AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács)

2008. április 16. *

A T-181/05. sz. ügyben,

a **Citigroup Inc.** (korábban: Citicorp, székhelye: New York, New York [Amerikai Egyesült Államok]) és

a **Citibank NA** (székhelye: New York),

(képviselik őket: kezdetben V. von Bomhard, A. W. Renck és A. Pohlmann ügyvédek, később: V. von Bomhard, A. W. Renck, és H. O'Neill solicitor)

felpereseknek

a **Belső Piaci Harmonizációs Hivatal** (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselik: J. García Murillo és D. Botis, meghatalmazotti minőségben)

alperes ellen,

* Az eljárás nyelve: angol.

a másik fél az OHIM fellebbezési tanácsa előtti eljárásban, beavatkozó az Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban:

a **Citi SL (**székhelye: Madrid [Spanyolország], képviseli M. Peris Riera ügyvéd)

az OHIM első fellebbezési tanácsa által az R 173/2004-1. sz. ügyben 2005. március 1-jén, a Citicorp és a Citi SL közötti felszólalási eljárással, valamint a Citibank NA és a Citi SL közötti felszólalási eljárással kapcsolatban hozott határozat ellen benyújtott keresete tárgyában,

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK
ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA (első tanács),

tagjai: J. D. Cooke elnök, I. Labucka és M. Prek bírák,

hivatalvezető: K. Andová tanácsos,

tekintettel az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2005. május 10-én benyújtott keresetlevélre,

tekintettel az OHIM-nak az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2006. április 6-án benyújtott válaszbeadványára,

tekintettel a beavatkozónak az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2006. április 6-án benyújtott válaszbeadványára,

tekintettel arra, hogy a Citigroup Inc. helyébe a Citicorp társaság lépett,

a 2007. július 11-i tárgyalást követően,

tekintettel a szóbeli szakasz 2007. november 21-i újbóli megnyitására,

meghozta a következő

Ítéletet

A jogvita előzményei

1 1999. december 20-án a Citi SL spanyol társaság a közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK módosított tanácsi rendelet (HL 1994. L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.) alapján közösségi védjegybejelentést nyújtott be a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalhoz (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM).

2 A lajstromoztatni kívánt védjegy az alábbi ábrás megjelölés volt:



3 A bejelentést a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, felülvizsgált és módosított, 1957. június 15-i Nizzai Megállapodás szerinti 36. osztályba tartozó szolgáltatások vonatkozásában tették, az alábbi leírással: „vámügynöki tevékenység, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek, ingatlankezelés és értékbecslés”.

4 Ezt a kérelmet a *Közösségi Védjegyértesítő* 2000. december 11-i 98/2000. számában hirdették meg.

5 2001. március 12-én a Citicorp, amely 2005. augusztus 1-jén beolvadt a Citigroup Inc.-be, felszólalást nyújtott be a bejelentett védjegy lajstromozásával szemben, amely felszólalást az alábbi, korábbi védjegyekre, illetve védjegybejelentésekre alapította:

– a 36. osztályba tartozó „ingatlanügyletek” és „pénzügyi ügyletek” tekintetében a 39847157. számon 2000. március 17-én lajstromozott CITI német szóvédjegy;

– a 36. osztályba tartozó „ingatlanügyletek” és „pénzügyi ügyletek” tekintetében az 1084532. számon 1999. február 23-án bejelentett alábbi közösségi ábrás védjegy:



– a 36. osztályba tartozó „ingatlanügyletek” tekintetében a 65367. számon 1998. december 9-én lajstromozott CITICORP közösségi szóvédjegy.

6 Ugyanezen a napon a Citibank NA felszólalást nyújtott be a bejelentett védjegy lajstromozásával szemben, amely felszólalást az alábbi tizenegy közösségi szóvédjegyre alapította, amelyek mindegyike a 36. osztályba tartozó „ingatlanügyletek” és „pénzügyi ügyletek” tekintetében került lajstromozásra: CITIBANK, CITIBANKING, CITICARD, CITIGOLD, CITIPHONE, CITIBASICS, CITIBUSINESS, CITIONE, CITIDIRECT, CITINETTING és THE CITI NEVER SLEEPS.

7 2001. augusztus 3-i levelében az OHIM tájékoztatta a feleket arról, hogy a két felszólalási eljárást egyesítette, és azokat együttesen fogja vizsgálni.

8 2004. február 24-i határozatával a felszólalási osztály a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése alapján helyt adott a felperesek által előterjesztett felszólalásnak, elutasította a közösségi védjegybejelentést, és a beavatkozót kötelezte a költségek viselésére.

9 2004. március 2-án a beavatkozó fellebbezést nyújtott be az OHIM előtt a felszólalási osztály határozatával szemben.

10 2005. március 1-jei határozatával (a továbbiakban: megtámadott határozat) az OHIM első fellebbezési tanácsa hatályon kívül helyezte a felszólalási osztály határozatát. A fellebbezési tanács helyt adott a felszólalásnak az ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökségek, ingatlankezelés és értékbecslés tekintetében, ám elutasította azt a vámügynöki tevékenység vonatkozásában.

11 A fellebbezési tanács lényegében arra a következtetésre jutott, hogy a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése jelen ügyben nem alkalmazható. A felszólalási osztállyal ellentétben a fellebbezési tanács úgy vélte, hogy a benyújtott bizonyítékok egyike sem támasztja alá azt az álláspontot, mely szerint az a védjegycsalád, amelynek „közös nevezője" a „citi" elem, jó hírnévnek örvend, és a közönség a korábbi CITIBANK védjegyet a felperes védjegycsaládjának tagjaként érzékeli. A fellebbezési tanács álláspontja szerint a felpereseknek egyetlen jó hírnévnek örvendő védjegye van, mégpedig a kizárólag pénzügyi ügyletek tekintetében lajstromozott CITIBANK korábbi védjegy. Mindazonáltal, továbbra is a fellebbezési tanács álláspontja szerint, ezen utóbbi védjegy és a CITI bejelentett védjegy nem hasonló a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése értelmében. Következésképpen a fellebbezési tanács úgy vélte, hogy az ügyet nem szükséges ezen utóbbi rendelkezés vonatkozásában vizsgálni.

