ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (prvá komora)

zo 16. apríla 2008 *

Vo veci T-181/05,

Citigroup, Inc., predtým Citicorp, so sídlom v New Yorku, New York (Spojené štáty),

Citibank, NA, so sídlom v New Yorku,

v zastúpení: pôvodne V. von Bomhard, A. W. Renck a A. Pohlmann, advokáti, neskôr V. von Bomhard, A. W. Renck, a H. O'Neill, solicitor,

žalobcovia,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT),
v zastúpení: J. García Murillo a D. Botis, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

* Jazyk konania: angličtina.

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa:

Citi, SL, so sídlom v Madride (Španielsko), v zastúpení: M. Peris Riera, advokát,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 1. marca 2005 (vec R 173/2004-1), týkajúcemu sa námietkového konania medzi Citicorp a Citi, SL, ako aj námietkového konania medzi Citibank, NA, a Citi, SL,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (prvá komora),

v zložení: predseda komory J. D. Cooke, sudcovia I. Labucka a M. Prek,

tajomník: K. Andová, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 10. mája 2005,

so zreteľom na vyjadrenie k odvolaniu ÚHVT podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 6. apríla 2006,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 6. apríla 2006,

so zreteľom na nahradenie spoločnosti Citicorp spoločnosťou Citigroup, Inc.,

po pojednávaní z 11. júla 2007,

so zreteľom na opätovné otvorenie ústnej časti konania 21. novembra 2007,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 20. decembra 1999 podala Citi, SL, obchodná spoločnosť podľa španielskeho práva, prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001 s. 146) v znení zmien a doplnení.

2 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis tohto obrazového označenia:



3 Služby uvedené v prihláške patria do triedy 36 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú podľa jednotlivých tried tomuto opisu: „služby colných deklarantov, odhady nehnuteľností, služby realitných kancelárií, správa a oceňovanie nehnuteľností“.

4 Uvedená prihláška bola zverejnená 11. decembra 2000 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 98/2000.

5 Dňa 12. marca 2001 spoločnosť Citicorp, ktorá sa 1. augusta 2005 zlúčila so spoločnosťou Citigroup, Inc., pričom spoločnosť Citicorp zanikla, podala námietku proti prihláške ochrannej známky, opierajúc sa o tieto skoršie ochranné známky a skoršie prihlášky ochranných známok:

— nemecká slovná ochranná známka CITI č. 39847157 zapísaná 17. marca 2000 pre „záležitosti súvisiace s nehnuteľnosťami“ a „finančné záležitosti“ zaradené do triedy 36,

— prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva č. 1084532 podaná 23. februára 1999 pre „záležitosti súvisiace s nehnuteľnosťami“ a „finančné záležitosti“ zaradené do triedy 36, zobrazená takto:



— slovná ochranná známka Spoločenstva CITICORP č. 65367 zapísaná 9. decembra 1998 pre „záležitosti súvisiace s nehnuteľnosťami“ zaradené do triedy 36.

6 V ten istý deň podala Citibank, NA, námietku proti prihláške ochrannej známky, opierajúc sa o jedenásť skorších slovných ochranných známok Spoločenstva, všetkých zapísaných pre „finančné záležitosti“ a „záležitosti súvisiace s nehnuteľnosťami“ zaradených do triedy 36, a to: CITIBANK, CITIBANKING, CITICARD, CITIGOLD, CITIPHONE, CITIBASICS, CITIBUSINESS, CITIONE, CITIDIRECT, CITINETTING a THE CITI NEVER SLEEPS.

7 ÚHVT listom z 3. augusta 2001 oznámil účastníkom konania, že obe tieto námietkové konania boli spojené a bude sa o nich konať v spoločnom konaní.

8 Rozhodnutím z 24. februára 2004 námietkové oddelenie vyhovelo námietke podanej žalobcami, pričom podľa článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 zamietlo prihlášku ochrannej známky Spoločenstva a zaviazalo vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov konania.

9 Vedľajší účastník konania podal 2. marca 2004 na ÚHVT proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie.

10 Rozhodnutím z 1. marca 2005 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) zrušil prvý odvolací senát ÚHVT rozhodnutie námietkového oddelenia. Senát vyhovel prihláške v rozsahu, v akom sa týkala služieb odhadov nehnuteľností, realitných kancelárií, správy a oceňovania nehnuteľností, ale zamietol ju v rozsahu, v akom sa týkala služieb colných deklarantov.

