# WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (pierwsza izba)

z dnia 16 kwietnia 2008 r. *

W sprawie T-181/05

**Citigroup, Inc.,** dawniej Citicorp, z siedzibą w Nowym Jorku, Nowy Jork, (Stany Zjednoczone),

**Citibank, NA,** z siedzibą w Nowym Jorku,

początkowo reprezentowane przez adwokatów V. von Bomhard, A. W. Rencka oraz A. Pohlmanna, a następnie przez V. von Bomhard, A. W. Rencka, oraz H. O'Neilla, solicitor,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez J. Garcíę Murillo oraz D. Botisa, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

* Język postępowania: włoski.

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest:

**Citi, SL,** z siedzibą w Madrycie (Hiszpania), reprezentowana przez adwokata M. Peris Rierę,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 1 marca 2005 r. (sprawa R 173/2004-1), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Citicorp a Citi SL oraz postępowania w sprawie sprzeciwu między Citibank NA a Citi SL,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (pierwsza izba),

w składzie: J.D. Cooke, prezes, I. Labucka i M. Prek, sędziowie,

sekretarz: K. Andová, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 10 maja 2005 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 6 kwietnia 2006 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 6 kwietnia 2006 r.,

uwzględniając wejście spółki Citigroup Inc. w prawa skarżącej spółki Citicorp,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 lipca 2007 r.,

po ponownym otwarciu procedury ustnej w dniu 21 listopada 2007 r.,

wydaje następujący

**Wyrok**

**Okoliczności powstania sporu**

1 W dniu 20 grudnia 1999 r. Citi SL, będąca spółką prawa hiszpańskiego, dokonała na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), z późn. zm., zgłoszenia do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) wspólnotowego znaku towarowego.

2 Znakiem towarowym, którego dotyczy zgłoszenie, jest następujące oznaczenie graficzne:



3 Usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klasy 36 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają następującemu opisowi: „pośrednictwo celne, wycena [szacowanie wartości] nieruchomości, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami i ich wycena".

4 W dniu 11 grudnia 2000 r. wniosek ten opublikowany został w Biuletynie wspólnotowych znaków towarowych nr 98/2000.

5 W dniu 12 marca 2001 r. Citicorp, która następnie połączyła się z Citigroup Inc., zostając przez nią wchłoniętą, wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego. Sprzeciw został oparty na następujących wcześniejszych rejestracjach i wcześniejszym zgłoszeniu:

— słowny niemiecki znak towarowy CITI o nr 39847157, zarejestrowany w dniu 17 marca 2000 r. w odniesieniu do „spraw nieruchomości" i „spraw finansowych", należących do klasy 36;

— zgłoszenie przedstawionego poniżej graficznego wspólnotowego znaku towarowego nr 1084532, złożone w dniu 23 lutego 1999 r. w odniesieniu do „spraw nieruchomości" i „spraw finansowych", należących do klasy 36:




— słowny wspólnotowy znak towarowy CITICORP o nr 65367, zarejestrowany w dniu 9 grudnia 1998 r. dla „spraw nieruchomości" należących do klasy 36.

6 W tym samym dniu Citibank NA wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego oparty na następujących jedenastu słownych wspólnotowych znakach towarowych, z których wszystkie zarejestrowane zostały dla „spraw finansowych" i „spraw nieruchomości", należących do klasy 36: CITIBANK, CITIBANKING, CITICARD, CITIGOLD, CITIPHONE, CITIBASICS, CITIBUSINESS, CITIONE, CITIDIRECT, CITINETTING i THE CITI NEVER SLEEPS.

7 Pismem z dnia 3 sierpnia 2001 r. OHIM poinformował strony o połączeniu obu postępowań w sprawie sprzeciwu celem ich łącznego rozpoznania.

8 Decyzją z dnia 24 lutego 2004 r. Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw zgłoszony przez skarżące na podstawie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, odrzucił zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego i obciążył interwenienta kosztami.

9 W dniu 2 marca 2004 r. interwenient wniósł do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.

10 Decyzją z dnia 1 marca 2005 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów. Uwzględniła ona sprzeciw w zakresie, w jakim dotyczył on usług wyceny nieruchomości, pośrednictwa obrotu nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami i ich wyceny, lecz odrzuciła go w odniesieniu do usług pośrednictwa celnego.

11 Izba Odwoławcza uznała zasadniczo, że art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 nie znajduje zastosowania w sprawie. Wbrew stanowisku Wydziału Sprzeciwów, Izba Odwoławcza doszła do przekonania, że brak jest dowodów na to, iż rodzina znaków, dla której element „citi" stanowi wspólny mianownik, cieszy się renomą i że odbiorcy postrzegają wcześniejszy znak towarowy CITIBANK jako część rodziny znaków towarowych przysługujących skarżącym. W ocenie Izby Odwoławczej skarżącym przysługują jedynie prawa do renomowanego znaku towarowego, jakim jest wcześniejszy znak towarowy CITIBANK, i to wyłącznie w odniesieniu do spraw finansowych. Izba ta uważa jednak, że ten ostatni znak towarowy oraz zgłoszony znak towarowy CITI nie są podobne w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. Izba Odwoławcza uznała więc, że nie jest konieczne rozpatrzenie sprawy w świetle tego przepisu.