12 A fellebbezési tanács a megtámadott határozatban ugyanakkor a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében fenntartotta a védjegybejelentés elutasítását az ingatlanügyletek tekintetében, azon okból, hogy fennáll az összetévesztés veszélye a bejelentett védjegy, valamint a pénzügyi ügyletek és ingatlanügyletek tekintetében lajstromozott CITI német korábbi védjegy között. A vámügynöki tevékenység vonatkozásában a fellebbezési tanács engedélyezte a védjegy lajstromozását, mivel úgy ítélte meg, hogy e szolgáltatás és a CITI korábbi védjeggyel érintett szolgáltatások nem hasonlóak.

A felek kérelmei

13 A felperesek azt kérik, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot;

– az OHIM-ot és a beavatkozót kötelezze a költségek viselésére.

14 Az OHIM azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– utasítsa el a felperesek első és második jogalapját;

– a harmadik jogalap tekintetében mérlegelje, hogy fennáll-e a hasonlóság a szóban forgó megjelölések között:

– amennyiben az Elsőfokú Bíróság úgy ítélné meg, hogy a szóban forgó megjelölések hasonlóak, vagy vizsgálja meg a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdésében foglalt egyéb feltételeket, és ebben az esetben helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, és valamennyi felet kötelezze saját költségeinek viselésére; vagy, amennyiben ezt nem vizsgálhatja, helyezze hatályon kívül a megtámadott határozatot, utalja vissza az ügyet a fellebbezési tanács elé, és valamennyi felet kötelezze saját költségeinek viselésére;

– amennyiben az Elsőfokú Bíróság úgy ítélné meg, hogy a megtámadott határozat megállapításai a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése tekintetében megalapozottak, utasítsa el a keresetet, és a felpereseket kötelezze a költségek viselésére.

15 A tárgyalás során az OHIM azt kérte, hogy az Elsőfokú Bíróság a felperesek pernyertessége esetén rendelje el, hogy a felek maguk viseljék költségeiket.

16 A beavatkozó azt kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság:

– utasítsa el a keresetet;

– a felpereseket kötelezze a költségek viselésére.

Indokolás

Az OHIM egyes kérelmeinek elfogadhatóságáról

17 A fellebbezési tanács úgy ítélte meg, hogy – a felperesek állításával ellentétben – a CITIBANK védjegy és a CITI bejelentett védjegy között nem áll fenn hasonlóság. Mindazonáltal válaszbeadványában az OHIM csatlakozik a felperesek által a

harmadik jogalap második részének keretében felhozott jogalaphoz, mely szerint a fellebbezési tanács által a szóban forgó megjelölések hasonlóságára irányuló, a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése alapján lefolytatott vizsgálat hibás volt.

18 Az Elsőfokú Bíróság az egyik fellebbezési tanács felszólalási eljárásra vonatkozó határozatához kapcsolódó eljárás kapcsán úgy ítélte meg, hogy ha az OHIM nem rendelkezik kereshetőségi joggal, amely szükséges ahhoz, hogy keresetet nyújtson be valamely fellebbezési tanácsának határozata ellen, akkor nem várható el tőle, hogy módszeresen védje a fellebbezési tanácsok valamennyi megtámadott határozatát, vagy kötelező jelleggel minden esetben kérelmezze az e határozatok ellen benyújtott keresetek elutasítását (az Elsőfokú Bíróság T-102/02. sz., GE Betz kontra OHIM – Atofina Chemicals [BIOMATE] ügyben 2004. június 30-án hozott ítéletének [EBHT 2004., II-1845. o.] 34. pontja, a T-379/03. sz., Peek & Cloppenburg [Cloppenburg] ügyben 2005. október 25-én hozott ítéletének [EBHT 2005., II-4633. o.] 22. pontja és a T-53/05. sz., Calvo Growers kontra OHIM – Calvo Sanz [Calvo] ügyben 2007. január 16-án hozott ítéletének [EBHT 2007., II-37. o.] 26. pontja).

19 Az OHIM-ot tehát semmi sem akadályozza abban, hogy csatlakozzék a felperes kérelméhez, vagy a határozatot az Elsőfokú Bíróság mérlegelésére bízza, mialatt az Elsőfokú Bíróság tájékoztatása érdekében minden olyan érvet előterjeszthet, amelyet megfelelőnek tart (a fenti 18. pontban hivatkozott BIOMATE-ítélet 36. pontja, valamint a fenti 18. pontban hivatkozott Cloppenburg-ítélet 22. pontja).

Az ügy érdeméről

20 Keresete alátámasztásául a felperesek három jogalapot adnak elő. Az első jogalapot a 40/94 rendelet 73. cikke második mondatának megsértésére, a második jogalapot a 40/94 rendelet 73. cikke első mondatának és 74. cikke (1) bekezdésének megsértésére, a harmadik jogalapot pedig a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megsértésére alapítják.

21 Az Elsőfokú Bíróság úgy véli, hogy mindenekelőtt a harmadik jogalapot kell megvizsgálni.

22 A 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megsértésére alapított harmadik jogalap három részből áll, amelyek keretében a felperesek arra hivatkoznak, hogy:

– a fellebbezési tanács nem helyesen értékelte védjegyeik jó hírnevét;

– a fellebbezési tanács hibát követett el a CITIBANK védjegy és a bejelentett védjegy közötti hasonlóság értékelése során;

– a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében foglalt egyéb feltételek jelen esetben teljesülnek.

