SENTENZA TAL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA (L-Ewwel Awla)

16 ta' April 2008 *

Fil-Kawża T-181/05,

Citigroup, Inc., preċedentement Citicorp, stabbilita fi New York, New York (l-Istati Uniti),

Citibank, NA, stabbilita fi New York,

inizjalment irrappreżentati minn V. von Bomhard, A. W. Renck u A. Pohlmann, avukati, u mbagħad minn von Bomhard, Renck, u H. O'Neill, solicitor,

rikorrenti,

vs

L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), irrappreżentat minn J. García Murillo u D. Botis, bħala aġenti,

konvenut,

* Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

il-parti l-oħra fil-proċeduri quddiem il-Bord ta' l-Appell ta' l-UASI, intervenjenti quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza, hija

Citi, SL, stabbilita f'Madrid (Spanja), irrappreżentata minn M. Peris Riera, avukat,

li għandha bħala suġġett rikors imressaq kontra d-deċiżjoni ta' l-Ewwel Bord ta' l-Appell ta' l-UASI ta' l-1 ta' Marzu 2005 (Każ R 173/2004-1), dwar proċedimenti ta' oppożizzjoni bejn Citicorp u Citi SL kif ukoll dwar proċedimenti ta' oppożizzjoni bejn Citibank NA u Citi SL,

IL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA (L-Ewwel Awla),

komposta minn J. D. Cooke, President, I. Labucka u M. Prek, Imħallfin,

Reġistratur: K. Andová, Amministratur,

wara li rat ir-rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fl-10 ta' Mejju 2005,

wara li rat ir-risposta ta' l-UASI ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fis-6 ta' April 2006,

wara li rat ir-risposta ta' l-intervenjenti ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fis-6 ta' April 2006,

wara li rat is-sostituzzjoni ta' Citigroup Inc. mill-kumpannija Citicorp,

wara s-seduta tal-11 ta' Lulju 2007,

wara li rat il-ftuħ mill-ġdid tal-proċedura orali fil-21 ta' Novembru 2007,

tagħti l-preżenti

Sentenza

Il-fatti li wasslu għall-kawża

1 Fl-20 ta' Diċembru 1999, Citi SL, kumpannija rreġistrata taħt id-dritt Spanjol, ippreżentat applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja lill-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, ta' l-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU 1994, L 11, p. 1), kif emendat.

2 It-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni hija s-sinjal figurattiv riprodott hawn taħt:



3 Is-servizzi li għalihom intalbet ir-reġistrazzjoni jaqgħu taħt il-klassi 36 skond il-Ftehim ta' Nizza dwar il-Klassifikazzjoni Internazzjonali ta' Prodotti u ta' Servizzi għall-finijiet tar-Reġistrazzjoni tat-Trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif rivedut u emendat, u jikkorrispondu għad-deskrizzjoni li ġejja: "aġenziji tad-dwana, stima ta' beni immobbli, aġenziji immobiljari, amministrazzjoni u evalwazzjoni ta' beni immobbli".

4 Fil-11 ta' Diċembru 2000, din l-applikazzjoni ġiet ippubblikata fil-*Bulletin tat-Trade marks Komunitarji* Nru 98/2000.

5 Fit-12 ta' Marzu 2001, Citicorp, li fl-1 ta' Awwissu 2005 mbagħad ingħaqdet ma' Citigroup Inc., u waqgħet taħt il-kontroll ta' din ta' l-aħħar, ressqet oppożizzjoni kontra r-reġistrazzjoni tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, billi bbażat ruħha fuq it-trade marks u applikazzjonijiet għat-trade marks preċedenti li ġejjin:

— it-trade mark verbali Ġermaniża CITI Nru 39847157 irreġistrata fis-17 ta' Marzu 2000 għal "servizzi immobbiljari" u "servizzi finanzjarji" li jaqgħu taħt il-klassi 36;

— l-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja figurattiva Nru 1084532 ippreżentata fit-23 ta' Frar 1999 għal "servizzi immobbiljari" u "servizzi finanzjarji" li jaqgħu taħt il-klassi 36, irrapreżentata b'dan il-mod:



— it-trade mark Komunitarja verbali CITICORP Nru 65367 irreġistrata fid-9 ta' Diċembru 1998 għal "servizzi immobbiljari" li jaqgħu taħt il-klassi 36.

6 Fl-istess jum, Citibank NA ressqet oppożizzjoni kontra r-reġistrazzjoni tat-trade mark li saret applikazzjoni għaliha, billi bbażat ruħha fuq il-ħdax-il trade mark Komunitarja verbali li ġejjin, kollha rreġistrati għal "servizzi finanzjarji" u "servizzi immobbiljari" li jaqgħu taħt il-klassi 36: CITIBANK, CITIBANKING, CITICARD, CITIGOLD, CITIPHONE, CITIBASICS, CITIBUSINESS, CITIONE, CITIDIRECT, CITINETTING u THE CITI NEVER SLEEPS.

7 Permezz ta' ittra tat-3 ta' Awwissu 2001, l-UASI informa lill-partijiet li ż-żewġ proċedimenti ta' oppożizzjoni kienu ġew magħquda u li kienu ser jiġu ttratti flimkien.

8 Permezz ta' deċiżjoni ta' l-24 ta' Frar 2004, id-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni laqgħet l-oppożizzjoni magħmula mir-rikorrenti skond l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94, ċaħdet l-applikazzjoni għal trade mark Komunitarja u kkundannat lill-intervenjenti tbati l-ispejjeż.

9 Fit-2 ta' Marzu 2004, l-intervenjenti ressqet appell quddiem l-UASI kontra d-deċiżjoni tad-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni.

10 Permezz ta' deċiżjoni ta' l-1 ta' Marzu 2005 (iktar 'il quddiem id-"deċiżjoni kkontestata"), l-Ewwel Bord ta' l-Appell ta' l-UASI annulla d-deċiżjoni tad-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni. Huwa laqa' l-oppożizzjoni f'dak li jirrigwarda s-servizzi ta' evalwazzjoni ta' beni immobbli, ta' aġenziji immobbiljari, ta' amministrazzjoni u evalwazzjoni ta' beni immobbli, iżda ċaħadha f'dak li jirrigwarda s-servizzi ta' aġenziji tad-dwana.