12 Tym niemniej Izba Odwoławcza utrzymała w mocy zawarte w zaskarżonej decyzji rozstrzygnięcie o odrzuceniu zgłoszenia w odniesieniu do spraw nieruchomości na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, stwierdzając, że w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszego niemieckiego znaku towarowego CITI, zarejestrowanego dla spraw finansowych i spraw nieruchomości, występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Izba Odwoławcza uwzględniła zgłoszenie w odniesieniu do usług pośrednictwa celnego, uznawszy, że usługi te oraz usługi objęte wcześniejszym znakiem towarowym CITI nie są podobne.

**Żądania stron**

13 Skarżące wnoszą do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;

— obciążenie OHIM i interwenienta kosztami postępowania.

14 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie pierwszego i drugiego zarzutu skarżących;

— w odniesieniu do zarzutu trzeciego — dokonanie oceny, czy między występującymi w sprawie oznaczeniami występują podobieństwa:

— w razie uznania przez Sąd, że oznaczenia te są podobne, albo zbadanie pozostałych przesłanek stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 i — w takim przypadku — stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i obciążenie każdej ze stron kosztami własnymi; albo — jeśli nie można przeprowadzić takiego badania — stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, przekazanie sprawy Izbie Odwoławczej do ponownego rozpoznania i obciążenie każdej ze stron kosztami własnymi;

— w razie uznania przez Sąd zawartych w zaskarżonej decyzji wniosków za uzasadnione w kontekście art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 — oddalenie skargi i obciążenie skarżących kosztami postępowania.

15 Na rozprawie OHIM wniósł o obciążenie stron kosztami własnymi na wypadek wygrania sprawy przez skarżących.

16 Interwenient wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżących kosztami postępowania.

**Co do prawa**

*W przedmiocie dopuszczalności niektórych żądań OHIM*

17 Izba Odwoławcza uznała, wbrew twierdzeniom skarżących, że brak jest podobieństw między znakiem towarowym CITIBANK a zgłoszonym znakiem CITI. Jednak w odpowiedzi na skargę OHIM przyłącza się do argumentów skarżących

przedstawionych w ramach drugiej części zarzutu trzeciego, a dotyczących nieprawidłowej oceny przez Izbę Odwoławczą podobieństwa występujących w sprawie oznaczeń w kontekście art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

18 W tym miejscu należy wskazać, iż odnośnie do postępowania dotyczącego decyzji izby odwoławczej wydanej w związku z postępowaniem w sprawie sprzeciwu, Sąd orzekł, że choć OHIM nie ma czynnej legitymacji wymaganej do wniesienia skargi na decyzję izby odwoławczej, nie może być on za każdym razem zobowiązany do obrony wszystkich zaskarżonych decyzji izb czy też do żądania bezwzględnie oddalenia wszystkich skierowanych przeciwko takim decyzjom skarg (wyroki Sądu: z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-107/02 GE Betz przeciwko OHIM — Atofina Chemicals (BIOMATE), Zb.Orz. s. II-1845, pkt 34, z dnia 25 października 2005 r. w sprawie T-379/03 Peek & Cloppenburg przeciwko OHIM (Cloppenburg), Zb.Orz. s. II-4633, pkt 22 oraz z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie T-53/05 Calavo Growers przeciwko OHIM — Calvo Sanz (Calvo), Zb.Orz. s. II-37, pkt 26).

19 Nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby OHIM przyłączył się do żądania strony skarżącej lub też — przedstawiwszy wszystkie argumenty, jakie uzna za właściwe celem udzielenia Sądowi wyjaśnień — poprzestał na pozostawieniu rozstrzygnięcia uznaniu Sądu (wyżej wymieniony w pkt 18 wyrok w sprawie BIOMATE, pkt 36 oraz ww. w pkt 18 wyrok w sprawie Cloppenburg, pkt 22).

*Co do istoty sprawy*

20 W uzasadnieniu skargi skarżące podnoszą trzy zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy naruszenia art. 73 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94, drugi — naruszenia art. 73 zdanie pierwsze oraz art. 74 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, natomiast trzeci z nich dotyczy naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

21 Sąd uważa, że w pierwszej kolejności należy przeanalizować zarzut trzeci.

22 Zarzut trzeci, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, składa się z trzech części, w ramach których skarżące wskazują, iż:

— Izba Odwoławcza nieprawidłowo oceniła renomę ich znaków;

— Izba Odwoławcza dopuściła się błędu w ocenie podobieństwa między znakiem towarowym CITIBANK a znakiem zgłoszonym;

— w sprawie występują pozostałe przesłanki stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

Argumenty stron

23 W ramach pierwszej części omawianego zarzutu skarżące nie zgadzają się zasadniczo z Izbą Odwoławczą co do tego, że nie udało im się wykazać renomy przysługującej im rodziny znaków, z wyjątkiem znaku CITIBANK.

24 W ramach drugiej części tego zarzutu skarżące twierdzą, że analiza podobieństw między wcześniejszym znakiem towarowym CITIBANK a zgłoszonym znakiem towarowym powinna była opierać się na założeniu, że znaki te wywołują u konsumentów przekonanie o istnieniu związku między objętymi nimi usługami.