A felek érvei

23 A vizsgált jogalap első részével kapcsolatban a felperesek lényegében felróják, hogy a fellebbezési tanács helytelenül állapította meg, hogy a védjegycsaládjuk által élvezett jó hírnevet – a CITIBANK védjegy kivételével – nem bizonyították.

24 A jogalap második részének keretében a felperesek azt állítják, hogy a CITIBANK korábbi védjegy és a CITI bejelentett védjegy közötti hasonlóságok vizsgálatának arra a következtetésre kellett volna vezetnie, hogy e védjegyek arra késztetik a fogyasztókat, hogy az általuk érintett szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák egymással.

25 A felperesek szerint a fellebbezési tanács hibásan értelmezte a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében foglalt, megjelölések hasonlóságára vonatkozó szempontokat. A fellebbezési tanácsnak azt kellett volna vizsgálnia, hogy a jó hírnévnek örvendő védjegy és a bejelentett védjegy közötti hasonlóság mértéke ahhoz vezet-e, hogy az érintett közönség kapcsolatba hozza azokat egymással a Bíróság C-408/01. sz., Adidas-Salomon és Adidas Benelux ügyben 2003. október 23-án hozott ítélete (EBHT 2003., I-12537. o., a továbbiakban: Adidas-ítélet) 29. és 30. pontjának értelmében. Márpedig a fellebbezési tanács nem ezt a szempontot alkalmazta, hanem az ütköző védjegyek szokásos összehasonlítását végezte el.

26 A felperesek vitatják továbbá a fellebbezési tanács azon előfeltevését, mely szerint az érintett közönség figyelmének foka igen magas. Egyrészt a pénzügyi ügyletek általánosságban nem feltételeznek ilyen magas fokú figyelmet, lévén különböző típusú szolgáltatásokat, köztük nagyon egyszerű tevékenységeket is magukban foglalnak. Másrészt a fellebbezési tanács csupán a korábbi védjeggyel érintett fogyasztókat vette tekintetbe, noha a védjegybejelentésben megjelölt szolgáltatásokkal, nevezetesen a „vámügynöki tevékenységgel” és az „ingatlanügynökség” szolgáltatásaival érintett fogyasztókat kellett volna tekintetbe vennie.

27 A közönség a jó hírnévnek örvendő CITIBANK védjegyre inkább a „citi” megkülönböztető előtag, semmint a leíró jellegű „bank” végződés alapján emlékszik. A felperesek hangsúlyozzák, hogy a „citi” előtagot nem lehet leíró elemnek tekinteni, mivel ez a szó az angol nyelvben nem létezik. A CITIBANK védjegy jó hírneve kizárólag a „citi” előtagon, vagyis domináns és megkülönböztető elemén nyugodhat, lévén a „bank” elem tisztán leíró jellegű.

28 A fellebbezési tanács nem vette tekintetbe azt a tényt, hogy a CITIBANK védjegy jó hírneve különösen megszilárdult azokban a tagállamokban, amelyekben az angol nem szokásosan használt nyelv, így Spanyolországban vagy Görögországban. A „citi" szót ezen országokban nem értelmezik azonnal a „city" szó megfelelőjeként (ami spanyolul „ciudad", görögül pedig „polis").

29 Egyébiránt, a felperesek álláspontja szerint a fellebbezési tanácsnak tekintetbe kellett volna vennie azt a tényt, hogy jó hírnevének köszönhetően a CITIBANK védjegy egy második jelentésre tett szert a fogyasztóközönség körében, akik a Citibank társasághoz tartozó védjegyként észlelik azt. A közönségnek nem egy „bank a városban" jutna eszébe, hanem azonnal a Citibankot, azt az igen ismert bankot idézi fel, melynek egyedi neve a Citi.

30 A felperesek fenntartják, hogy nyilvánvaló kapcsolat van a szóban forgó szolgáltatások között, vagyis jelentős veszély áll fenn a tekintetben, hogy a bejelentett védjegy tisztességtelenül kihasználhatja vagy sértheti a korábbi védjegyek jó hírnevét.

31 A felperesek rámutatnak arra, hogy ami a „vámügynöki tevékenységet" illeti, az ügynökök számos olyan szolgáltatást kínálnak, amelyek pénzügyi szolgáltatásoknak tekinthetők, amennyiben a fogyasztók pénzügyi szükségleteit elégítik ki. E szolgáltatások másik vállalkozások, nem pedig ügynökök javára végzett monetáris ügyleteket, azaz a felperesekhez hasonlóan a pénzügyi szolgáltatást nyújtók számára tipikus tevékenységet foglalnak magukban. A fogyasztók tehát könnyen kapcsolatba hozhatják a „vámügynöki tevékenységet" a pénzügyi szolgáltatásokkal.

32 Az ingatlantulajdonnal kapcsolatos szolgáltatásokról szólva a felperesek azt állítják, hogy ezek, valamint a pénzügyi szolgáltatások között ugyancsak kapcsolat áll fenn, főként ami az ingatlantulajdon-vásárlási kölcsönöket és jelzáloghiteleket illeti.

33 E jogalap harmadik részének keretében a felperesek arra hivatkoznak, hogy a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében foglalt egyéb feltételek jelen esetben teljesülnek.

34 Először is, a bejelentett megjelölés tisztességtelenül kihasználja a CITI védjegycsalád, illetve a CITIBANK védjegy jó hírnevét. A bejelentett védjegy és a felperesek pénzügyi és banki szolgáltatásai közötti gondolati képzettársítás ugyanis a megbízhatóság és a biztos befektetés feltételezéséhez vezet, amely megtévesztőnek bizonyulhat, és amelynek indokolatlan következménye az arculatátvétel. A felperesek hangsúlyozzák e tekintetben, hogy a CITIBANK védjegy egyike a világ legértékesebb védjegyeinek, és a „citi" elemet magukban foglaló védjegyek minőségét jól példázza az a számos díj, melyet a Citigroup kiváló szolgáltatási nyertek.