11 Essenzjalment, il-Bord ta' l-Appell ikkonkluda li l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94 ma kienx applikabbli għal dan il-każ. Kuntrarjament għad-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni, il-Bord ta' l-Appell ikkunsidra li xejn fil-provi mressqa ma kien jikkorrobora l-konklużjoni li l-familja tat-trade marks, li l-element "citi" kien id-denominatur komuni għalihom, igawdi minn reputazzjoni u li l-pubbliku kien jipperċepixxi t-trade mark preċedenti CITIBANK bħala parti minn familja ta' trade marks li jappartjenu lir-rikorrenti. Skond il-Bord ta' l-Appell, ir-rikorrenti kellhom biss trade mark waħda magħrufa, jiġifieri t-trade mark preċedenti CITIBANK, għal servizzi finanzjarji biss. Madankollu, anki skond il-Bord ta' l-Appell, din it-trade mark ta' l-aħħar u t-trade mark li saret applikazzjoni għaliha CITI ma kinux jixxiebhu skond l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94. Il-Bord ta' l-Appell konsegwentement ikkunsidra li ma kienx neċessarju li jeżamina l-każ fir-rigward ta' din id-dispożizzjoni ta' l-aħħar.

12 Madankollu, fid-deċiżjoni kkontestata, il-Bord ta' l-Appell ikkonferma ċ-ċaħda ta' l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni għal servizzi immobbiljari skond l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, peress li teżisti probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade mark li saret applikazzjoni għaliha u t-trade mark preċedenti Ġermaniża CITI, irreġistrata għal servizzi finanzjarji u immobbiljari. Għal dak li jikkonċerna s-servizzi ta' aġenziji tad-dwana, il-Bord ta' l-Appell laqa' l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni, peress li kkunsidra li dawn is-servizzi u dawk previsti mit-trade mark preċedenti CITI ma kinux jixxiebhu.

It-talbiet tal-partijiet

13 Ir-rikorrenti jitolbu lill-Qorti tal-Prim'Istanza sabiex:

— tannulla d-deċiżjoni kkontestata;

— tikkundanna lill-UASI u lill-intervenjenti għall-ispejjeż.

14 L-UASI jitlob lill-Qorti tal-Prim'Istanza sabiex:

— tiċħad l-ewwel u t-tieni motivi tar-rikorrenti;

— għal dak li jirrigwarda t-tielet motiv, tevalwa jekk hemmx xebh bejn is-sinjali in kwistjoni:

— jekk il-Qorti tal-Prim'Istanza tikkunsidra li s-sinjali in kwistjoni jixxiebhu, jew tkompli bl-eżami tal-kundizzjonijiet l-oħra ta' l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94 u, f'dan il-każ, tannulla d-deċiżjoni kkontestata u tikkundanna lil kull parti għall-ispejjeż tagħha; jew, jekk ma tkunx f'pożizzjoni li twettaq eżami bħal dan, tannulla d-deċiżjoni kkontestata, tirrinvija l-kawża quddiem il-Bord ta' l-Appell u tikkundanna lil kull parti għall-ispejjeż tagħha;

— jekk il-Qorti tal-Prim'Istanza tikkonkludi li l-konklużjonijiet tad-deċiżjoni kkontestata għal dak li jirrigwarda l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94 huma fondati, tiċħad ir-rikors u tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż.

15 Fis-seduta, l-UASI talab lill-Qorti tal-Prim'Istanza tordna li l-partijiet ibatu l-ispejjeż tagħhom fil-każ li r-rikorrenti jirbħu l-kawża.

16 L-intervenjenti titlob lill-Qorti tal-Prim'Istanza sabiex:

— tiċħad ir-rikors;

— tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż.

Id-dritt

Fuq l-ammissibbiltà ta' ċerti kapijiet tat-talbiet ta' l-UASI

17 Il-Bord ta' l-Appell ikkunsidra, kuntrarjament għal dak li jallegaw ir-rikorrenti, li mhemmx xebh bejn it-trade mark CITIBANK u t-trade mark li saret applikazzjoni għaliha CITI. Madankollu, fir-risposta tiegħu, l-UASI jaqbel ma' l-argumenti

tar-rikorrenti ppreżentati fil-kuntest tat-tieni parti tat-tielet motiv li l-Bord ta' l-Appell kien għamel evalwazzjoni żbaljata tax-xebh tas-sinjali in kwistjoni skond l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94.

18 F'dan ir-rigward, il-Qorti tal-Prim'Istanza ddeċidiet li, fir-rigward ta' proċeduri li jikkonċernaw deċiżjoni ta' Bord ta' l-Appell li jkun iddeċieda dwar proċedimenti ta' oppożizzjoni, għalkemm l-UASI m'għandux is-setgħa meħtieġa sabiex iressaq rikors kontra deċiżjoni ta' Bord ta' l-Appell, min-naħa l-oħra, huwa ma jistax ikun marbut li jiddefendi b'mod sistematiku kull deċiżjoni kkontestata ta' Bord ta' l-Appell jew li jitlob b'mod obbligatorju li jiġi miċħud kull rikors imressaq kontra deċiżjoni bħal din (sentenzi tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-30 ta' Ġunju 2004, GE Betz vs UASI — Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Ġabra p. II-1845, punt 34, u tal-25 ta' Ottubru 2005, Peek & Cloppenburg vs UASI (Cloppenburg), T-379/03, Ġabra p. II-4633, punt 22, u tas-16 ta' Jannar 2007, Calavo Growers vs UASI — Calvo Sanz (Calvo), T-53/05, Ġabra p. II-37, punt 26).

19 M'hemm xejn li jżomm lill-UASI milli jaqbel ma' talba tar-rikorrenti jew inkella milli sempliċement jirrimetti ruħu għall-ġudizzju tal-Qorti tal-Prim'Istanza, filwaqt li jressaq l-argumenti kollha li jqis li jkunu xierqa sabiex jipprovdu gwida għall-Qorti tal-Prim'Istanza (sentenza BIOMATE, iċċitata fil-punt 18 iktar 'il fuq, punt 36, u s-sentenza Cloppenburg, iċċitata fil-punt 18 iktar 'il fuq, punt 22).

Fuq il-mertu

20 In sostenn tar-rikors tagħhom, ir-rikorrenti jressqu tliet motivi. L-ewwel wieħed huwa bbażat fuq vjolazzjoni tat-tieni sentenza ta' l-Artikolu 73 tar-Regolament Nru 40/94, it-tieni wieħed huwa bbażat fuq vjolazzjoni ta' l-ewwel sentenza ta' l-Artikolu 73 u ta' l-Artikolu 74(1) tar-Regolament Nru 40/94 u t-tielet wieħed, fuq vjolazzjoni ta' l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94.

21 Il-Qorti tal-Prim'Istanza tikkunsidra li l-ewwel għandu jiġi eżaminat it-tielet motiv.

22 It-tielet motiv, ibbażat fuq vjolazzjoni ta' l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94, jikkonsisti fi tliet partijiet li, fil-kuntest tagħhom ir-rikorrenti jsostnu li:

— il-Bord ta' l-Appell ma evalwax b'mod korrett ir-reputazzjoni tat-trade marks tagħhom;

— il-Bord ta' l-Appell għamel żball fir-rigward ta' l-evalwazzjoni tax-xebh bejn it-trade mark CITIBANK u t-trade mark li saret applikazzjoni għaliha;

— il-kundizzjonijiet l-oħra ta' l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94 huma ssodisfati f'dan il-każ.