25 Zdaniem skarżących Izba Odwoławcza nieprawidłowo zinterpretowała kryteria oceny podobieństwa oznaczeń w świetle art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. Ich zdaniem Izba Odwoławcza powinna była ustalić, czy stopień podobieństwa między renomowanym znakiem towarowym a zgłoszonym oznaczeniem wywołuje wśród danego kręgu odbiorców przekonanie o istnieniu między nimi związku w rozumieniu pkt 29 i 30 wyroku Trybunału z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon i Adidas Benelux, Rec. s. I-12537, zwanego dalej „wyrokiem w sprawie Adidas". Izba Odwoławcza nie zastosowała jednak tego kryterium, lecz dokonała zwykłej analizy kolidujących ze sobą znaków towarowych.

26 Skarżące nie zgadzają się poza tym z założeniem Izby Odwoławczej, zgodnie z którym dany krąg odbiorców cechuje bardzo wysoki poziom uwagi. Twierdzą one po pierwsze, że sprawy finansowe co do zasady nie wymagają takiego poziomu uwagi, ponieważ obejmują różnego rodzaju usługi, w tym czynności bardzo proste. Po drugie uważają one, że Izba Odwoławcza wzięła jedynie pod uwagę konsumentów, do których skierowany jest wcześniejszy znak towarowy, podczas gdy należało uwzględnić konsumentów usług wymienionych w zgłoszeniu, a mianowicie usług „pośrednictwa celnego" i „pośrednictwa w obrocie nieruchomościami".

27 Odbiorcy pamiętają renomowany znak towarowy CITIBANK przede wszystkim z uwagi na jego odróżniający przedrostek „citi", a nie opisową końcówkę „bank". Skarżące podkreślają, że przedrostek „citi" nie może być uznany za element opisowy, jako że słowo takie nie występuje w języku angielskim. Renoma znaku towarowego CITIBANK wynika wyłącznie z przedrostka „citi", będącego jego elementem dominującym i odróżniającym, podczas gdy element „bank" ma walor czysto opisowy.

28 Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę faktu, że renoma znaku towarowego CITIBANK jest szczególnie ugruntowana w tych państwach członkowskich, w których język angielski nie jest językiem zwykle używanym, takich jak Hiszpania czy Grecja. W krajach tych określenie „citi" nie jest pojmowane natychmiast jako odpowiednik słowa „city" (z hiszpańskiego: „ciudad", z greckiego „polis").

29 Skarżące twierdzą ponadto, że Izba Odwoławcza powinna była uwzględnić fakt, iż dzięki swojej renomie znak towarowy CITIBANK uzyskał wśród odbiorców drugie znaczenie, jako że postrzegają go oni jako znak towarowy należący do spółki Citibank. Odbiorcom nie przyjdzie nigdy na myśl „bank w mieście", lecz przypomną sobie natychmiast o Citibank, bardzo dobrze znanym banku, którego specyficzna nazwa brzmi Citi.

30 Skarżące twierdzą, że między występującymi w sprawie usługami występuje oczywisty związek, który wywołuje prawdopodobieństwo nienależnego korzystania przez zgłoszony znak towarowy z renomy wcześniejszych znaków towarowych lub zaszkodzenia im.

31 Wskazują one, że jeśli chodzi o usługi „pośrednictwa celnego", agenci oferują szereg usług, które mogą być uznane za usługi finansowe, jako że zaspokajają one potrzeby finansowe konsumentów. Obejmują one transakcje monetarne dokonywane na rzecz innych przedsiębiorstw, a nie na rachunek agentów, czyli działalność typową dla podmiotów świadczących usługi finansowe, tak jak skarżące. Konsumenci mogą zatem łatwo skojarzyć usługi „pośrednictwa celnego" z usługami finansowymi.

32 Odnosząc się do usług dotyczących nieruchomości, skarżące twierdzą, że również między tymi usługami a usługami finansowymi istnieje związek, w szczególności jeśli chodzi o kredyty udzielane na zakup nieruchomości i ustanawiane w takich przypadkach hipoteki.

33 W ramach trzeciej części zarzutu skarżące twierdzą, że w sprawie zaistniały także pozostałe przesłanki stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

34 Twierdzą one po pierwsze, że zgłoszone oznaczenie korzysta w sposób nienależny z renomy znaków towarowych CITI oraz z renomy znaku towarowego CITIBANK. Skojarzenie zgłoszonego znaku towarowego z usługami finansowymi i bankowymi skarżących wywoła przeświadczenie o niezawodności i pewnej inwestycji, które może wprowadzić w błąd i którego konsekwencją może być nieuzasadnione przeniesienie wyobrażenia. Skarżące podkreślają w tym względzie, że znak towarowy CITIBANK jest jednym z najbardziej cenionych znaków towarowych na świecie i że o jakości znaków towarowych zawierających element „citi" świadczą liczne nagrody uzyskane przez doskonałe usługi Citigroup.

35 Po drugie używanie zgłoszonego oznaczenia skutkuje osłabieniem renomy i charakteru odróżniającego znaków towarowych CITI. W zetknięciu ze zgłoszonym oznaczeniem konsumentom przyjdą natychmiast na myśl usługi finansowe skarżących, z uwagi na niewątpliwą reputację ich znaków towarowych. W konsekwencji odróżniający charakter tych znaków towarowych będzie mniejszy, a odbiorcy nie będą już kojarzyli określenia „citi" ze znakami towarowymi skarżących.