35 Másodsorban, a bejelentett megjelölés használata a CITI védjegyek jó hírnevének és megkülönböztető képességének felhígulásához vezethet. A bejelentett megjelölés észlelésekor a fogyasztóknak – a felperesek védjegyeinek jelentős elismertsége folytán – azonnal ez utóbbiak pénzügyi szolgáltatásai jutnak eszébe. Következésképpen e védjegyek megkülönböztető képessége csekélyebb, és a közönség a „citi" szóval többé nem a felperesek védjegyeit hozza összefüggésbe.

36 Harmadsorban, a felperesek azt állítják, hogy jelentős a veszélye annak, hogy a bejelentett megjelölés sérti a CITI védjegy jó hírnevét. Hangsúlyozzák e tekintetben, hogy a pénzügyi szolgáltatások vonatkozásában alkalmazandó jogszabályi rendelkezések szigorúbb feltételeket írnak elő, mint a „vámügynöki tevékenységre" és az ingatlantulajdonnal kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó szolgáltatások tekintetében. A beavatkozó azzal, hogy a pénzügyi szolgáltatások tekintetében megköveteltnél gyengébb minőségű szolgáltatást nyújt, sérti a CITI védjegyek jó hírnevét.

37 Negyedsorban, a felperesek rámutatnak, hogy a beavatkozó nem nyújtott be egyetlen bizonyítékot sem a bejelentett védjegy alapos okkal történő használatára vonatkozólag.

38 E jogalap első részének keretében az OHIM ugyancsak úgy véli, hogy a CITIBANK korábbi védjegy jelentős mértékű jó hírnevet élvez a pénzügyi ügyletek tekintetében.

39 Az OHIM hozzáteszi, hogy minél jelentősebb a korábbi védjegy megkülönböztető képessége és jó hírneve, annál könnyebben ismerhető be a sérelem veszélye, egyrészt mert valamely jelentős jó hírnév sérülékenyebb a sérelemmel vagy a jogosulatlan felhasználásra irányuló kísérletekkel szemben, másrészt mert a jó hírnévnek örvendő védjegyek könnyebben felismerhetők, még akkor is, ha azokat más elemekkel kombinálják.

40 Ami a jogalap második részét illeti, az OHIM úgy véli, hogy a fellebbezési tanács nem megfelelő módon mérlegelte az ütköző megjelölések között a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése értelmében fennálló hasonlóságokat.

41 Az OHIM kiemeli, hogy két védjegy hasonlónak tekinthető, ha az egyik a másikat teljes egészében magában foglalja, vagy ha legalább részleges az egyezés közöttük egy vagy több lényeges szempontból (az Elsőfokú Bíróság T-6/01. sz., Matratzen Concord kontra OHIM – Hukla Germany [MATRATZEN] ügyben 2002. október 23-án hozott ítéletének [EBHT 2002., II-4335. o.] 30. pontja). Ez még inkább igaz, ha a közös elem dominánsabb, mint az eltérő elem, akár mert méreténél vagy elhelyezkedésénél fogva kiemelkedik, akár mert megkülönböztető képessége a másik elemhez viszonyítva jelentősebb.

42 Az OHIM álláspontja szerint a CITIBANK korábbi védjegyben és a CITI bejelentett védjegyben közös a „citi” elem, amely hangzásban azonos, és mindkét esetben a védjegyek elején helyezkedik el. E tekintetben nincs egyetlen olyan tényező sem, amely azon általános szabály alkalmazása ellen szólna, mely szerint a közönség nagyobb jelentőséget tulajdonít valamely szó elejének, mint a végződésének, különösen ha – a jelen esethez hasonlóan – a korábbi védjegy végződése leíró jellegű az általa érintett szolgáltatások vonatkozásában. A bejelentett védjegyben használatos enyhén stilizált betűtípus nem annyira figyelemfelkeltő, hogy lényegileg módosíthatná a védjegy vizuális észlelését.

43 Következésképpen több mint valószínű, hogy a bejelentett védjeggyel szembesülve a fogyasztóközönség könnyen felismeri abban a CITIBANK korábbi védjegy domináns elemét, annál is inkább, mert az Európai Unió országai fogyasztóközönségének nagy többsége a „bank” szót az általa megjelölt szolgáltatások tekintetében – melyek vonatkozásában jó hírnevet élvez – leíró jellegű szóként értelmezi. A felszólalási osztály helyesen állapította meg, hogy a fogyasztók a bejelentett védjeggyel szembesülve képesek a „citi” szó ütköző védjegyekben közös használatát felismerni, következésképpen mindenképpen kapcsolatba hozzák a bejelentett védjegyet a CITIBANK korábbi védjeggyel.

44 A jogalap harmadik részével kapcsolatban az OHIM úgy véli, hogy, noha a megtámadott határozat nem vizsgálata a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdése alkalmazásának egyéb feltételeit, az Elsőfokú Bíróság eljárásgazdaságossági okokból összességében vizsgálhatja az ügy érdemét. Az OHIM felhívja a figyelmet arra, hogy az ügy aktájában szerepelnek a felek ezen egyéb feltételekre vonatkozó észrevételei, és a felszólalási osztály már állást foglalt e tekintetben. Továbbá az ütköző védjegyek jó hírnevének és hasonlóságának kérdése nem elválasztható az esetleges sérelem vagy tisztességtelen haszon kérdésétől.