L-argumenti tal-partijiet

23 Għal dak li jirrigwarda l-ewwel parti ta' dan il-motiv, ir-rikorrenti essenzjalment jallegaw li l-Bord ta' l-Appell ikkonstata, b'mod żbaljat, li huma ma kinux taw prova tar-reputazzjoni li tgawdi l-familja tagħhom ta' trade marks bl-eċċezzjoni tat-trade mark CITIBANK.

24 Fil-kuntest tat-tieni parti, ir-rikorrenti jsostnu li l-konklużjoni ta' l-analiżi tax-xebh bejn it-trade mark preċedenti CITIBANK u t-trade mark li saret applikazzjoni għaliha CITI, kellha tkun li dawk it-trade marks iwasslu lill-konsumaturi sabiex jistabbilixxu rabta bejn is-servizzi koperti minnhom.

25 Skond ir-rikorrenti, il-Bord ta' l-Appell interpreta b'mod żbaljat il-kriterji li jirregolaw ix-xebh tas-sinjali fil-kuntest ta' l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94. Il-Bord ta' l-Appell kellu jeżamina jekk il-livell ta' xebh bejn it-trade mark li hija magħrufa u s-sinjal mitlub kellux l-effett li l-pubbliku kkonċernat jistabbilixxi rabta bejniethom skond il-punti 29 u 30 tas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-23 ta' Ottubru 2003, Adidas-Salomon u Adidas Benelux (C-408/01, Ġabra p. I-12537, iktar 'il quddiem is-"sentenza Adidas"). Madankollu, il-Bord ta' l-Appell ma applikax dan il-kriterju, iżda qabbel b'mod normali t-trade marks kunfliġġenti.

26 Barra minn hekk, ir-rikorrenti jikkontestaw il-preżunzjoni tal-Bord ta' l-Appell li l-pubbliku kkonċernat għandu livell għoli ħafna ta' attenzjoni. Minn naħa, is-servizzi finanzjarji in ġenerali ma jippresupponux livell ta' attenzjoni bħal dan, peress li huma jkopru tipi differenti ta' servizzi, inklużi fosthom attivitajiet sempliċi ħafna. Min-naħa l-oħra, il-Bord ta' l-Appell kien ħa in kunsiderazzjoni biss lill-konsumatur li għalih kienet diretta t-trade mark preċedenti, meta kellu jieħu in kunsiderazzjoni lill-konsumatur ikkonċernat mis-servizzi koperti mill-applikazzjoni għat-trade mark, jiġifieri s-servizzi ta' "aġenziji tad-dwana" u ta'"aġenziji immobbiljari".

27 Fuq kollox il-pubbliku jiftakar it-trade mark magħrufa CITIBANK iktar minħabba l-prefiss distintiv tagħha "citi" milli minħabba t-tmiem deskrittiv tagħha "bank". Ir-rikorrenti jsostnu li l-prefiss "citi" ma jistax jiġi kkunsidrat bħala element deskrittiv peress li din il-kelma ma teżistix fil-lingwa Ingliża. Ir-reputazzjoni tat-trade mark CITIBANK tista' tkun biss fil-prefiss "citi", jiġifieri l-element dominanti u distintiv tagħha, peress li l-element "bank" huwa purament deskrittiv.

28 Il-Bord ta' l-Appell ma kkunsidrax il-fatt li r-reputazzjoni tat-trade mark CITIBANK kienet partikolarment stabbilita sew fl-Istati Membri fejn l-Ingliż mhuwiex normalment mitkellem, bħal Spanja jew il-Greċja. It-terminu "citi" mhuwiex immedjatament mifhum bħala li jikkorrispondi għall-kelma "city" f'dawn il-pajjiżi ("ciudad" bl-Ispanjol jew "polis" bil-Grieg).

29 Barra minn hekk, skond ir-rikorrenti, il-Bord ta' l-Appell kellu jikkunsidra l-fatt li, grazzi għar-reputazzjoni tagħha, it-trade mark CITIBANK akkwistat tieni tifsira għall-pubbliku, li jipperċepiha bħala trade mark li tappartjeni lill-kumpannija Citibank. Il-pubbliku qatt mhuwa ser jaħseb f'"bank fil-belt", iżda jiftakar immedjatament f'Citibank, bank magħruf ferm li l-isem speċifiku tiegħu huwa Citi.

30 Ir-rikorrenti jsostnu li teżisti rabta ċara bejn is-servizzi in kwistjoni u b'hekk riskju kunsiderevoli li t-trade mark li saret applikazzjoni għaliha tieħu vantaġġ inġust mir-reputazzjoni tat-trade marks preċedenti jew li tikkawżalhom ħsara.

31 Huma jgħidu li, għal dak li jirrigwarda s-servizzi ta' "aġenziji tad-dwana", l-aġenti joffru serje ta' servizzi li jistgħu jkunu kkunsidrati bħala servizzi finanzjarji safejn jissodisfaw il-bżonnijiet finanzjarji tal-konsumaturi. Huma jinkludu tranżazzjonijiet monetarji f'isem impriżi oħra, u mhux f'isem aġenti, jiġifieri attività tipika għal dawk li jipprovdu servizzi finanzjarji bħar-rikorrenti. Il-konsumaturi b'hekk jistgħu faċilment jagħmlu rabta bejn is-servizzi ta' "aġenziji tad-dwana" u s-servizzi finanzjarji.

32 Għal dak li jirrigwarda s-servizzi li jikkonċernaw il-proprjetà immobbli, ir-rikorrenti jsostnu li teżisti wkoll rabta bejnhom u bejn is-servizzi finanzjarji, speċjalment għal dak li jirrigwarda s-self u l-ipoteki għax-xiri tal-beni immobbli.

33 Fil-kuntest tat-tielet parti tal-motiv, ir-rikorrenti jsostnu li l-kundizzjonijiet l-oħra ta' l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94 huma ssodisfati f'dan il-każ.

34 Fl-ewwel lok, is-sinjal li saret applikazzjoni għalih jieħu vantaġġ inġust mir-reputazzjoni tal-familja tat-trade marks CITI u tar-reputazzjoni tat-trade mark CITIBANK. Fil-fatt, l-assoċjazzjoni tat-trade mark li saret applikazzjoni għaliha mas-servizzi finanzjarji u bankarji tar-rikorrenti twassal għal preżunzjoni ta' affidabbiltà u ta' investiment fiċ-ċert li jista' jirriżulta qarrieqi u li jista' jkollu l-konsegwenza, mhux ġustifikata, ta' trasferiment ta' imaġini. F'dan ir-rigwardi, ir-rikorrenti jsostnu li t-trade mark CITIBANK hija waħda mill-iktar rikonoxxuti fid-dinja u li l-kwalità tat-trade marks li jinkludu l-element "citi" hija murija permezz tal-premji varji miksuba mis-servizzi eċċellenti ta' Citigroup.