11 Odvolací senát v podstate rozhodol, že článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 nebolo možné v tomto prípade uplatniť. Na rozdiel od námietkového oddelenia sa odvolací senát domnieval, že nijaký z predložených dôkazov neodôvodňoval rozhodnutie, podľa ktorého má skupina príbuzných ochranných známok, ktorých spoločným menovateľom bol prvok „citi“, dobré meno a podľa ktorého verejnosť vníma skoršiu ochrannú známku CITIBANK ako skupinu príbuzných ochranných známok patriacich žalobcom. Podľa odvolacieho senátu mali žalobcovia len jednu ochrannú známku s dobrým menom, a to skoršiu ochrannú známku CITIBANK, zapísanú len pre finančné záležitosti. Podľa odvolacieho senátu však ochranná známka CITIBANK a prihlasovaná ochranná známka CITI neboli podobné v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94. Odvolací senát sa teda domnieval, že nie je potrebné preskúmať túto otázku z hľadiska uvedeného ustanovenia.

12 Odvolací senát však v napadnutom rozhodnutí potvrdil zamietnutie prihlášky podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 v rozsahu, v akom sa vzťahovala na záležitosti súvisiace s nehnuteľnosťami, z dôvodu, že existovala pravdepodobnosť zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou nemeckou ochrannou známkou CITI, zapísanou pre finančné záležitosti a záležitosti súvisiace s nehnuteľnosťami. Čo sa týka služieb colných deklarantov, odvolací senát zapísal prihlášku vzhľadom na to, že tieto služby neboli podobné so službami, na ktoré sa vzťahovala skoršia ochranná známka CITI.

Návrhy účastníkov konania

13 Žalobcovia navrhujú, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov konania.

14 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol prvý a druhý žalobný dôvod,

— čo sa týka tretieho žalobného dôvodu, posúdil, či existuje podobnosť medzi týmito označeniami, pričom:

— ak by sa Súd prvého stupňa domnieval, že dotknuté označenia sú si podobné, nech preskúma ostatné podmienky článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 a v takom prípade zruší napadnuté rozhodnutie a zaviaže každého z účastníkov konania znášať svoje vlastné trovy konania, alebo ak by nemohol tieto podmienky preskúmať, nech zruší napadnuté rozhodnutie, vráti vec na nové konanie odvolaciemu senátu a zaviaže každého z účastníkov konania znášať svoje vlastné trovy konania,

— ak by Súd prvého stupňa dospel vzhľadom na článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 k záveru o dôvodnosti napadnutého rozhodnutia, nech zamietne žalobu a zaviaže žalobcov na náhradu trov konania.

15 Na pojednávaní ÚHVT navrhol, aby Súd prvého stupňa v prípade úspechu žalobcov v konaní zaviazal každého z účastníkov konania znášať svoje vlastné trovy konania.

16 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcov na náhradu trov konania.

Právny stav

O prípustnosti niektorých žalobných návrhov ÚHVT

17 Na rozdiel od toho, čo tvrdia žalobcovia, odvolací senát sa domnieval, že medzi ochrannou známkou CITIBANK a prihlasovanou ochrannou známkou CITI nebola podobnosť. Vo svojom vyjadrení k žalobe sa však ÚHVT pripojil k tvrdeniam žalobcov

uvedeným v rámci druhej časti tretieho žalobného dôvodu v tom, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia podobnosti dotknutých označení v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

18 Vo vzťahu k tomu už Súd prvého stupňa rozhodol v súvislosti s konaním týkajúcim sa rozhodnutia odvolacieho senátu v námietkovom konaní tak, že hoci ÚHVT nemá aktívnu legitimáciu na podanie žaloby proti rozhodnutiu niektorého odvolacieho senátu, nemusí na druhej strane systematicky brániť akékoľvek napadnuté rozhodnutie odvolacieho senátu alebo povinne navrhnúť zamietnutie žaloby, ktorá proti takému rozhodnutiu smeruje [rozsudky Súdu prvého stupňa z 30. júna 2004, GE Betz/ÚHVT — Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Zb. s. II-1845, bod 34; z 25. októbra 2005, Peek & Cloppenburg/ÚHVT (Cloppenburg), T-379/03, Zb. s. II-4633, bod 22, a zo 16. januára 2007, Calavo Growers/ÚHVT — Calvo Sanz (Calvo), T-53/05, Zb. s. II-37, bod 26].