45 Az OHIM felhívja a figyelmet, hogy a szóban forgó szolgáltatások összehasonlítása szükségesnek bizonyulhat annak meghatározásához, hogy fennállhat-e a felhígulás,

elhomályosítás vagy „élősködő” módon történő kihasználás veszélye. A CITIBANK korábbi védjeggyel érintett banki és pénzügyi szolgáltatások, valamint a CITI bejelentett védjeggyel érintett vámügynöki tevékenységek nyilvánvaló kapcsolatban állnak egymással, amennyiben úgy az egyik, mint a másik „ügyletekhez” kötődik. A vámügynöki tevékenység és a pénzügyi szolgáltatások alapvető fontosságúak bizonyos kereskedelmi ügyleteknél, mint amilyen az import-export vagy az áruk nemzetközi fuvarozása. Az OHIM álláspontja szerint a felperesek, illetve a beavatkozók ügyfeleinek csoportja nagyrészt azonos, hiszen a beavatkozó ügyfelei ismerhetik – legalábbis hallomásból – a felperesek bankját, mivel tevékenységük folyamán e vállalkozásoknak akkreditívet, illetve egyéb banki eszközöket kell kibocsátaniuk.

46 A fentiekre tekintettel, az OHIM először is úgy véli, hogy a „citi” elem azon szolgáltatások tekintetében történő használata, amelyek bizonyos kapcsolatban állnak azokkal a szolgáltatásokkal, melyek vonatkozásában a CITIBANK korábbi védjegy vitathatatlan jó hírnevet szerzett, vagyis a pénzügyi szolgáltatásokkal, kihasználja e védjegy megkülönböztető képességét és jó hírnevét.

47 Másodsorban, ami az összekeveredés általi felhígulás veszélyének fennállását illeti, az OHIM úgy véli, hogy a CITIBANK védjegy pénzügyi ügyletek területén szerzett jelentős jó hírneve folytán a közönség a „citi” szót ténylegesen kizárólag a felperes által végzett tevékenységgel hozta kapcsolatba, amely kapcsolat gyengülhet a többi CITI védjegy eltérő tevékenységi körök és területek vonatkozásában történő elszaporodása folytán. Álláspontja szerint a beavatkozó nem bizonyította, hogy a „citi” elemet a közönség nem kizárólag a felperesekkel hozza összefüggésbe, vagy hogy gyakori szóelemről lenne szó.

48 Egyébiránt a beavatkozó nem bizonyította, hogy alapos oka lenne a bejelentett védjegy használatára. A CITI védjegy beavatkozó által Spanyolországban történő használata nem szolgálhat kellő indokul, mivel egyrészt a spanyol védjegy által nyújtott oltalom

földrajzi kiterjedése nem egyezik meg a bejelentett védjegy által nyújtott oltalom földrajzi kiterjedésével, másrészt pedig a spanyol védjegy lajstromozásának jogi megalapozottságát vitatták a nemzeti bíróságok előtt.

49 A beavatkozó a jogalap első része keretében arra hivatkozik, hogy a védjegycsalád fellebbezési tanács által értelmezett fogalma helytálló, és a fellebbezési tanács helyesen állapította meg, hogy a felperesek nem bizonyították, hogy a szóban forgó védjegyek – a CITIBANK védjegy kivételével – rendelkeznek a szükséges jó hírnévvel. A beavatkozó megállapítja, hogy a fellebbezési tanács egyebekben nem vitatja a CITIBANK védjegy jó hírnevét.

50 A jogalap második részének keretében a beavatkozó úgy véli, hogy a felperesek állításával ellentétben a fellebbezési tanács megfelelő szempontokat alkalmazott az ütköző védjegyek 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdése szerinti hasonlóságának meghatározása során (a megtámadott határozat 40–43. pontja), és úgy értelmezte, hogy a szóban forgó vizsgálat kevésbé szigorú a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglaltaknál. Ezen túl nyilvánvaló, hogy a pénzügyi szolgáltatások jelentőségére tekintettel a fogyasztóközönség nagyfokú figyelmet tanúsít.

51 A „citi” szót leíró elemnek is lehet tekinteni, mivel pontosan ugyanúgy ejtendő, mint a „city” szó. Ugyanis, a beavatkozó álláspontja szerint, kezdetben magának a Citibank társaságnak is Citybank volt az elnevezése. Továbbá a közönség nem gondolja, hogy a bank egyedi neve lenne a Citi. Különösen sok olyan CITI védjegy létezik, amely nem a felperesek tulajdona, és semmi köze a CITIBANK védjegyhez.

52 Egyébiránt a fellebbezési tanács nem követett el hibát a CITIBANK védjegy azon országokban fennálló jó hírnevével kapcsolatban, amelyekben az angol nem szokásosan használt nyelv, hiszen ténylegesen feltételezhető, hogy a közönség a „city" szót városként érti, még Spanyolországban is. A beavatkozó úgy véli, hogy egyáltalában nem áll fenn hasonlóság az ütköző védjegyek által érintett szolgáltatások között a Bíróság által meghatározott tényezők, nevezetesen az áruk természete, rendeltetése, használata, valamint versengő vagy kiegészítő volta alapján (a Bíróság C-39/97. sz. Canon-ügyben 1998. szeptember 29-én hozott ítéletének [EBHT 1998., I-5507. o.] 23. pontja).

53 A „vámügynöki tevékenység" (vagyis azon egyetlen szolgáltatás, amely vonatkozásában a fellebbezési tanács engedélyezte a lajstromozási eljárás folytatását) nem tekinthető pénzügyi szolgáltatásnak. A felperesek érvelése azzal az abszurd következménnyel járna, hogy valamennyi foglalkozás kapcsolatban állna a pénzügyi szolgáltatásokkal, mivel gyakori, hogy valamely szakember pénzt utal át ügyfele javára.

54 A jogalap harmadik részének keretében a beavatkozó arra hivatkozik, hogy a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében foglalt egyéb feltételek jelen esetben nem teljesülnek.