35 Fit-tieni lok, l-użu tas-sinjal li saret applikazzjoni għalih ikollu l-effett li jdgħajjef l-importanza tar-reputazzjoni u l-karattru distintiv tat-trade marks CITI. Meta jaraw is-sinjal li saret applikazzjoni għalih, il-konsumaturi jaħsbu immedjatament, minħabba r-reputazzjoni sinjifikattiva tat-trade marks tar-rikorrenti, fis-servizzi finanzjarji ta' dawn ta' l-aħħar. Konsegwentement, il-karattru distintiv ta' dawn it-trade marks ikun inqas u l-pubbliku ma jassoċjax iktar it-terminu "citi" mat-trade marks tar-rikorrenti.

36 Fil-tielet lok, ir-rikorrenti jallegaw li hemm riskju kunsiderevoli li s-sinjal li saret applikazzjoni għalih jikkawża ħsara għar-reputazzjoni tat-trade marks CITI. F'dan ir-rigward, huma jsostnu li d-dispożizzjonijiet leġiżlattivi applikabbli għas-servizzi finanzjarji huma iktar eżiġenti minn dawk li jikkonċernaw is-servizzi ta'"aġenziji taddwana" u s-servizzi li jirrigwardaw il-proprjetà immobbli. Billi jipprovdu servizzi ta' kwalità inferjuri għal dik meħtieġa mis-servizzi finanzjarji, l-intervenjenti tikkawża ħsara għar-reputazzjoni tat-trade mark CITI.

37 Fir-raba' lok, ir-rikorrenti jindikaw li l-intervenjenti ma ressqu l-ebda element ta' prova għal dak li jirrigwarda l-użu b'raġuni valida tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni.

38 Fil-kuntest ta' l-ewwel parti tal-motiv, l-UASI jqis ukoll li t-trade mark preċedenti CITIBANK għandha reputazzjoni għas-servizzi finanzjarji.

39 L-UASI jżid jgħid li iktar ma l-karattru distintiv u r-reputazzjoni ta' trade mark ikunu sinjifikattivi, iktar ikun faċli li tiġi aċċettata l-eżistenza ta' ħsara kemm peress li reputazzjoni sinjifikattiva hija iktar vulnerabbli għal ħsara jew għal tentattivi ta' użu inġust kif ukoll għaliex huwa iktar faċli li jintgħarfu trade marks li jgawdu minn reputazzjoni, anki meta jkunu magħquda ma' elementi oħra.

40 Għal dak li jirrigwarda t-tieni parti tal-motiv, l-UASI jikkunsidra li l-Bord ta' l-Appell ma evalwax b'mod adegwat ix-xebh bejn is-sinjali kunfliġġenti skond l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94.

41 L-UASI jsostni li żewġ trade marks ikunu jixxiebhu meta waħda tkun kompletament inkluża fl-oħra jew meta tkun teżisti ugwaljanza bejniethom, ta' l-inqas parzjali, għal dak li jirrigwarda wieħed jew bosta mill-aspetti rilevanti (sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-23 ta' Ottubru 2002, Matratzen Concord vs L-UASI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Ġabra p. II-4335, punt 30). Dan ikun iktar minnu meta l-element komuni jkun iktar dominanti mill-element differenzjali, kemm minħabba l-prominenza tiegħu fir-rigward tad-daqs jew il-pożizzjoni, kif ukoll minħabba l-karattru distintiv komparattivament ogħla.

42 Skond l-UASI, it-trade mark preċedenti CITIBANK u t-trade mark li saret applikazzjoni għaliha CITI għandhom l-element "citi" li huwa komuni għalihom it-tnejn, huwa fonetikament identiku u huwa mqiegħed fil-bidu tat-trade marks fiż-żewġ każijiet. F'dan ir-rigward, ma jeżisti l-ebda element li jista' jintuża kontra l-applikazzjoni tar-regola ġenerali li l-pubbliku jattribwixxi iktar importanza lill-bidu ta' kelma milli t-tmiem tagħha, b'mod partikolari meta, bħal f'dan il-każ, it-tmiem tat-trade mark preċedenti jiddeskrivi s-servizzi li għalihom tkun protetta. It-tipa leġġerment stilizzata użata fit-trade mark li saret applikazzjoni għaliha mhijiex qawwija biżżejjed sabiex tbiddel sostanzjalment il-perċezzjoni viżwali tagħha.

43 Konsegwentement, ikun iktar probabbli li, ikkonfrontat bis-sinjal li saret applikazzjoni għalih, il-pubbliku jagħraf faċilment fih il-parti l-iktar dominanti tat-trade mark preċedenti CITIBANK, u dan iktar u iktar peress li l-kelma "bank" ser tkun mifhuma mill-maġġoranza tal-pubbliku tal-biċċa l-kbira tal-pajjiżi ta' l-Unjoni Ewropea bħala kelma li tiddeskrivi s-servizzi indikati minnha u li għalihom għandha reputazzjoni. Id-Diviżjoni ta' l-Oppożizzjoni ġustament sostniet li l-konsumaturi probabbilment josservaw l-użu komuni fit-trade marks in kwistjoni tal-kelma "citi" meta jkunu kkonfrontati bit-trade mark li saret applikazzjoni għaliha u, b'hekk, neċessarjament jistabbilixxu rabta mat-trade mark preċedenti CITIBANK.

44 Għal dak li jirrigwarda t-tielet parti tal-motiv, l-UASI jsostni li għalkemm id-deċiżjoni kkontestata ma ttrattatx il-kundizzjonijiet l-oħra ta' applikazzjoni ta' l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94, il-Qorti tal-Prim'Istanza tista', għall-ekonomija tal-ġudizzju, teżamina l-mertu tal-kawża fl-intier tiegħu. L-UASI josserva li l-fajl amministrattiv fih l-osservazzjonijiet tal-partijiet dwar dawn il-kundizzjonijiet l-oħra u li d-diviżjoni ta' l-oppożizzjoni diġà ppronunzjat ruħha f'dan ir-rigward. Barra minn hekk, mhuwiex possibbli li jiġu sseparati l-kwistjonijiet tar-reputazzjoni u tax-xebh tat-trade marks kunfliġġenti mill-kwistjoni ta' ħsara eventwali jew vantaġġ inġust.