36 Po trzecie skarżące wskazują na wysokie prawdopodobieństwo tego, że zgłoszone oznaczenie zaszkodzi renomie znaków towarowych CITI. Podkreślają one, że uregulowania dotyczące usług finansowych są bardziej surowe niż odnoszące się do usług „pośrednictwa celnego" oraz usług dotyczących nieruchomości. Świadcząc usługi o niższej jakości niż wymagana w stosunku do usług finansowych, interwenient będzie szkodził renomie znaków towarowych CITI.

37 Po czwarte skarżące podnoszą, że interwenient nie przedstawił żadnego dowodu na to, że używanie zgłoszonego znaku towarowego jest uzasadnione.

38 W odniesieniu do pierwszej części zarzutu OHIM uważa również, że wcześniejszy znak towarowy CITIBANK cieszy się dużą renomą w odniesieniu do usług finansowych.

39 OHIM dodaje, że im większy charakter odróżniający i im znaczniejsza renoma znaku towarowego, tym łatwiej jest uznać, że doszło do naruszenia, zarówno dlatego że znaczącej renomie łatwiej jest zaszkodzić i jest ona bardziej podatna na próby jej nienależnego wykorzystania, jak i z tego względu, że znaki towarowe cieszące się renomą są łatwiej rozpoznawalne, nawet jeśli występują w połączeniu z innymi elementami.

40 Jesli chodzi o drugą część zarzutu, OHIM uważa, że Izba Odwoławcza nie dokonała właściwej oceny podobieństwa między kolidującymi ze sobą oznaczeniami w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

41 OHIM podkreśla, że dwa znaki towarowe są do siebie podobne, jeśli jeden zawiera się w drugim w całości lub jeśli występuje między nimi przynajmniej częściowa równość co do jednego lub większej liczby istotnych aspektów (wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. s. II-4335, pkt 30). Jest tak tym bardziej, gdy element wspólny ma większą siłę dominującą niż element odróżniający, czy to z uwagi na to, iż wybija się on ze względu na swój rozmiar lub umiejscowienie, czy to z powodu jego względnie wyższego charakteru odróżniającego.

42 OHIM uważa, że wcześniejszy znak towarowy CITIBANK i zgłoszony znak towarowy mają element wspólny w postaci elementu „citi", będącego fonetycznie identycznym i w obu przypadkach umieszczonym na początku znaku. Brak jest powodów, które skłoniłyby do odejścia od zastosowania ogólnej zasady, zgodnie z którą odbiorcy przywiązują większą wagę do początku wyrazu niż do jego zakończenia, zwłaszcza gdy — jak to ma miejsce w niniejszej sprawie — zakończenie wcześniejszego znaku towarowego opisuje usługi, dla których znak jest chroniony. Nieznacznie stylizowana czcionka, jaką pisany jest zgłoszony znak towarowy, nie przyciąga uwagi na tyle, by istotnie zmienić sposób postrzegania wzrokowego tego znaku przez odbiorców.

43 Jest zatem bardziej niż prawdopodobne, że w zetknięciu ze zgłoszonym oznaczeniem odbiorcy z łatwością rozpoznają w nim najbardziej dominującą część wcześniejszego znaku towarowego CITIBANK, zwłaszcza że słowo „bank" postrzegane będzie przez przytłaczającą większość odbiorców w większości państw Unii Europejskiej jako wyraz opisujący oznaczane tym znakiem usługi, w odniesieniu do których cieszy się on renomą. Wydział Sprzeciwów słusznie stwierdził, że w zetknięciu ze zgłoszonym znakiem towarowym konsumenci będą w stanie zauważyć występowanie w obu omawianych znakach określenia „citi" i że w konsekwencji z całą pewnością dojdą oni do przekonania o związku istniejącym między znakiem zgłoszonym a wcześniejszym znakiem towarowym CITIBANK.

44 Odnosząc się do trzeciej części zarzutu, OHIM twierdzi, że choć w zaskarżonej decyzji nie przeanalizowano pozostałych przesłanek zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, z uwagi na zasady ekonomiki procesowej Sąd może zbadać sprawę merytorycznie w całości. OHIM zwraca uwagę, że akta sprawy administracyjnej zawierają uwagi stron dotyczące tych pozostałych przesłanek i że Wydział Sprzeciwów wypowiedział się już w tej kwestii. Ponadto nie jest jego zdaniem możliwe rozdzielenie problemu renomy i podobieństwa kolidujących ze sobą znaków towarowych od kwestii ewentualnej szkody lub nienależnych korzyści.

45 OHIM wskazuje, że porównanie występujących w sprawie usług może się okazać przydatne przy ustalaniu, czy może dojść do osłabienia lub przyćmienia znaku bądź

do korzystania z niego w sposób pasożytniczy. Usługi bankowe i finansowe objęte wcześniejszym znakiem towarowym CITIBANK oraz usługi pośrednictwa celnego objęte zgłoszonym znakiem towarowym CITI wykazują wyraźne związki, jako że w obu przypadkach są one związane z „biznesem". Usługi pośrednictwa celnego i usługi finansowe są niezbędne dla niektórych transakcji handlowych, takich jak import-eksport czy międzynarodowy transport towarów. Zdaniem OHIM kręgi klientów skarżących i interwenienta są w znacznej części tożsame, ponieważ klienci interwenienta mogą znać bank skarżących lub przynajmniej mogli o nim słyszeć, jako że przedsiębiorstwa te w ramach prowadzonej przez nie działalności przedstawiają akredytywy lub inne instrumenty bankowe.