19 Nič teda nebráni ÚHVT, aby sa pripojil k návrhu žalobcu alebo aby posúdenie prenechal na úvahu Súdu prvého stupňa, pričom mu na objasnenie poskytol všetko, čo považuje za vhodné (rozsudky BIOMATE, už citovaný v bode 18 vyššie, bod 36, a Cloppenburg, už citovaný v bode 18 vyššie, bod 22).

O veci samej

20 Na podporu svojej žaloby žalobcovia uvádzajú tri žalobné dôvody. Prvý sa zakladá na porušení článku 73 druhej vety nariadenia č. 40/94, druhý sa zakladá na porušení článku 73 prvej vety a článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 a tretí na porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

21 Súd prvého stupňa sa domnieva, že je potrebné hneď rozhodnúť o treťom žalobnom dôvode.

22 Tretí žalobný dôvod, založený na porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, pozostáva z troch častí, v rámci ktorých žalobcovia tvrdia, že:

— odvolací senát posúdil dobré meno ich ochranných známok nesprávne,

— odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia podobnosti medzi ochrannou známkou CITIBANK a prihlasovanou ochrannou známkou,

— ostatné podmienky článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 sú v tejto veci splnené.

Tvrdenia účastníkov konania

23 Pokiaľ ide o prvú časť tohto žalobného dôvodu, žalobcovia odvolaciemu senátu v podstate vytýkajú, že nesprávne konštatoval, že nepreukázali dobré meno ich skupiny príbuzných ochranných známok, s výnimkou ochrannej známky CITIBANK.

24 V druhej časti žalobcovia tvrdia, že posúdenie podobnosti medzi skoršou ochrannou známkou CITIBANK a prihlasovanou ochrannou známkou CITI muselo viesť k záveru, že na základe týchto ochranných známok si môžu spotrebitelia vytvoriť súvislosť medzi službami, na ktoré sa vzťahujú.

25 Podľa žalobcov odvolací senát nesprávne vyložil kritériá upravujúce v rámci článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 podobnosť označení. Odvolací senát mal tiež preskúmať, či v dôsledku stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a prihlasovaným označením si príslušná skupina verejnosti vytvorí medzi nimi súvislosť v zmysle bodov 29 a 30 rozsudku Súdneho dvora z 23. októbra 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux (C-408/01, Zb. s. I-12537, ďalej len „rozsudok Adidas"). Odvolací senát pritom neuplatnil toto kritérium, ale pristúpil k štandardnému porovnaniu kolidujúcich ochranných známok.

26 Žalobcovia ďalej napádajú domnienku odvolacieho senátu, podľa ktorej príslušná skupina verejnosti má veľmi vysoký stupeň pozornosti. Na jednej strane finančné záležitosti vo všeobecnosti nepredpokladajú až taký vysoký stupeň pozornosti, keďže sa vzťahujú na rôzne druhy služieb a aj na celkom jednoduché činnosti. Na druhej strane odvolací senát zohľadnil len spotrebiteľa oboznámeného so skoršou ochrannou známkou, hoci mal zohľadniť spotrebiteľa, ktorý je dotknutý službami označenými v prihláške ochrannej známky, t. j. službami „colných deklarantov" a „realitných kancelárií".

27 Verejnosť si zapamätá ochrannú známku s dobrým menom CITIBANK najmä pre jej rozlišovaciu predponu „citi", skôr ako pre jej opisnú koncovky „bank". Žalobcovia zdôrazňujú, že predpona „citi" nemôže byť považovaná za opisný prvok, keďže ako slovo v anglickom jazyku neexistuje. Dobré meno ochrannej známky CITIBANK môže spočívať len v predpone „citi", ktorá je jej prevládajúcim a rozlišujúcim prvokom, lebo prvok „bank" je čisto opisný.

28 Odvolací senát nezohľadnil skutočnosť, že dobré meno ochrannej známky CITIBANK je osobitne dobre etablované v členských štátoch, v ktorých angličtina nie je bežne používaným jazykom, ako napríklad v Španielsku alebo v Grécku. Pojem „citi“ nebude v týchto štátoch bezprostredne pochopený ako zodpovedajúci slovu „city“ („ciudad“ po španielsky alebo „polis“ po grécky).