45 L-UASI jindika li l-paragun tas-servizzi in kwistjoni jista' jkun utili sabiex jiġi ddeterminat jekk hemmx riskju jew le ta' djugħfija, ħsara jew parassitiżmu. Is-servizzi

bankarji u finanzjarji koperti mit-trade mark preċedenti CITIBANK u s-servizzi ta' aġenziji tad-dwana koperti mit-trade mark li saret applikazzjoni għaliha CITI jippreżentaw rabtiet evidenti safejn it-tnejn huma marbuta "man-negozju". Is-servizzi ta' aġenziji tad-dwana u s-servizzi finanzjarji huma essenzjali għal ċerti tranżazzjonijiet kummerċjali, bħall-importazzjoni, l-esportazzjoni jew it-trasport internazzjonali ta' prodotti. Skond l-UASI, il-gruppi ta' klijenti rispettivi tar-rikorrenti u ta' l-intervenjenti huma fil-biċċa l-kbira l-istess, fis-sens li l-klijenti ta' l-intervenjenti jistgħu jkunu jafu, jew jistgħu, ta' l-inqas, ikunu semgħu bil-bank tar-rikorrenti peress li dawn l-impriżi għandhom, fl-attivitajiet tagħhom, joħorġu ittri ta' kreditu jew strumenti bankarji oħra.

46 Fid-dawl ta' dak li ntqal iktar 'il fuq, l-ewwel nett, l-UASI jqis li huwa possibbli li l-użu ta' l-element "citi" fir-rigward tas-servizzi li għandhom ċerta rabta ma' dawk li għalihom it-trade mark preċedenti CITIBANK akkwistat reputazzjoni inkontestata, jiġifieri is-servizzi finanzjarji, jieħu vantaġġ mill-karattru distintiv u mir-reputazzjoni ta' din it-trade mark.

47 Fit-tieni lok, għal dak li jikkonċerna l-eżistenza ta' riskju ta' djugħfija minħabba nuqqas ta' ċarezza, l-UASI jsostni li minħabba r-reputazzjoni sinjifikattiva tat-trade mark CITIBANK fil-qasam tas-servizzi finanzjarji, il-pubbliku effettivament stabbilixxa rabta unika bejn it-terminu "citi" u l-attivitajiet tar-rikorrenti, li tista' tiddgħajjef minħabba l-proliferazzjoni ta' trade marks oħra CITI f'kuntest u f'oqsma ta' attivitajiet differenti. L-intervenjenti ma ressqux prova li l-element "citi" mhuwiex assoċjat biss mar-rikorrenti jew li huwa element użat komunement.

48 Barra minn hekk, l-intervenjenti ma ressqitx prova ta' l-eżistenza ta' motiv ġust għall-użu tat-trade mark li saret applikazzjoni għaliha. L-użu tat-trade mark CITI fi Spanja mill-intervenjenti ma jikkostitwixxix ġustifikazzjoni valida peress li, minn

naħa, il-portata tal-protezzjoni ġeografika tat-trade mark Spanjola ma tikkorrispondix għal dik koperta mit-trade mark li saret applikazzjoni għaliha u, min-naħa l-oħra, il-fondatezza fid-dritt tar-reġistrazzjoni tat-trade mark Spanjola hija kkontestata quddiem il-qrati nazzjonali.

49 Għal dak li jirrigwarda l-intervenjenti, fil-kuntest ta' l-ewwel parti tal-motiv, hija ssostni li l-kunċett ta' familja tat-trade marks hekk kif interpretat mill-Bord ta' l-Appell huwa korrett u li dan ġustament ikkonstata li r-rikorrenti ma kinux urew li t-trade marks in kwistjoni, bl-eċċezzjoni tat-trade mark CITIBANK, igawdu mir-reputazzjoni neċessarja. Hija ssostni li barra minn hekk, il-Bord ta' l-Appell ma kkontestax ir-reputazzjoni tat-trade mark CITIBANK.

50 Fil-kuntest tat-tieni parti tal-motiv, l-intervenjenti tqis li, kuntrarjament għal dak li jsostnu r-rikorrenti, il-Bord ta' l-Appell applika l-kriterji xierqa sabiex jiddetermina x-xebh bejn it-trade marks kunfliġġenti fil-kuntest ta' l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94 (punti 40 sa 43 tad-deċiżjoni kkontestata) u kien konxju li l-eżami in kwistjoni kien inqas rigoruż minn dak ta' l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94. Barra minn hekk, huwa evidenti li fir-rigward ta' l-importanza tas-servizzi finanzjarji, il-pubbliku konsumatur ta' dawn is-servizzi jagħtihom livell għoli ta' attenzjoni.

51 It-terminu "citi" jista' jiġi kkunsidrat bħala element deskrittiv peress li dan huwa ppronunċat eżattament bħall-kelma "city". Fil-fatt, skond l-intervenjenti, oriġinarjament, id-denominazzjoni tal-kumpannija Citibank stess kienet Citybank. Barra minn hekk, il-pubbliku ma jaħsibx li l-isem speċifiku tal-bank huwa Citi. B'mod partikolari, jeżistu numru ta' trade marks CITI li ma jappartjenux lir-rikorrenti u li ma għandhom xejn x'jaqsmu mat-trade mark CITIBANK.

52 Barra minn hekk, il-Bord ta' l-Appell ma wettaqx żball għal dak li jirrigwarda r-reputazzjoni tat-trade mark CITIBANK fil-pajjiżi fejn l-Ingliż mhuwiex normalment mitkellem, peress li jista' jiġi effettivament preżunt li bil-kelma "city" il-pubbliku jifhem belt, anki fi Spanja. L-intervenjenti tqis li ma jeżisti l-ebda xebh bejn is-servizzi koperti mit-trade marks kunfliġġenti skond il-fatturi definiti mill-Qorti tal-Ġustizzja, jiġifieri n-natura tagħhom, id-destinazzjoni tagħhom, l-użu tagħhom u l-karattru kompetittiv jew komplimentari tagħhom (sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-29 ta' Settembru 1998, Canon, C-39/97, Ġabra p. I-5507, punt 23).

53 Għal dak li jirrigwarda s-servizzi ta' "aġenziji tad-dwana" (jiġifieri l-uniċi servizzi li għalihom il-Bord ta' l-Appell awtorizza li titkompla l-proċedura ta' reġistrazzjoni), dawn ma jistgħux jiġu kkunsidrati bħala servizzi finanzjarji. Ir-raġunament tar-rikorrenti jwassal għall-konklużjoni assurda li l-professjonijiet kollha għandhom rabta mas-servizzi finanzjarji, peress li hija ħaġa frekwenti li professjonist, ta' kull tip, jittrasferixxi flus f'isem il-klijent tiegħu.

54 Fil-kuntest tat-tielet parti tal-motiv, l-intervenjenti ssostni li l-kundizzjonijiet l-oħra ta' l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94 mhumiex issodisfati f'dan il-każ.

