukcijos pagrindu bei atsižvelgiant į įprastą praktiką atitinkamoje verslo srityje bei visas kitas bylos aplinkybes.

79 Nesąžiningas pasinaudojimas ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu arba geru vardu turi būti suprantamas kaip apimantis atvejus, kai garsus prekių ženklas akivaizdžiai išnaudojamas ir juo piktnaudžiaujama arba kai bandoma pasinaudoti jo reputacija (61 punkte minėto sprendimo *SPA-FINDERS* 51 punktas).

80 Galiausiai, kuo ryškesnis ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis ir kuo geresnis jo vardas, tuo lengviau gali būti pripažintas galimybės pakenkti buvimas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies prasme (61 punkte minėto sprendimo *SPA-FINDERS* 41 punktas).

81 Kaip jau nurodyta, prekių ženklo CITIBANK geras vardas Europos bendrijoje banko paslaugų srityje nėra ginčijamas. Šiuo aspektu šis geras vardas siejamas su bankininkystės sektoriaus savybėmis, būtent mokumu, sąžiningumu bei privačių ir komercinių klientų profesinės ir investicinės veiklos finansavimu.

82 Kaip pripažįsta VRDT, muitinės tarpininkų paslaugos ir bankų, kaip antai ieškovės, teikiamos finansinės paslaugos yra akivaizdžiai susijusios, o įstojusios į bylą šalies ir ieškovių klientų grupės iš dalies tapačios ta prasme, kad klientai, kurie verčiasi tarptautine prekyba bei prekių importo ir eksporto veikla, naudojasi ir šiai veiklai būtinomis finansinėmis ir banko paslaugomis. Iš to matyti, jog egzistuoja tikimybė, kad tokie klientai žino ieškovių banką, kuris turi labai gerą vardą tarptautiniu mastu.

83 Šiomis aplinkybėmis Pirmosios instancijos teismas konstatuoja, jog egzistuoja didelė tikimybė, kad naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą CITI muitinės tarpininkų veikloje, taigi ir įgaliotinio veikloje, susijusioje su klientų lėšų ir nekilnojamojo turto valdymu, atsiras piktnaudžiavimas, t. y. bus nesąžiningai pasinaudota prekių ženklo CITIBANK nusistovėjusiu geru vardu bei ieškovių didelėmis investicijomis siekiant šio gero vardo. Toks prašomo įregistruoti prekių ženklo CITI naudojimas taip pat gali leisti manyti, kad įstojusi į bylą šalis yra susijusi su ieškovėmis ar joms priklauso, todėl galėtų palengvinti prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimų paslaugų pardavimą. Ši galimybė dar didesnė, nes ieškovėms priklauso daug ženklų, turinčių elementą „citi“.

84 Galiausiai Pirmosios instancijos teismas konstatuoja, kad įstojusi į bylą šalis nepateikė įrodymų dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo teisėto naudojimo.

85 Tai, kad įstojusi į bylą šalis naudoja prekių ženklą CITI Ispanijoje, negali būti tokio teisėto naudojimo pagrindas, nes, pirma, geografinė ispaniško prekių ženklo apsaugos sritis neatitinka prašomo įregistruoti prekių ženklo apsaugos teritorijos ir, antra, ispaniško ženklo registracijos teisėtumas ginčijamas nacionaliniuose teismuose. Taip pat neturi reikšmės tai, kad įstojusiai į bylą šaliai priklauso srities vardas „citi.es“.

86 Taigi trečiąją pagrindo dalį taip pat reikia pripažinti pagrįsta ir todėl panaikinti ginčijamą sprendimą, nesant reikalo nagrinėti kitų ieškinio pagrindų.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

87 Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė.

88 Kadangi ginčijamas sprendimas buvo panaikintas, VRDT pralaimėjo bylą, todėl ji turi padengti savo bei ieškovių patirtas bylinėjimosi išlaidas, o įstojusi į bylą šalis turi padengti savo bylinėjimosi išlaidas.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (pirmoji kolegija)

nusprendžia:

1. **Panaikinti 2005 m. kovo 1 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 173/2004-1).**

2. VRDT padengia savo bylinėjimosi išlaidas bei *Citigroup, Inc.* ir *Citibank, NA* patirtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant jų išlaidas, patirtas per procedūrą Apeliacinėje taryboje.

3. *Citi, SL* padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Cooke Labucka Prek

Paskelbta 2008 m. balandžio 16 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris Pirmininkas

E. Coulon J. D. Cooke