29 Podľa žalobcov mal napokon odvolací senát zohľadniť skutočnosť, že ochranná známka CITIBANK nadobudla pre svoje dobré meno určitý druhý význam z pohľadu verejnosti, ktorá ju vníma ako ochrannú známku patriacu spoločnosti Citibank. Verejnosť si nikdy nepredstaví „banku v meste“, ale hneď si spomenie na dobre známu banku Citibank, ktorej špecifický názov je Citi.

30 Žalobcovia tvrdia, že existuje zjavná súvislosť medzi dotknutými službami, a teda vysoká pravdepodobnosť, že prihlasovaná ochranná známka môže neprávom využívať alebo poškodzovať dobré meno skoršej ochrannej známky.

31 Žalobcovia uvádzajú, že čo sa týka služieb „colných deklarantov“, tí poskytujú celý rad služieb, ktoré môžu byť považované za finančné služby, pretože napĺňajú finančné potreby spotrebiteľov. Tieto služby zahŕňajú finančné transakcie na účet iných podnikov, a nie na účet samotných agentov, čo je typickou činnosťou poskytovateľov finančných služieb, akými sú žalobcovia. Spotrebitelia si môžu teda jednoducho vytvoriť súvislosť medzi službami „colných deklarantov“ a finančnými službami.

32 Pokiaľ ide o služby spojené s nehnuteľným majetkom, žalobcovia tvrdia, že medzi nimi a finančnými službami rovnako existuje súvislosť, najmä čo sa týka pôžičiek a hypoték na nákup nehnuteľností.

33 V rámci tretej časti žalobného dôvodu žalobcovia tvrdia, že sú v tejto veci splnené aj ostatné podmienky článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

34 Po prvé by prihlasované označenie neprávom využívalo dobré meno príbuzných ochranných známok CITI a dobré meno ochrannej známky CITIBANK. Asociácia prihlasovanej ochrannej známky s finančnými a bankovými službami žalobcov by totiž viedla k domnienke spoľahlivosti a istého investovania, ktorá môže byť klamlivou a ktorej neodôvodneným dôsledkom môže byť prenos imidžu. V tejto súvislosti žalobcovia zdôrazňujú, že ochranná známka CITIBANK je jednou z najváženejších ochranných známok na svete a kvalita ochranných známok obsahujúcich prvok „citi" je preukázaná veľkým množstvom cien získaných za vynikajúce služby poskytované skupinou Citigroup.

35 Po druhé dôsledkom používania prihlasovaného označenia by bolo oslabenie dobrého mena a rozlišovacej spôsobilosti ochranných známok CITI. Keby spotrebitelia zbadali prihlasované označenie, ihneď by si pre dobré meno ochranných známok, ktorých majiteľmi sú žalobcovia, predstavili ich finančné služby. V dôsledku toho bude rozlišovacia spôsobilosť týchto ochranných známok slabšia a verejnosť si už neasociuje pojem „citi" s ochrannými známkami žalobcov.

36 Po tretie žalobcovia tvrdia, že je veľmi pravdepodobné, že prihlasované označenie poškodí dobré meno ochranných známok CITI. V tejto súvislosti zdôrazňujú, že právna úprava vzťahujúca sa na finančné služby je prísnejšia ako právna úprava týkajúca sa služieb „colných deklarantov" a služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľný majetok. Poskytovaním služieb, ktoré majú nižšie kvality, ako sú vyžadované pre finančné služby, by vedľajší účastník konania poškodzoval dobré meno ochranných známok CITI.

37 Po štvrté žalobcovia uvádzajú, že vedľajší účastník konania nepredložil nijaký dôkaz vzťahujúci sa na náležitosť dôvodu používania prihlasovanej ochrannej známky.

38 V rámci prvej časti žalobného dôvodu sa ÚHVT rovnako domnieva, že skoršia ochranná známka CITIBANK má veľmi dobré meno pre finančné služby.

39 ÚHVT dodáva, že čím sú rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno ochrannej známky významnejšie, tým bude ľahšie prípustné, že došlo k zásahu do práva z ochrannej známky, a to tak z dôvodu, že veľmi dobré meno je viac ohrozené poškodením alebo záujmom neoprávneného využívania, ako aj z dôvodu, že ochranné známky s dobrým menom sú ľahšie rozpoznateľné, aj keď sú spojené s inými slovnými prvkami.