55 L-ewwel nett, it-trade mark li saret applikazzjoni għaliha ma ħadet l-ebda vantaġġ inġust mit-trade marks tar-rikorrenti. F'dan ir-rigward, l-intervenjenti ssostni li hija talbet ir-reġistrazzjoni ta' l-ewwel trade mark CITI fl-1995, jiġifieri snin qabel ma t-trade mark CITIBANK saret magħrufa fi Spanja, u wkoll qabel l-applikazzjonijiet għar-reġistrazzjoni tat-trade marks l-oħra li fuqhom hija bbażata l-oppożizzjoni f'dan il-każ. Minbarra dan, ir-rikorrenti ma kinux ressqu prova li l-immaġni allegatament pożittiva tat-trade mark tagħhom setgħet tiġi ttrasferita lil prodotti oħra.

L-intervenjenti f'dan ir-rigward tirreferi għad-deċiżjoni tat-Tielet Bord ta' l-Appell ta' l-UASI tal-25 ta' April 2001, HOLLYWOOD vs Hollywood (Każ R 283/1999-3). B'mod partikolari, ma teżistix rabta bejn is-servizzi koperti mit-trade marks in kwistjoni.

56 Fit-tieni lok, mhemmx riskju ta' djugħfija minħabba nuqqas ta' ċarezza ladarba mhemmx rabta u assoċjazzjoni bejn it-trade mark li saret applikazzjoni għaliha CITI u t-trade mark preċedenti CITIBANK.

57 Fit-tielet lok, mingħajr rabta bħal din jew assoċjazzjoni bejn dawn it-trade marks, ma jkunx hemm ħsara potenzjali għar-reputazzjoni tat-trade mark CITIBANK. Minbarra dan, ir-rikorrenti ma wrewx l-eżistenza ta' riskju ta' tali ħsara f'dan il-każ u, b'mod partikolari, ma stabbilixxewx li s-servizzi ta' "aġenziji tad-dwana", li m'għandhom l-ebda konnotazzjoni negattiva, jistgħu jikkawżaw dannu għas-servizzi finanzjarji.

58 Fir-raba' lok, għal dak li jirrigwarda l-użu b'motiv ġust tat-trade mark li saret applikazzjoni għaliha, l-intervenjenti tfakkar li din it-trade mark hija identika għal żewġ trade marks preċedenti mogħtija mill-uffiċċju Spanjol tat-trade marks.

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Prim'Istanza

59 L-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94 jipprovdi li "malli ssir oppożizzjoni minn proprjetarju ta' trade mark preċedenti skond it-tifsira tal-paragrafu 2, it-trade mark li għaliha tkun saret applikazzjoni m'għandhiex tiġi reġistrata jekk din tkun

identika jew jekk tkun tixbah trade mark preċedenti, u għandha tiġi reġistrata għal prodotti jew servizzi li ma jixb[h]ux lil dawk li għalihom tkun reġistrata it-trademark preċedenti, meta f'każ ta' trademark Komunitarja preċedenti t-trade mark għandha reputazzjoni fil-Komunità u, f'każ ta' trade mark nazzjonali preċedenti, it-trade mark għandha reputazzjoni fl-Istat Membru konċernat, u dan meta l-użu mingħajr dritt tat-trade mark li għaliha tkun saret applikazzjoni jkun jieħu vantaġġ inġust, jew ikun ta' ħsara għall-karattru distintiv jew għar-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti".

60 Peress li s-servizzi indikati fl-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark ma jixbhux lill dawk li għalihom it-trade mark CITIBANK hija rreġistrata, l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94 f'dan il-każ tippresupponi li tliet kundizzjonijiet ikunu ssodisfati, jiġifieri, l-ewwel nett, l-identiċità jew ix-xebh tat-trade marks konfliġġenti; it-tieni nett, l-eżistenza ta' reputazzjoni tat-trade mark preċedenti u, it-tielet nett, l-eżistenza ta' riskju li l-użu mingħajr motiv ġust tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni jieħu vantaġġ inġust mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti jew jikkawżalhom ħsara.

61 Peress li dawn it-tliet kundizzjonijiet huma kumulattivi, in-nuqqas ta' wieħed minn dawn huwa suffiċjenti sabiex irendi inapplikabbli d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94 (sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-25 ta' Mejju 2005, Spa Monopole vs UASI — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Ġabra p. II-1825, punt 30, u tas-16 ta' Mejju 2007, La Perla vs UASI — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, Ġabra p. II-47, punt 26).

— Fuq l-ewwel parti tal-motiv

62 Il-Qorti tal-Prim'Istanza tikkonstata li r-rikorrenti essenzjalment isostnu li t-tieni kundizzjoni prevista fl-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94 hija sodisfatta għal

dak li jikkonċerna t-trade marks kollha inklużi fil-familja tat-trade marks invokati minnhom. Huma jallegaw li l-Bord ta' l-Appell interpreta b'mod żbaljat il-kunċett ta' familja tat-trade marks billi eżiġa li huma juru li t-trade marks varji tal-familja tat-trade marks kienu magħrufin.

63 Hekk kif sostniet l-intervenjenti, mid-deċiżjoni kkontestata u b'mod partikolari mill-punt 20 tagħha, jirriżulta li l-Bord ta' l-Appell ma poġġiex fid-dubju r-reputazzjoni tat-trade mark CITIBANK. F'dawn iċ-ċirkustanzi, u fid-dawl tal-fatt li l-partijiet ftehmu li jikkunsidraw li t-trade mark CITIBANK għandha reputazzjoni, hemm lok li jiġi kkunsidrat li t-tieni kundizzjoni prevista fl-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94 hija sodisfatta mingħajr ma jkun neċessarju li jiġi vverifikat jekk dan huwiex il-każ għal dak li jirrigwarda t-trade marks l-oħra. Għalhekk, jirriżulta li mhemmx lok li tittieħed deċiżjoni fuq l-argumenti dwar il-provi ta' l-allegata reputazzjoni tat-trade marks l-oħra tal-familja tat-trade marks.

— Fuq it-tieni parti tal-motiv

64 Għal dak li jirrigwarda l-kundizzjoni dwar jekk it-trade marks in kwistjoni humiex identiċi jew jixxibhux, mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 5(2) ta' l-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet ta' l-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU L 40, p. 1) (li l-kontenut leġiżlattiv tagħha huwa, essenzjalment, identiku għal dak ta' l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94), jirriżulta li, sabiex tiġi sodisfatta l-kundizzjoni dwar ix-xebh mhuwiex neċessarju li jintwera li, fil-moħħ tal-pubbliku kkonċernat, teżisti probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade mark preċedenti li għandha reputazzjoni u t-trade mark li saret applikazzjoni għaliha. Huwa suffiċjenti li l-livell ta' xebh bejn dawn it-trade marks ikollu l-effett li l-pubbliku kkonċernat jistabbilixxi rabta bejniethom (sentenza Adidas, punt 25 iktar 'il fuq, punt 31).