46 Mając powyższe na względzie, OHIM uważa po pierwsze, że użycie elementu „citi" w odniesieniu do usług wykazujących pewien związek z usługami, dla których wcześniejszy znak towarowy CITIBANK zdobył niekwestionowaną renomę, czyli usług finansowych, powoduje korzystanie z odróżniającego charakteru i renomy tego znaku towarowego.

47 Po drugie, jeśli chodzi o występowanie prawdopodobieństwa osłabienia znaku poprzez jego zamglenie, OHIM twierdzi, że z uwagi na dużą renomę, jaką cieszy się znak towarowy CITIBANK w odniesieniu do spraw finansowych, odbiorcy rzeczywiście kojarzą określenie „citi" wyłącznie z działalnością skarżących, Skojarzenie to może ulec osłabieniu w razie namnożenia się innych znaków towarowych CITI, występujących w kontekście innej działalności. Interwenient nie wykazał, że element „citi" nie jest kojarzony wyłącznie ze skarżącymi, ani że jest on powszechnie używany.

48 Poza tym interwenient nie wykazał, że istnieje uzasadniony powód używania zgłoszonego znaku towarowego. Używanie przez interwenienta znaku towarowego CITI w Hiszpanii nie stanowi dostatecznego uzasadnienia, jako że po pierwsze zakres

ochrony geograficznej znaku hiszpańskiego nie odpowiada ochronie wnioskowanej dla znaku zgłoszonego, a po drugie zgodność z prawem rejestracji znaku hiszpańskiego została zakwestionowana przed sądami krajowymi.

49 Odnosząc się do pierwszej części zarzutu, interwenient twierdzi, że wykładnia pojęcia rodziny znaków dokonana przez Izbę Odwoławczą jest prawidłowa i że izba ta słusznie uznała, iż skarżące nie wykazały, by omawiane znaki towarowe cieszyły się wymaganą renomą, z wyjątkiem znaku towarowego CITIBANK. Interwenient wskazuje, że Izba Odwoławcza nie kwestionuje wcale renomy znaku towarowego CITIBANK.

50 Jeśli chodzi o drugą część zarzutu, interwenient uważa, wbrew twierdzeniom skarżących, że Izba Odwoławcza zastosowała właściwe kryteria oceny podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi w kontekście stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 (pkt 40–43 zaskarżonej decyzji) i zdawała sobie sprawę, że wspomniana ocena jest mniej rygorystyczna niż ocena dokonywana w świetle art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Ponadto jest oczywiste, że z uwagi na znaczenie usług bankowych, odbiorcy tych usług poświęcają im wysoki poziom uwagi.

51 Słowo „citi" może być uznane za element opisowy, ponieważ wymawiane jest jak wyraz „city". Interwenient twierdzi, że początkowo nazwa samej spółki Citibank brzmiała Citybank. Ponadto odbiorcy wcale nie uważają, iż specyficzna nazwa banku brzmi Citi. Interwenient wskazuje w szczególności na istnienie licznych znaków towarowych CITI nienależących do skarżących, które nie mają nic wspólnego ze znakiem towarowym CITIBANK.

52 Poza tym interwenient uważa, że Izba Odwoławcza nie dopuściła się błędu w ocenie renomy znaku towarowego CITIBANK w krajach, w których angielski nie jest językiem powszechnie używanym, jako że można zasadnie założyć, iż nawet w Hiszpanii odbiorcy dostrzegają w wyrazie „city" określenie miasta. Interwenient jest zdania, że w kontekście stosownych czynników zdefiniowanych w orzecznictwie Trybunału, którymi są charakter towarów, ich przeznaczenie, sposób używania oraz to, czy konkurują one ze sobą, czy też się uzupełniają, między usługami objętymi kolidującymi ze sobą znakami towarowymi brak jest jakichkolwiek podobieństw (wyrok z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. s. I-5507, pkt 23).

53 Jeśli chodzi o usługi „pośrednictwa celnego" (będące jedynymi usługami, w odniesieniu do których Izba Odwoławcza zgodziła się na rejestrację znaku), nie mogą one być uznane za usługi finansowe. Rozumowanie skarżących prowadzi do absurdalnego wniosku, iż wszystkie profesje mają związek z usługami finansowymi, jako że często się zdarza, że podmioty wykonujące je dokonują przelewów na rachunek swoich klientów.

54 W odniesieniu do trzeciej części zarzutu, interwenient wskazuje, że w sprawie nie zostały spełnione pozostałe przesłanki stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

55 Twierdzi on po pierwsze, że zgłoszony znak towarowy nie odnosi nienależnych korzyści z żadnego ze znaków skarżących. Interwenient podkreśla w tym względzie, że wystąpił o rejestrację pierwszego znaku towarowego CITI w 1995 r., czyli w okresie, gdy znak towarowy CITIBANK nie był w Hiszpanii znany, a także przed zgłoszeniem do rejestracji pozostałych znaków towarowych, na których oparty został sprzeciw. Ponadto skarżące nie wykazały jego zdaniem, że pozytywne wyobrażenie, jakie przepisują one swojemu znakowi, może zostać przeniesione na inne towary.