40 Čo sa týka druhej časti žalobného dôvodu, ÚHVT sa domnieva, že odvolací senát neposúdil primerane podobnosť medzi kolidujúcimi označeniami v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

41 ÚHVT zdôrazňuje, že dve ochranné známky sú si podobné, ak je celá jedna ochranná známka zahrnutá v druhej, alebo ak medzi nimi existuje aspoň čiastočná zhoda z jedného alebo z viacerých príslušných hľadísk [rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Zb. s. II-4335, bod 30]. Platí to o to viac, ak spoločný prvok prevláda nad rozlišujúcim prvkom, buď z dôvodu prevahy dĺžky alebo postavenia výrazov, alebo z dôvodu stupňa pomerne vyššej rozlišovacej spôsobilosti.

42 Podľa ÚHVT skoršia ochranná známka CITIBANK a prihlasovaná ochranná známka CITI majú spoločný prvok „citi“, ktorý je foneticky zhodný a rovnako umiestnený na začiatku každej z nich. V tejto súvislosti neexistuje nijaký prvok, na základe ktorého by sa nemalo uplatniť všeobecné pravidlo, podľa ktorého verejnosť priznáva väčšiu dôležitosť začiatku slova ako jeho koncu, predovšetkým v takomto prípade, keď koniec skoršej ochrannej známky je opisný pre služby, pre ktoré je zapísaná. Mierna zmena typu písma v prihlasovanej ochrannej známke nie je dosť nápadná na to, aby mohla podstatne zmeniť vizuálne vnímanie tejto známky.

43 Bude teda viac ako pravdepodobné, že verejnosť pri kontakte s prihlasovaným označením v ňom ľahko spozná prevládajúcu časť skoršej ochrannej známky CITIBANK, a to o to viac, že slovo „bank“ je veľkou väčšinou verejnosti vo väčšine štátov Európskej únie vnímané ako opisné slovo označujúce služby, na ktoré sa toto dobré meno vzťahuje. Námietkové oddelenie teda správne rozhodlo, že spotrebitelia si pri kontakte s prihlasovanou ochrannou známkou môžu v dotknutých ochranných známkach všimnúť spoločné používanie výrazu „citi“, a preto si určite vytvoria súvislosť so skoršou ochrannou známkou CITIBANK.

44 Pokiaľ ide o tretiu časť žalobného dôvodu, ÚHVT tvrdí, že odvolací senát sa v napadnutom rozhodnutí síce nevyrovnal s ostatnými podmienkami článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, Súd prvého stupňa však môže z dôvodu hospodárnosti konania preskúmať vec samú ako celok. ÚHVT uvádza, že správny spis tejto veci obsahuje pripomienky strán týkajúce sa týchto ostatných podmienok a že námietkové oddelenie sa v tejto súvislosti už vyjadrilo. Navyše nie je možné oddeliť otázky týkajúce sa dobrého mena a podobnosti kolidujúcich ochranných známok od otázky možného poškodenia alebo neoprávneného využívania.

45 ÚHVT ďalej uvádza, že porovnanie dotknutých služieb môže byť užitočné na určenie, či existuje, alebo neexistuje riziko oslabenia, zahmlenia alebo parazitovania.

Bankové a finančné služby, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka CITIBANK, a služby colných deklarantov uvedené v prihláške ochrannej známky CITI obsahujú zjavné súvislosti, keďže obe sú spojené so „záležitosťami“. Služby colných deklarantov a finančné služby sú nevyhnutné na niektoré obchodné transakcie, akými sú import-export alebo medzinárodná preprava tovaru. Podľa ÚHVT sú skupiny klientov, jednak žalobcov a jednak vedľajšieho účastníka konania, z veľkej časti rovnaké v tom zmysle, že klienti vedľajšieho účastníka konania môžu poznať alebo aspoň počuť o banke žalobcov, lebo tieto podniky musia pri výkone svojich činností vydávať akreditívy či iné bankové dokumenty.