65 L-eżistenza ta' rabta bħal din għandha tiġi evalwata globalment billi jittieħdu in kunsiderazzjoni l-fatturi rilevanti kollha tal-każ in eżami (sentenza Adidas, punt 25, iktar 'il fuq, punt 30). Il-paragun tas-sinjali, għal dak li jirrigwarda x-xebh viżiv, fil-ħoss u kunċettwali tat-trade marks in kwistjoni, għandu jkun ibbażat fuq l-impressjoni ġenerali prodotta mit-trade marks, b'kunsiderazzjoni partikolari ta' l-elementi distintivi u dominanti tagħhom (sentenza NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, iċċitata fil-punt 61 iktar 'il fuq, punt 35).

66 Fuq il-livell viżiv, il-preżenza ta' l-element verbali "citi" fiż-żewġ trade marks in kwistjoni għandha l-effett li dawn jippreżentaw ċertu xebh. Minbarra dan, il-fatt li t-trade mark li saret applikazzjoni għaliha CITI hija kompletament inkluża fit-trade mark CITIBANK u li tifforma l-ewwel parti tagħha ssaħħaħ dan ix-xebh fuq il-livell viżiv (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi MATRATZEN, iċċitata fil-punt 41 iktar 'il fuq, punti 44, 48 u 50; SPA-FINDERS, iċċitata fil-punt 61 iktar 'il fuq, punt 33, u NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, iċċitata fil-punt 61 iktar 'il fuq, punt 46).

67 Il-Qorti tal-Prim'Istanza tikkunsidra li, fuq il-livell viżiv ukoll, huwa l-element "citi" li jikkostitwixxi l-element l-iktar dominanti u distintiv tat-trade mark CITIBANK, peress li għandu l-effett li jiddistingwi l-attivitajiet bankarji tar-rikorrenti minn dawk ta' kull bank ieħor.

68 Fuq il-livell fonetiku, il-Qorti tal-Prim'Istanza tikkonstata li t-trade marks in kwistjoni għandhom żewġ sillabi komuni "ci-ti" u jiddistingwu ruħhom biss bis-sillaba "bank".

69 Għal dak li jirrigwarda l-paragun tat-trade marks in kwistjoni fuq il-livell kunċettwali, għandu jingħad li, fil-fatt, il-kelma "citi", fiha nnifisha, m'għandha l-ebda tifsira kunċettwali ħlief ortografija artifiċjali tal-kelma Ingliża "city". Dan l-aspett huwa komuni għaż-żewġ trade marks in kwistjoni. L-element deskrittiv "bank" ma jistax

jitqies bħala l-element dominanti tat-trade mark CITIBANK fuq il-livell kunċettwali. Peress li jeżistu mijiet ta' banek li isimhom jispiċċa bl-element "bank" (Comdirect-bank, HypoVereinsbank, Commerzbank, eċċ), hija l-parti tal-bidu ta' isimhom li tiddistingwi wieħed mill-ieħor.

70 Huwa evidenti li l-element verbali "citi" jissuġġerixxi l-kelma Ingliża "city". Dawn huma fonetikament identiċi u jixxiebhu viżwalment. B'hekk tqum id-domanda dwar jekk l-element "citi" għandux karattru distintiv jew le u jekk ifakkarx f'belt. F'dan ir-rigward, għandu jingħad li l-isem tal-bank Citibank kien oriġinarjament City Bank of New York u li r-rikorrenti spiss jużaw it-trade mark tagħhom THE CITI NEVER SLEEPS.

71 Madankollu, l-ortografija tal-kelma "citi" hija distinta minn dik tal-kelma Ingliża "city" u konsumatur tas-servizzi finanzjarji ma jagħżilx servizz bħal dan mingħajr ma jkun ra l-isem ta' l-istituzzjoni finanzjarja in kwistjoni miktub. Barra minn hekk, il-pubbliku kkonċernat f'dan il-każ jinkludi miljuni ta' persuni li ma jitkellmux bl-Ingliż. Minbarra dan, u kif jindika l-UASI, ma jeżisti l-ebda bank li joffri s-servizzi tiegħu f'żoni urbani biss. Inizjalment imsejjaħ City Bank of New York, il-bank imbagħad ġie msejjaħ Citibank, minħabba l-evoluzzjoni u l-espansjoni tiegħu.

72 Minn dak li ntqal iktar 'il fuq jirriżulta li l-element "citi" għandu karattru distintiv.

73 Ix-xebh ikkonstatat bejn it-trade marks in kwistjoni huwa suffiċjenti sabiex il-pubbliku jkun jista' jistabbilixxi rabta bejniethom, kif meħtieġ għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94, filwaqt li jiġi mfakkar li, f'dan ir-rigward, mhijiex meħtieġa probabbiltà ta' konfużjoni għal dan il-għan. Konsegwentement,

il-Qorti tal-Prim'Istanza tikkunsidra li l-Bord ta' l-Appell wettaq żball meta kkunsidra li t-trade marks in kwistjoni ma kinux jixxiebhu daqshekk sabiex tkun tista' tiġi stabbilita rabta bħal dik meħtieġa għall-finijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94.

74 Minn dan isegwi li, billi kkunsidra li t-trade marks in kwistjoni ma kinux jixxiebhu, il-Bord ta' l-Appell kiser l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94, li jikkonsisti f'motiv suffiċjenti sabiex jintlaqa' dan ir-rikors. Madankollu, fid-dawl tax-xewqat espressi mill-partijiet prinċipali fis-seduta, il-Qorti tal-Prim'Istanza tikkunsidra li huwa xieraq li, sussidjarjament, teżamina t-tielet parti tal-motiv.

— Fuq it-tielet parti tal-motiv

75 Għal dak li jirrigwarda, t-tielet waħda mill-kundizzjonijiet elenkati fl-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94, din għandha tiġi analizzata skond tliet tipi distinti ta' riskji, jiġifieri li l-użu mingħajr motiv ġust tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, l-ewwel nett, jagħmel ħsara lill-karattru distintiv tat-trade mark preċedenti, it-tieni nett, jagħmel ħsara lir-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti jew, it-tielet nett, jieħu vantaġġ inġust mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti (sentenza SPA-FINDERS, iċċitata fil-punt 61 iktar 'il fuq, punti 43 sa 53; ara wkoll, b'analoġija, il-konklużjonijiet ta' l-Avukat Ġenerali Jacobs għas-sentenza Adidas, iċċitata fil-punt 25 iktar 'il fuq, Ġabra p. I-12540, punti 36 sa 39).

76 Għal dak li jirrigwarda l-kliem ta' l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94 huwa biżżejjed li jkun jeżisti wieħed biss mit-tliet tipi ta' riskji msemmija iktar 'il fuq sabiex din id-dispożizzjoni tkun applikabbli (sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-22 ta' Marzu 2007, SIGLA vs UASI — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Ġabra p. II-711, punt 36).