Interwenient wskazuje w tym kontekście na decyzję Trzeciej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie R 283/1999-3 HOLLYWOOD/Hollywood. W szczególności brak jest związku między usługami objętymi występującymi w sprawie znakami.

56 Po drugie w ocenie interwenienta nie występuje prawdopodobieństwo osłabienia znaku poprzez zamglenie, z uwagi na brak powiązania między zgłoszonym znakiem towarowym CITI a wcześniejszym znakiem towarowym CITIBANK.

57 Po trzecie, w braku takiego powiązania między omawianymi znakami, nie występuje niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody renomie znaku towarowego CITIBANK. Ponadto skarżące nie wykazały istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia takiej szkody, a w szczególności nie wykazały, by usługi „pośrednictwa celnego", które w żadnej mierze nie wywołują negatywnych skojarzeń, mogły zaszkodzić usługom finansowym.

58 Po czwarte, jeśli chodzi o uzasadniony powód używania zgłoszonego znaku towarowego, interwenient przypomina, że znak ten jest identyczny z dwoma znakami wcześniejszymi zarejestrowanymi przez hiszpański urząd znaków towarowych.

Ocena Sądu

59 Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 stanowi, że „w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli jest on identyczny lub podobny do wcześniejszego

znaku i jest zarejestrowany dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, jeżeli, w przypadku wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, cieszy się on renomą we Wspólnocie i, w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego, cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim i jeżeli używanie bez uzasadnionego powodu tego znaku towarowego przynosiłoby nienależyte [nienależne] korzyści z tego powodu lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy takiego wcześniejszego znaku towarowego".

60 Z uwagi na to, że usługi wymienione w zgłoszeniu znaku towarowego nie są podobne do usług, dla których zarejestrowany został znak CITIBANK, zastosowanie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 uzależnione jest od wystąpienia następujących trzech przesłanek: po pierwsze musi zachodzić identyczność lub podobieństwo występujących w sprawie znaków towarowych; po drugie wcześniejszy znak towarowy musi cieszyć się renomą; po trzecie musi istnieć niebezpieczeństwo, że używanie bez uzasadnionego powodu zgłoszonego znaku towarowego oznaczałoby nienależne korzystanie z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego lub byłoby dla nich szkodliwe.

61 Przesłanki te muszą wystąpić łącznie, czyli niewystąpienie choćby jednej z nich skutkuje brakiem zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 (wyrok Sądu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie T-67/04 Spa Monopole przeciwko OHIM — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA FINDERS), Zb.Orz. s. II-1825, pkt 30 oraz wyrok z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie T-137/05 La Perla przeciwko OHIM — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), niepublikowany w Zbiorze, pkt 26).

— W przedmiocie pierwszej części zarzutu

62 Sąd stwierdza, że skarżące uważają zasadniczo, iż druga z przesłanek wskazanych w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 została spełniona w odniesieniu do wszystkich

znaków towarowych składających się na rodzinę znaków, na którą się one powołują. Skarżące zarzucają Izbie Odwoławczej niewłaściwe zrozumienie pojęcia rodziny znaków, przejawiające się w postawionym przez nią wymogu wykazania powszechnej znajomości większej liczby znaków należących do tej rodziny znaków.

63 Jak zauważył interwenient, z zaskarżonej decyzji, a w szczególności z jej pkt 20 wynika, iż Izba Odwoławcza nie zakwestionowała renomy znaku towarowego CITIBANK. W związku z powyższym i wobec faktu, iż strony zgadzają się co do tego, że znak towarowy CITIBANK cieszy się renomą, należy uznać, że druga przesłanka stosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 jest spełniona, bez konieczności badania, czy występowanie tej przesłanki dotyczy również pozostałych znaków towarowych. Wynika z tego, że nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie argumentów dotyczących dowodów na renomę znaku żądanych w odniesieniu do pozostałych znaków towarowych należących do rodziny znaków.

— W przedmiocie drugiej części zarzutu

64 Jeśli chodzi o przesłankę dotyczącą identyczności lub podobieństwa znaków towarowych, z orzecznictwa Trybunału dotyczącego wykładni art. 5 ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 40, s. 1), którego treść normatywna jest co do istoty identyczna z treścią przepisu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, wynika, że dla spełnienia przesłanki podobieństwa nie jest konieczne wykazanie, że w odczuciu danego kręgu odbiorców w przypadku cieszącego się renomą wcześniejszego znaku towarowego i zgłoszonego znaku towarowego istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Wystarczy, by stopień podobieństwa między tymi znakami był na tyle duży, że dany krąg odbiorców nabierze przekonania o istniejącym między nimi związku (ww. w pkt 25 wyrok w sprawie Adidas, pkt 31).