55 Először is, a bejelentett védjegy nem használta ki tisztességtelenül a felperes egyetlen védjegyét sem. A beavatkozó e tekintetben hangsúlyozza, hogy az első CITI védjegyet 1995-ben jelentette be, vagyis évekkel azelőtt, hogy a CITIBANK védjegy ismertté vált Spanyolországban, továbbá azon védjegyek bejelentését megelőzően, amelyeken jelen ügyben a felszólalás alapul. Ezen túl a felperesek nem bizonyították, hogy védjegyük állítólagosan pozitív arculata más termékekre átvihető lenne. A beavatkozó

e tekintetben az OHIM harmadik fellebbezési tanácsának az R 283/1999-3. sz., HOLLYWOOD/Hollywood ügyben 2001. április 25-én hozott határozatára utal. Különösen nem áll fenn kapcsolat a szóban forgó védjegyek által érintett szolgáltatások között.

56 Másodsorban, nem áll fenn az összekeveredés folytán történő felhígulás veszélye, tekintettel a CITI bejelentett védjegy és a CITIBANK korábbi védjegy közötti kapcsolat, valamint képzettársítás hiányára.

57 Harmadsorban, az e védjegyek közötti ilyen kapcsolat vagy képzettársítás hiányában a CITIBANK védjegy jó hírneve nincs kitéve potenciális sérelemnek. Ezen túl a felperesek nem bizonyították ilyen sérelem veszélyét jelen ügyben, különösen pedig nem mutatták be, hogy a „vámügynöki tevékenyég", amely semmiféle negatív képzettársítást nem hordoz, sértheti a pénzügyi szolgáltatásokat.

58 Negyedsorban, ami a bejelentett védjegy alapos okkal történő használatát illeti, a beavatkozó emlékeztet arra, hogy e védjegy azonos a spanyol védjegyhivatal által engedélyezett két korábbi védjeggyel.

Az Elsőfokú Bíróság álláspontja

59 A 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése akként rendelkezik, hogy „[a] (2) bekezdés szerinti korábbi védjegy jogosultjának felszólalása alapján nem részesülhet továbbá oltalomban a korábbi védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölés, ha az érintett

áruk, illetve szolgáltatások nem hasonlóak, feltéve hogy – közösségi védjegy esetén – a korábbi közösségi védjegy a Közösségben, – korábbi nemzeti védjegy esetén – a korábbi nemzeti védjegy pedig az érintett tagállamban jó hírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történő használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a korábbi védjegy megkülönböztető képességét vagy jó hírnevét".

60 Tekintve, hogy a védjegybejelentésben megjelölt szolgáltatások nem hasonlóak azon szolgáltatásokhoz, amelyek tekintetében a CITIBANK védjegy lajstromozásra került, jelen esetben a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének alkalmazása három feltétel teljesüléséhez van kötve: először is, az ütköző védjegyek azonossága vagy hasonlósága; másodszor, a felszólalásban hivatkozott korábbi védjegy jó hírneve; és harmadszor, azon veszély fennállása, hogy a bejelentett védjegy alapos ok nélküli használata sérti vagy tisztességtelenül kihasználja a korábbi védjegy megkülönböztető képességét vagy jó hírnevét.

61 Mivel e három feltétel kumulatív jellegű, közülük már egynek a hiánya is meghiúsítja az említett rendelkezés alkalmazását (az Elsőfokú Bíróság T-67/04. sz., Spa Monopole kontra OHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS) ügyben 2005. május 25-én hozott ítéletének [EBHT 2005., II-1825. o.] 30. pontja és a T-137/05. sz., La Perla kontra OHIM – Worldgem Brands [NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC] ügyben [az EBHT-ban nem tették közzé] 26. pontja).

– A jogalap első részéről

62 Az Elsőfokú Bíróság megállapítja, hogy a felperesek lényegében azt állítják: a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében foglalt második feltétel teljesül az általuk

hivatkozott védjegycsaládba tartozó védjegyek összessége tekintetében. A felperesek felróják, hogy a fellebbezési tanács tévesen értelmezte a védjegycsalád fogalmát, amikor megkövetelte részükről annak bizonyítását, hogy a védjegycsalád több tagja is közismert.

63 Amint azt a beavatkozó megállapította, a megtámadott határozatból, különösen pedig annak 20. pontjából következik, hogy a fellebbezési tanács nem kérdőjelezte meg a CITIBANK védjegy jó hírnevét. Ilyen körülmények között, és tekintettel arra a tényre, hogy a felek egyetértenek abban, hogy a CITIBANK védjegy jó hírnevet élvez, meg kell állapítani, hogy a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében foglalt második feltétel teljesül, anélkül hogy szükséges lenne azt vizsgálni, hogy ugyanez áll-e fenn a többi védjegy tekintetében. Következésképpen a védjegycsaládba tartozó többi védjegy jó hírnevének bizonyítására vonatkozó érvek tekintetében nem szükséges határozni.

– A jogalap második részéről

64 A szóban forgó védjegyek azonosságára vagy hasonlóságára vonatkozó feltétellel kapcsolatban a Bíróságnak a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi irányelv (HL 1989. L 40., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 92. o.) 5. cikkének (2) bekezdésére vonatkozó ítélkezési gyakorlatából (amely rendelkezés normatív tartalma lényegében a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének felel meg), az következik, hogy a hasonlóságra vonatkozó feltétel teljesítéséhez nem szükséges annak bizonyítása, hogy az érintett vásárlóközönség tudatában fennáll az összetévesztés veszélye a jó hírnévnek örvendő korábbi védjegy és a bejelentett védjegy között. Elegendő, hogy az e védjegyek közötti hasonlóság mértéke olyan legyen, hogy az érintett vásárlóközönség azokat kapcsolatba hozhassa egymással (a fenti 25. pontban hivatkozott Adidas-ítélet 31. pontja).

65 E kapcsolat fennállását átfogóan kell értékelni, és figyelembe kell venni valamennyi, a jelen ügyre jellemző tényezőt (a fenti 25. pontban hivatkozott Adidas-ítélet 30. pontja). Az ütköző megjelölések összehasonlítása tekintetében az összetéveszthetőség átfogó mérlegelésénél az ütköző megjelölések vizuális, hangzásbeli és fogalmi hasonlóságát illetően a megjelölések által keltett együttes benyomást kell alapul venni, különösen a megkülönböztető és domináns jegyeik figyelembevételével (a fenti 61. pontban hivatkozott NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC ügyben hozott ítélet 35. pontja).