46 Vzhľadom na uvedené sa ÚHVT v prvom rade domnieva, že používanie prvku „citi“ pre služby, ktoré majú určitú súvislosť s tými, pre ktoré nadobudla skoršia ochranná známka CITIBANK nespochybniteľné dobré meno, t. j. finančné záležitosti, by neprávom využívalo rozlišovaciu spôsobilosť a dobré meno tejto ochrannej známky.

47 Po druhé, čo sa týka existencie rizika oslabenia rušením, ÚHVT tvrdí, že z dôvodu veľmi dobrého mena ochrannej známky CITIBANK v oblasti finančných záležitostí si verejnosť vytvorila jedinečnú súvislosť medzi pojmom „citi“ a činnosťami žalobcov, ktorá môže byť oslabená rozširovaním iných ochranných známok CITI v súvislosti s rozdielnymi oblasťami činnosti. Vedľajší účastník konania nepreukázal, že prvok „citi“ nie je spojený iba so žalobcami alebo že ide o bežný prvok.

48 Vedľajší účastník konania okrem toho nepreukázal existenciu náležitého dôvodu na používanie prihlasovanej ochrannej známky. Používanie ochrannej známky CITI vedľajším účastníkom konania v Španielsku nepredstavuje platné odôvodnenie, lebo

na jednej strane územný rozsah ochrany španielskej ochrannej známky nezodpovedá rozsahu prihlasovanej ochrannej známky a na druhej strane právna dôvodnosť zápisu španielskej ochrannej známky je napadnutá v konaní pred vnútroštátnymi súdmi.

49 Čo sa týka vedľajšieho účastníka konania, v rámci prvej časti žalobného dôvodu tvrdí, že pojem skupina príbuzných ochranných známok, ako ho vykladá odvolací senát, je správny a že tento senát správne zistil, že žalobcovia nepreukázali, že dotknuté ochranné známky, okrem ochrannej známky CITIBANK, majú potrebné dobré meno. Uvádza, že odvolací senát v konečnom dôsledku nespochybnil dobré meno ochrannej známky CITIBANK.

50 V rámci druhej časti žalobného dôvodu sa vedľajší účastník domnieva, že na rozdiel od toho, čo tvrdia žalobcovia, odvolací senát uplatnil vhodné kritériá na zistenie podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami v rámci článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 (body 40 až 43 napadnutého rozhodnutia) a uvedomil si, že preskúmanie v tejto veci bolo menej prísne ako preskúmanie podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Navyše je zjavné, že so zreteľom na dôležitosť finančných služieb im spotrebiteľská verejnosť prizná vyšší stupeň pozornosti.

51 Slovo „citi“ môže byť považované za opisný prvok, pretože sa vyslovuje presne ako pojem „city“. Podľa vedľajšieho účastníka konania bol totiž pôvodný názov spoločnosti Citibank rovnako Citybank. Navyše sa verejnosť nedomnieva, že špecifické meno banky je Citi. Predovšetkým existuje veľa ochranných známok CITI, ktoré nepatria žalobcom a nemajú nič spoločné s ochrannou známkou CITIBANK.

52 Okrem toho odvolací senát sa nedopustil nesprávneho posúdenia dobrého mena ochrannej známky CITIBANK v štátoch, v ktorých angličtina nie je bežne používaným jazykom, lebo je možné skutočne predpokladať, že aj v Španielsku verejnosť rozumie slovo „city“ ako mesto. Vedľajší účastník konania sa domnieva, že neexistuje nijaká podobnosť medzi službami, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky, tak ako tieto faktory vyplývajú z judikatúry Súdneho dvora, t. j. charakter týchto tovarov, ich určenie, ich použitie, ako aj ich konkurenčný alebo doplňujúci charakter (rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 23).

53 Čo sa týka služieb „colných deklarantov“ (konkrétne jediných služieb, pre ktoré odvolací senát nariadil pokračovať v konaní o zápis ochrannej známky), tie nemôžu byť považované za finančné služby. Takéto uvažovanie žalobcov dôjde k absurdnému záveru, že všetky profesie vlastne súvisia s finančnými službami, lebo každá osoba prevádzkujúca nejakú činnosť vykonáva prevod finančných prostriedkov na účet svojho klienta.

54 V rámci tretej časti žalobného dôvodu vedľajší účastník konania uvádza, že ostatné podmienky článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 nie sú v tejto veci splnené.