77 Il-proprjetarju tat-trade mark preċedenti mhuwiex obbligat jagħti prova ta' l-eżistenza ta' ħsara effettiva u attwali għat-trade mark tiegħu, iżda għandu jressaq provi li abbażi tagħhom ikun jista' jiġi konkluż li *prima facie* jeżisti riskju fil-futur, li ma jkunx ipotetiku, ta' vantaġġ inġust jew ta' ħsara (sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza SPA-FINDERS, iċċitata fil-punt 61 iktar 'il fuq, punt 40).

78 Konklużjoni bħal din tista' tkun stabbilita, b'mod partikolari, fuq il-bażi tad-deduzzjonijiet loġiċi li jirriżultaw minn analiżi tal-probabbiltajiet u b'kunsiderazzjoni tal-prattiki normali fis-settur kummerċjali rilevanti kif ukoll ta' kull ċirkustanza oħra ta' dan il-każ.

79 Il-vantaġġ inġust miksub mill-karattru distintiv jew mir-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti għandu jiġi interpretat fis-sens li jinkludi l-każijiet fejn ikun hemm sfruttament u parassitiżmu manifest ta' trade mark famuża jew tentattiv li jittieħed vantaġġ mir-reputazzjoni tagħha (sentenza SPA-FINDERS, iċċitata fil-punt 61 iktar 'il fuq, punt 51).

80 Fl-aħħar nett, iktar ma l-karattru distintiv u r-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti jkunu sinjifikattivi, iktar l-eżistenza ta' ħsara tkun faċilment aċċettata skond l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94 (sentenza SPA-FINDERS, punt 61, iktar 'il fuq, punt 41).

81 Hekk kif diġà ntqal, ir-reputazzjoni fil-Komunità Ewropea tat-trade mark CITIBANK fis-settur tas-servizzi bankarji mhijiex ikkontestata. F'dan ir-rigward, din ir-reputazzjoni hija assoċjata mal-karatteristiċi tas-settur bankarju, jiġifieri s-solvenza, l-integrità u l-appoġġ finanzjarju tal-klijenti privati u kummerċjali fl-attivitajiet tagħhom professjonali u ta' investiment.

82 Hekk kif jagħraf l-UASI, teżisti relazzjoni ċara bejn is-servizzi ta' aġenziji tad-dwana u s-servizzi finanzjarji offruti minn banek bħar-rikorrenti u xi drabi l-gruppi ta' klijenti tar-rikorrenti u ta' l-intervenjenti jkunu l-istess, peress li l-klijenti li huma involuti f'attivitajiet kummerċjali internazzjonali u f'attivitajiet ta' importazzjoni u esportazzjoni ta' prodotti jużaw ukoll is-servizzi finanzjarji u bankarji li jeħtieġu tranżazzjonijiet bħal dawn. Minn dan jirriżulta li teżisti probabbiltà li klijenti bħal dawn ikunu jafu lill-bank tar-rikorrenti minħabba r-reputazzjoni sinjifikattiva tagħhom fuq livell internazzjonali.

83 F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-Qorti tal-Prim'Istanza tikkunsidra li teżisti probabbiltà kbira li l-użu tat-trade mark li saret applikazzjoni għaliha CITI mill-aġenziji tad-dwana, u, b'hekk, għall-attivitajiet tal-mandatarju finanzjarju fil-ġestjoni ta' somom ta' flus u ta' beni immobbli għall-klijenti, iwassal għal parassitiżmu, jiġifieri li jittieħed vantaġġ inġust mir-reputazzjoni stabbilita sew tat-trade mark CITIBANK u ta' investiment sinjifikattiv mwettaq mir-rikorrenti sabiex ikollha din ir-reputazzjoni. Dan l-użu tat-trade mark li saret applikazzjoni għaliha CITI jista' wkoll iwassal għall-perċezzjoni li l-intervenjenti hija assoċjata jew tifforma parti mir-rikorrenti u, b'hekk, jista' jiffaċilita l-kummerċjalizzazzjoni tas-servizzi koperti mit-trade mark li saret applikazzjoni għaliha. Peress li r-rikorrenti huma proprjetarji ta' bosta trade marks li jinkludu l-element "citi", dan ir-riskju huwa wkoll aggravat.

84 Fl-aħħar nett, il-Qorti tal-Prim'Istanza tikkunsidra li l-intervenjenti ma pprovdietx prova li l-użu tat-trade mark li saret applikazzjoni għaliha huwa konformi mal-motivi ġusti.

85 L-użu, mill-intervenjenti, tat-trade mark CITI fi Spanja ma jikkostitwixxix ġustifikazzjoni valida peress li, minn naħa, il-portata tal-protezzjoni ġeografika tat-trade mark Spanjola ma tikkorrispondix għat-territorju kopert mit-trade mark li saret applikazzjoni għaliha u, min-naħa l-oħra, il-fondatezza fid-dritt tar-reġistrazzjoni tat-trade mark Spanjola hija kkontestata quddiem il-qrati nazzjonali. Fl-istess kuntest, il-fatt li l-intervenjenti hija l-proprjetarja ta' l-isem tad-domain "citi.es" huwa irrilevanti.

86 Għaldaqstant, it-tielet parti tat-tielet motiv għandha tintlaqa' u, konsegwentement, għandha tiġi annullata d-deċiżjoni kkontestata mingħajr ma jkun neċessarju li tingħata deċiżjoni dwar il-motivi l-oħra mqajma mir-rikorrenti.

Fuq l-ispejjeż

87 Skond l-Artikolu 87(2) tar-Regoli tal-Proċedura, il-parti li titlef il-kawża għandha tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ġew mitluba.

88 Peress li l-UASI tilef, safejn id-deċiżjoni kkontestata hija annullata, hemm lok li huwa jiġi kkundannat għall-ispejjeż tiegħu u għal dawk tar-rikorrenti u, li l-intervenjenti tiġi kkundannata għall-ispejjeż tagħha.

Għal dawn il-motivi,

IL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA (L-Ewwel Awla)

taqta' u tiddeċiedi:

1) Id-deċiżjoni ta' l-Ewwel Bord ta' l-Appell ta' l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) ta' l-1 ta' Marzu 2005 (Każ R 173/2004-1) hija annullata.

2) L-UASI għandu jbati l-ispejjeż tiegħu kif ukoll dawk sostnuti minn Citigroup, Inc. u Citibank, NA, inklużi fosthom dawk sostnuti minnhom fil-proċeduri quddiem il-Bord ta' l-Appell.

3) Citi, SL għandha tbati l-ispejjeż tagħha.

Cooke Labucka Prek

Mogħtija fil-Qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fis-16 ta' April 2008.

E. Coulon J. D. Cooke

Reġistratur President