66 Vizuális szinten a „citi” szóelem jelenléte a szóban forgó mindkét védjegyben bizonyos fokú hasonlósághoz vezet. Továbbá az a tény, hogy a CITIBANK védjegy a CITI bejelentett védjegyet teljes egészében magában foglalja, és hogy ez alkotja a védjegy elejét, vizuális szinten erősíti ezt a hasonlóságot (lásd ebben az értelemben a fenti 41. pontban hivatkozott MATRATZEN-ügyben hozott ítélet 44., 48. és 50. pontját, a fenti 61. pontban hivatkozott SPA-FINDERS-ügyben hozott ítélet 33. pontját és a fenti 61. pontban hivatkozott NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC ügyben hozott ítélet 46. pontját).

67 Az Elsőfokú Bíróság úgy véli, hogy vizuális szinten ugyancsak a „citi” elem tekinthető a CITIBANK védjegy dominánsabb és leginkább megkülönböztető elemének, mivel ennek hatására különböztethetők meg a felperesek banki tevékenységei más bankok tevékenységeitől.

68 Az Elsőfokú Bíróság megállapítja, hogy hangzás szintjén a szóban forgó védjegyekben közös két szótag a „ci-ti”, és e védjegyek csupán egyetlen, a „bank” szótagban térnek el egymástól.

69 Ami a szóban forgó védjegyek fogalmi szinten történő összehasonlítását illeti, ténylegesen meg kell állapítani, hogy a „citi” szó önmagában – az angol „city” szó mesterséges helyesírásán túl – nem hordoz más fogalmi jelentést. Ez az aspektus közös a

szóban forgó két védjegyben. Fogalmi szinten a „bank” leíró elemet nem lehet a CITIBANK védjegy domináns elemének tekinteni. Mivel több száz olyan bank létezik, amelynek elnevezése a „bank” elemre végződik (Comdirectbank, HypoVereinsbank, Commerzbank stb.), ezeket nevük eleje különbözteti meg egymástól.

70 Nyilvánvaló, hogy a „citi” szóelem az angol „city” szót sugallja. E szavak hangzásban azonosak, vizuálisan pedig hasonlóak. Felmerül tehát annak kérdése, hogy a „citi” elem rendelkezik-e megkülönböztető képességgel, vagy sem, és mindenekelőtt egy várost juttat-e a közönség eszébe. E tekintetben ki kell emelni, hogy a Citibank elnevezése kezdetben City Bank of New York volt, és a felperesek gyakran használják a THE CITI NEVER SLEEPS védjegyüket.

71 Mindazonáltal a „citi” szó helyesírása eltér az angol „city” szóétól, és a pénzügyi szolgáltatások fogyasztói nem választanak ki ilyen szolgáltatást, anélkül hogy a szóban forgó pénzintézet nevét leírva látnák. Továbbá az érintett közönséget jelen esetben több millió nem angol nyelvű személy alkotja. Ezen túl, amint arra az OHIM rámutatott, egyetlen olyan bank sem létezik, amely kizárólag a városi térségekben kínálná szolgáltatásait. A kezdetben City Bank of New York elnevezésű bankot ezt követően, fejlődése és terjeszkedése következtében, Citibankká nevezték át.

72 A fentiekből következően a „citi” elem megkülönböztető képességgel rendelkezik.

73 Az így megállapított védjegyek közötti hasonlóság elegendő ahhoz, hogy a közönség e védjegyeket kapcsolatba hozza egymással, ami a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdése alkalmazásának feltétele, mivel – amint arra utalás történt e tekintetben – az összetévesztés veszélye e célból nem követelmény. Következésképpen az Elsőfokú Bíróság

úgy véli, hogy a fellebbezési tanács hibát követett el, amikor úgy vélte, hogy a szóban forgó védjegyek nem kellően hasonlóak ahhoz, hogy egy, a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdése alkalmazásának céljából megkövetelt kapcsolat megállapítható legyen.

74 Ebből következik, hogy a fellebbezési tanács azzal, hogy úgy vélte, a szóban forgó védjegyek nem hasonlóak, megsértette a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdését, ami kellő indoknak tekinthető ahhoz, hogy az Elsőfokú Bíróság a jelen keresetnek helyt adjon. Mindazonáltal, tekintettel a felek tárgyalás során kifejezett kívánságára, az Elsőfokú Bíróság úgy véli, hogy a teljesség kedvéért a jogalap harmadik részét is meg kell vizsgálni.

– A jogalap harmadik részéről

75 A 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében felsorolt feltételek közül a harmadikat illetően három különféle veszélyt kell elemezni, nevezetesen elsőként azt az esetet, amikor a bejelentett védjegy alapos ok nélküli használata sértheti a korábbi védjegy megkülönböztető képességét, másodszor azt, amikor a használat sértheti a korábbi védjegy jó hírnevét, harmadszor pedig azt, amikor az tisztességtelenül kihasználja a korábbi védjegy megkülönböztető képességét vagy jó hírnevét (a fenti 61. pontban hivatkozott SPA-FINDERS-ügyben hozott ítélet 43–53. pontja; lásd továbbá értelemszerűen Jacobs főtanácsnoknak a fenti 32. pontban hivatkozott Adidas-Salomon és Adidas Benelux ügyre [EBHT 2003., I-12540. o.] vonatkozó indítványa 36–39. pontját).

76 Tekintettel a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének szövegére, ahhoz, hogy e rendelkezés alkalmazhatóvá váljék, elegendő, ha a fent említett veszély fajtái közül akár egy is fennáll (az Elsőfokú Bíróság T-215/03. sz., SIGLA kontra OHIM – Elleni Holding [VIPS] ügyben 2007. március 22-én hozott ítéletének [EBHT 2007., II-711. o., 36. o.] 36. pontja).