55 Po prvé prihlasovaná ochranná známka nevyužívala neprávom žiadnu z ochranných známok žalobcov. Vedľajší účastník konania v tejto súvislosti zdôrazňuje, že podal prihlášku prvej ochrannej známky CITI v roku 1995, čo je niekoľko rokov predtým, ako bola ochranná známka CITIBANK v Španielsku známa, a tiež pred prihláškami ostatných ochranných známok, na ktorých sa v tejto veci zakladá námietka. Navyše žalobcovia nepreukázali, že údajne pozitívny imidž ich ochranných známok sa môže preniesť na iné výrobky. Vedľajší účastník konania sa v tejto súvislosti odvoláva na

rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu ÚHVT z 25. apríla 2001, HOLLYWOOD/Hollywood (vec R 283/1999-3). Predovšetkým neexistuje súvislosť medzi službami, na ktoré sa vzťahujú dotknuté ochranné známky.

56 Po druhé neexistuje riziko oslabenia ochrannej známky rušením so zreteľom na neexistenciu súvislosti a asociácie medzi prihlasovanou ochrannou známkou CITI a skoršou ochrannou známkou CITIBANK.

57 Po tretie bez súvislosti medzi týmito známkami nemôže dobré meno ochrannej známky CITIBANK byť poškodené. Okrem toho žalobcovia v tejto veci nepreukázali existenciu rizika vzniku takého poškodenia a najmä nepreukázali, že služby „colných deklarantov", ktoré vôbec nemajú negatívny význam, môžu poškodzovať finančné služby.

58 Po štvrté, čo sa týka používania na základe náležitého dôvodu prihlasovanej ochrannej známky, vedľajší účastník konania pripomína, že táto ochranná známka je zhodná s dvoma skoršími ochrannými známkami, ktoré boli zapísané španielskym úradom pre ochranné známky.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

59 Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 stanovuje, že „okrem toho, na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky v zmysle odseku 2 ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná, ak je zhodná alebo podobná so skoršou ochrannou

známkou a má byť zapísaná pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je skoršia ochranná známka zapísaná, kde v prípade skoršej ochrannej známky má táto ochranná známka v spoločenstve dobré meno a, v prípade skoršej národnej ochrannej známky, ochranná známka má dobré meno v príslušnom členskom štáte a tam, kde používanie bez náležitého dôvodu ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, by neprávom zvýhodnilo alebo znevýhodnilo rozlišovaciu spôsobilosť alebo povesť ochrannej známky [by neprávom v rozpore s dobrými mravmi využívalo alebo narúšalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo poškodzovalo dobré meno skoršej ochrannej známky — *neoficiálny preklad*]“.

60 Vzhľadom na to, že služby označené v prihláške ochrannej známky nie sú podobné s tými, pre ktoré je ochranná známka CITIBANK zapísaná, použitie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 v tejto veci sa viaže na tri podmienky, t. j. po prvé zhodnosť alebo podobnosť dotknutých ochranných známok, po druhé dobré meno skoršej ochrannej známky a po tretie nebezpečenstvo, že používanie prihlasovanej ochrannej známky by neprávom využívalo alebo narúšalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo poškodzovalo dobré meno skoršej ochrannej známky.

61 Keďže tieto podmienky sú kumulatívne, nesplnenie ktorejkoľvek z nich stačí na to, aby sa ustanovenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 neuplatnili [rozsudky Súdu prvého stupňa 25. mája 2005, Spa Monopole/ÚHVT — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Zb. s. II-1825, bod 30, a zo 16. mája 2007, La Perla/ÚHVT — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, neuverejnený v Zbierke, bod 26].

— O prvej časti žalobného dôvodu

62 Súd prvého stupňa konštatuje, že žalobcovia v podstate tvrdia, že druhá podmienka uvedená v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 je splnená, čo sa týka nimi uvedenej

skupiny príbuzných ochranných známok. Vytýkajú odvolaciemu senátu, že nepochopil význam pojmu skupiny príbuzných známok, keď vyžaduje, aby preukázali, že viaceré známky z tejto skupiny boli všeobecne známe.