65 Istnienie takiego związku należy oceniać całościowo, mając na uwadze wszystkie mające znaczenie w danej sprawie czynniki (ww. w pkt 25 wyrok w sprawie Adidas, pkt 30). Jeśli chodzi o porównanie oznaczeń w kontekście wizualnych, fonetycznych lub koncepcyjnych podobieństw rozpatrywanych znaków towarowych, powinno ono opierać się na całościowym wrażeniu wywieranym przez te znaki, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących (ww. w pkt 61 wyrok w sprawie NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, pkt 35).

66 Odnośnie do płaszczyzny wizualnej, obecność elementu słownego „citi" w obu znakach towarowych skutkuje występowaniem między nimi pewnego podobieństwa. Ponadto okoliczność, że zgłoszony znak towarowy CITI zawiera się w całości w znaku towarowym CITIBANK i że stanowi jego początkową część, wzmacnia to podobieństwo na płaszczyźnie wizualnej (zob. ww. w pkt 41 wyrok w sprawie MATRATZEN, pkt 44, 48 i 50, ww. w pkt 61 wyrok w sprawie SPA-FINDERS, pkt 33 i ww. w pkt 61 wyrok w sprawie NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, pkt 46).

67 Sąd jest zdania, że również na płaszczyźnie wizualnej to element „citi" jest najbardziej dominujący i odróżniający w znaku towarowym CITIBANK, jako że wyróżnia on usługi bankowe świadczone przez skarżące spośród usług świadczonych przez pozostałe banki.

68 Jeśli chodzi o płaszczyznę fonetyczną, Sąd stwierdza, że występujące w sprawie znaki towarowe mają dwie wspólne sylaby „ci-ti" i odróżnia je od siebie tylko sylaba „bank".

69 Odnosząc się do porównania znaków towarowych na płaszczyźnie koncepcyjnej, należy zauważyć, że słowo „citi" nie zawiera samo w sobie żadnej innej treści koncepcyjnej niż sztuczny zapis angielskiego wyrazu „city". Aspekt ten wspólny jest obu występującym w sprawie znakom. Nie można uznać, że opisowy element „bank"

dominuje w znaku towarowym CITIBANK na płaszczyźnie koncepcyjnej. Jako że istnieją setki banków, których nazwa kończy się elementem „bank" (Comdirectbank, HypoVereinsbank, Commerzbank, itp.), to początkowa część ich nazwy pozwala na ich odróżnienie.

70 Jest oczywiste, że element słowny „citi" zawiera sugestię do angielskiego słowa „city". Są one fonetycznie identyczne i podobne z wyglądu. Powstaje pytanie, czy element „citi" posiada odróżniający charakter, czy też nie, i czy wywołuje przede wszystkim skojarzenie z miastem. W tym względzie należy podkreślić, że początkowo nazwa banku Citibank brzmiała City Bank of New York i że skarżące często posługują się ich znakiem towarowym THE CITI NEVER SLEEPS.

71 Pisownia słowa „citi" różni się jednak od pisowni angielskiego wyrazu „city", a konsument usług finansowych nie wybiera tego rodzaju usługi nie zobaczywszy najpierw pisowni nazwy danej instytucji finansowej. Poza tym dany krąg odbiorców obejmuje w niniejszej sprawie miliony osób nieanglojęzycznych. Ponadto, jak wskazał OHIM, nie istnieje żaden bank, który oferowałby swoje usługi tylko na terenach miejskich. Omawiany bank zmienił swoją początkową nazwę City Bank of New York na Citibank, z uwagi na jego rozwój i ekspansję.

72 Z powyższego wynika, że element „citi" ma charakter odróżniający.

73 Stwierdzone w ten sposób podobieństwo między występującymi w sprawie znakami towarowymi wystarczy, by odbiorcy mogli dostrzec miedzy nimi związek wymagany dla zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, przy czym należy przypomnieć, że w tym celu nie jest wymagane występowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia

w błąd. W konsekwencji Sąd jest zdania, że Izba Odwoławcza nieprawidłowo stwierdziła, iż występujące w sprawie znaki towarowe nie są na tyle podobne, by można było stwierdzić istnienie takiego związku, jaki jest wymagany dla zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

74 Wynika z tego, że poprzez stwierdzenie braku podobieństwa występujących w sprawie znaków towarowych Izba Odwoławcza naruszyła art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, co wystarcza dla uwzględnienia niniejszej skargi. Jednak z uwagi na życzenia stron wyrażone przez strony główne na rozprawie, Sąd jest zdania, że należy przeanalizować dodatkowo trzecią część zarzutu.

— W przedmiocie trzeciej części zarzutu

75 Jeśli chodzi o trzecią z przesłanek wymienionych w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, należy przeanalizować ją z punktu widzenia trzech różnych rodzajów ryzyka, a mianowicie ryzyka polegającego na tym, że po pierwsze używanie bez uzasadnionego powodu zgłoszonego znaku towarowego zaszkodzi odróżniającemu charakterowi znaku wcześniejszego, po drugie — zaszkodzi renomie tego znaku lub po trzecie — będzie powodowało czerpanie nienależnych korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego (ww. w pkt 61 wyrok w sprawie SPA-FINDERS, pkt 43–53; zob. także analogicznie opinię rzecznika generalnego F. G. Jacobsa w ww. w pkt 25 wyroku w sprawie Adidas, Rec. s. I-12540, pkt 36–39).