77 A korábbi védjegy jogosultja nem köteles bizonyítani védjegyének tényleges és aktuális veszélyeztetését, hanem olyan bizonyítékokat kell szolgáltatnia, amelyekből *prima facie* következtetni lehet a tisztességtelen kihasználás vagy sérelem nem csupán feltételezett jövőbeni veszélyére (az Elsőfokú Bíróság fenti 61. pontban hivatkozott SPA-FINDERS ügyben hozott ítéletének 40. pontja].

78 Erre a megállapításra lehet jutni többek között valószínűségi elemzésből eredő logikai következtetések alapján, valamint figyelembe véve az érintett kereskedelmi ágazat szokásos gyakorlatát, illetve az adott ügyre vonatkozó bármely más körülményt.

79 A korábbi védjegy megkülönböztető képességének vagy jó hírnevének tisztességtelen kihasználását úgy kell értelmezni, hogy az magában foglalja valamely megbecsülésnek örvendő védjegy nyilvánvalóan „élősködő" módon történő kizsákmányolását, valamint a jó hírnevének kihasználására irányuló kísérletet (lásd a fenti 61. pontban hivatkozott SPA-FINDERS ítélet 51. pontját).

80 Végezetül pedig, minél jelentősebb a korábbi védjegy megkülönböztető képessége és jó hírneve, annál könnyebben ismerhető el a sérelem veszélye a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése értelmében (a fenti 61. pontban hivatkozott SPA-FINDERS-ítélet 41. pontja).

81 Amint az fentebb megállapítást nyert, a CITIBANK védjegynek az Európai Közösség területén a banki szolgáltatások ágazatában fennálló jó hírneve nem vitatott. E tekintetben a jó hírnév a banki szektor jellemzőihez kapcsolódik, amelyek nem mások, mint a fizetőképesség, a becsületesség, valamint a magánszemély és kereskedelmi ügyfelek szakmai tevékenységéhez és beruházásaihoz nyújtott pénzügyi támogatás.

82 Amint azt az OHIM elismeri, a felperesek és a beavatkozó ügyfeleinek csoportjai nyilvánvaló kapcsolatban állnak egymással, sőt keresztezik is egymást a felpereshez hasonló bankok által kínált vámügynöki tevékenység és a pénzügyi szolgáltatások tekintetében, mivel azon ügyfelek, akik nemzetközi kereskedelmi tevékenységet, illetve import- és exporttevékenységet folytatnak, ugyancsak használják az ezen ügyletek által igényelt pénzügyi és banki szolgáltatásokat. Következésképpen valószínű, hogy ezek az ügyfelek ismerik a felperesek bankját, tekintettel annak nemzetközi szinten is jelentős hírnevére.

83 Ilyen körülmények között az Elsőfokú Bíróság úgy véli, hogy nagy a valószínűsége annak, hogy a CITI bejelentett védjegy vámügynökségek általi, vagyis a pénzösszegek és ingatlanok kezelése területén végzett pénzügyi ügygondnoki tevékenység tekintetében történő használata „élősködő" módon történő kizsákmányoláshoz, tehát a CITIBANK védjegy megszilárdult jó hírneve, valamint a felperesek által e jó hírnév elérése érdekében végzett jelentős beruházások tisztességtelen kihasználásához vezet. A CITI bejelentett védjegy ezen használata azon képzetet is keltheti, hogy a beavatkozó a felperesekkel társult vállalkozás, vagy azok részét képezi, ennélfogva megkönnyítheti a bejelentett védjegy által érintett szolgáltatások forgalmazását. Mivel a felperesek több, a „citi" elemet tartalmazó védjegy jogosultjai, ez a veszély még nagyobb.

84 Végezetül az Elsőfokú Bíróság úgy véli, hogy a beavatkozó nem nyújtott be bizonyítékot a tekintetben, hogy a bejelentett védjegyet alapos okkal használja.

85 A CITI védjegynek a beavatkozó által Spanyolországban történő használata nem szolgálhat kellő indokul, mivel egyrészt a spanyol védjegy oltalmának földrajzi kiterjedése nem egyezik meg a bejelentett védjegy által érintett területtel, másrészt pedig a spanyol védjegy lajstromozásának jogi megalapozottságát vitatták a nemzeti bíróságok előtt. Ugyanezen összefüggésben az a tény, hogy a beavatkozó a „citi.es" doménnév jogosultja, nem bír relevanciával.

86 Tehát a harmadik jogalap harmadik részének ugyancsak helyt kell adni, következésképpen a megtámadott határozatot hatályon kívül kell helyezni, anélkül hogy a felperesek által felvetett többi jogalap tekintetében határozni kellene.

A költségekről

87 Az eljárási szabályzat 87. cikkének 2. §-a alapján az Elsőfokú Bíróság a pervesztes felet kötelezi a költségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte.

88 Mivel az OHIM pervesztes lett, lévén a megtámadott határozatot hatályon kívül kell helyezni, a felperes kérelmének megfelelően maga viseli saját költségeit, valamint a felperesek részéről felmerült költségeket, illetve a beavatkozó maga viseli saját költségeit.

A fenti indokok alapján

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG (első tanács)

a következőképpen határozott:

1) Az Elsőfokú Bíróság hatályon kívül helyezi a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsának 2005. március 1-jei, az R 173/2004-1. sz. ügyben hozott határozatát.

2) Az OHIM maga viseli saját költségeit, valamint a Citigroup Inc. és a Citibank NA részéről felmerült költségeket, beleértve a részükről a fellebbezési eljárás keretében felmerült költségeket.

3) A Citi SL maga viseli saját költségeit.

Cooke Labucka Prek

Kihirdetve Luxembourgban, a 2008. április 16-i nyilvános ülésen.

E. Coulon J. D. Cooke

hivatalvezető elnök