76 Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, aby przepis ten znalazł zastosowanie, wystarczy wystąpienie tylko jednego rodzaju niebezpieczeństwa, o którym mowa wyżej (wyrok Sądu z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie T-215/03 SIGLA przeciwko OHIM — Elleni Holding (VIPS), Zb.Orz. s. II-711, pkt 36).

77 Właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie ma obowiązku wykazywać zaistnienia faktycznego i trwającego naruszenia swego znaku towarowego, powinien on jednak przedstawić okoliczności umożliwiające stwierdzenie prima facie, że w przyszłości zaistnieje prawdopodobieństwo czerpania nienależnej korzyści lub wyrządzenia szkody, przy czym ryzyko to nie jest jedynie hipotetyczne (ww. w pkt 61 wyrok w sprawie SPA-FINDERS, pkt 40).

78 Można to stwierdzić w szczególności na podstawie wyników logicznego wnioskowania opartego na analizie prawdopodobieństwa, przy uwzględnieniu zwyczajów w danym sektorze gospodarczym, a także wszystkich pozostałych okoliczności sprawy.

79 Czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wcześniejszego znaku towarowego należy rozumieć jako obejmujące przypadek, w którym mają miejsce oczywisty wyzysk i oczywiste pasożytnicze wykorzystanie słynnego znaku towarowego lub próba czerpania korzyści z jego reputacji (ww. w pkt 61 wyrok w sprawie SPA-FINDERS, pkt 51).

80 Wreszcie, im bardziej znaczące są charakter odróżniający i renoma wcześniejszego znaku towarowego, tym łatwiej można przyjąć zaistnienie naruszenia tego znaku w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 (ww. w pkt 61 wyrok w sprawie SPA-FINDERS, pkt 41).

81 Jak wskazano powyżej, renoma znaku towarowego CITIBANK w sektorze usług bankowych we Wspólnocie Europejskiej jest niekwestionowana. Renoma ta kojarzona jest z cechami właściwymi sektorowi bankowemu, czyli wypłacalnością, uczciwością i wsparciem finansowym dla klientów indywidualnych i korporacyjnych w ich działalności zawodowej i inwestycjach.

82 Jak przyznaje OHIM, istnieje oczywisty związek — a także nakładanie się na siebie grup klientów skarżących i interwenienta — między usługami pośrednictwa celnego a usługami finansowymi oferowanymi przez takie banki, jak skarżące, ponieważ klienci zajmujący się handlem międzynarodowym oraz przywozem i wywozem towarów korzystają także z usług finansowych i bankowych, których te transakcje wymagają. Wynika z tego, że istnieje prawdopodobieństwo, iż klienci ci będą znali bank skarżących z uwagi na jego znaczącą renomę na skalę światową.

83 W związku z tym Sąd uważa, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż używanie zgłoszonego znaku towarowego CITI przez agencje celne, a zatem w odniesieniu do działalności pośrednictwa finansowego w zarządzaniu zasobami finansowymi i nieruchomościami na rzecz klientów, może prowadzić do pasożytowania, czyli czerpania nienależnej korzyści z ugruntowanej renomy znaku towarowego CITIBANK i z istotnych środków finansowych zainwestowanych przez skarżących w celu osiągnięcia tej renomy. To używanie zgłoszonego znaku towarowego CITI mogłoby także wywołać przekonanie, że interwenient jest zrzeszony ze skarżącymi lub że do nich należy, co w rezultacie mogłoby ułatwić oferowanie usług oznaczonych zgłoszonym znakiem. Ryzyko to jest tym większe, że skarżącym przysługują prawa do kilku znaków towarowych zawierających element „citi".

84 Wreszcie Sąd uważa, że interwenient nie przedstawił dowodu na to, że używanie znaku towarowego odbywa się zgodnie z regułą uzasadnionych powodów.

85 Używanie przez interwenienta znaku towarowego CITI w Hiszpanii nie stanowi dostatecznego uzasadnienia, jako że po pierwsze zakres ochrony geograficznej znaku hiszpańskiego nie odpowiada ochronie wnioskowanej dla znaku zgłoszonego, a po drugie zgodność z prawem rejestracji znaku hiszpańskiego została zakwestionowana przed sądami krajowymi. Podobnie bez znaczenia jest okoliczność, że interwenientowi przysługują prawa do nazwy domeny „citi.es".

86 W związku z powyższym należy uwzględnić również trzecią część trzeciego zarzutu i w konsekwencji stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji, bez potrzeby orzekania w przedmiocie pozostałych zarzutów podniesionych przez skarżących.

**W przedmiocie kosztów**

87 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.

88 Ponieważ OHIM przegrał sprawę z uwagi na stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, należy obciążyć go kosztami własnymi, a także kosztami poniesionymi przez skarżących, oraz orzec, że interwenient poniesie koszty własne.

Z powyższych względów

SĄD (pierwsza izba)

orzeka, co następuje:

**1) Stwierdza się nieważność decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 1 marca 2005 r. (sprawa R 173/2004-1).**

2) **OHIM pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Citigroup, Inc. i Citibank, NA, w tym koszty poniesione przez nie w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą.**

3) **Citi, SL ponosi własne koszty.**

Cooke Labucka Prek

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 16 kwietnia 2008 r.

Sekretarz Prezes

E. Coulon J.D. Cooke