63 Ako vedľajší účastník konania uviedol, z napadnutého rozhodnutia a najmä z jeho bodu 20 vyplýva, že odvolací senát nespochybnil povahu dobrého mena ochrannej známky CITIBANK. Za týchto okolností a s ohľadom na skutočnosť, že účastníci konania sa zhodujú v tom, že ochranná známka CITIBANK má dobré meno, treba druhú podmienku článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 považovať za splnenú bez toho, aby bolo potrebné overiť, či je splnená aj voči ostatným ochranným známkam. Z toho vyplýva, že netreba odpovedať na tvrdenia týkajúce sa dôkazov o nárokovanom dobrom mene ostatných ochranných známok tejto skupiny príbuzných ochranných známok.

— O druhej časti žalobného dôvodu

64 Čo sa týka podmienky vzťahujúcej sa na zhodnosť alebo podobnosť dotknutých ochranných známok, z judikatúry Súdneho dvora súvisiacej s výkladom článku 5 ods. 2 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92) (ktorého normatívny obsah je v podstate zhodný s článkom 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94) vyplýva, že na splnenie podmienky týkajúcej sa podobnosti netreba preukázať, že zo strany verejnosti existuje pravdepodobnosť zámeny medzi skoršou ochrannou známkou, ktorá má dobré meno, a prihlasovanou ochrannou známkou. Stačí, že v dôsledku stupňa tejto podobnosti si príslušná skupina verejnosti vytvorí medzi nimi súvislosť (rozsudok Adidas, už citovaný v bode 25 vyššie, bod 31).

65 Existenciu tejto súvislosti je potrebné posudzovať komplexne pri zohľadnení všetkých relevantných skutkových okolností konkrétneho prípadu (rozsudok Adidas, už citovaný v bode 25 vyššie, bod 30). Porovnanie týchto označení sa vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo ku koncepčnej podobnosti predmetných ochranných známok má zakladať na celkovom dojme, ktorý ochranné známky vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov (rozsudok NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, už citovaný v bode 61 vyššie, bod 35).

66 Z vizuálneho hľadiska dôsledkom prítomnosti slovného prvku „citi“ v oboch dotknutých ochranných známkach je, že existuje medzi nimi určitá podobnosť. Okrem toho skutočnosť, že prihlasovaná ochranná známka CITI je celá zahrnutá v ochrannej známke CITIBANK a že predstavuje jej začiatočnú časť, túto podobnosť z vizuálneho hľadiska len posilňuje (pozri v tomto zmysle rozsudky MATRATZEN, už citovaný v bode 41 vyššie, body 44, 48 a 50; SPA-FINDERS, už citovaný v bode 61 vyššie, bod 33, a NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, už citovaný v bode 61 vyššie, bod 46).

67 Súd prvého stupňa sa domnieva, že aj z vizuálneho hľadiska prvok „citi“ predstavuje najprevládajúcejší a najrozlišujúcejší prvok ochrannej známky CITIBANK, keďže na základe neho možno rozlíšiť bankové činnosti žalobcov od činností akejkoľvek inej banky.

68 Z fonetického hľadiska Súd prvého stupňa konštatuje, že dotknuté ochranné známky majú spoločné dve slabiky „ci-ti“ a rozlišujú sa len slabikou „bank“.

69 Čo sa týka porovnania dotknutých ochranných známok z koncepčného hľadiska, treba uviesť, že slovo „citi“ vskutku nemá samo osebe nijaký iný koncepčný význam, iba pozmenený pravopis anglického slova „city“. Tento aspekt je spoločný pre obe dotknuté ochranné známky. Opisný prvok „bank“ nemôže byť z koncepčného

hľadiska považovaný za prevládajúci prvok ochrannej známky CITIBANK. Vzhľadom na to, že existujú stovky bánk, ktorých názov sa končí prvkom „bank“ (Comdirectbank, HypoVereinsbank, Commerzbank atď.), rozlišuje ich medzi sebou práve začiatočná časť názvu.

70 Je zjavné, že slovný prvok „citi“ evokuje anglické slovo „city“. Sú foneticky zhodné a vizuálne podobné. Kladie sa teda otázka, či prvok „citi“ má, alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť a najmä či sa pri jeho vnímaní vybaví mesto. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že názov banky Citibank bolo pôvodne City Bank of New York a že žalobcovia používajú často svoju ochrannú známku THE CITI NEVER SLEEPS.

71 Pravopis slova „citi“ je však odlišný od anglického slova „city“ a spotrebiteľ finančných služieb sa nerozhodne pre takúto službu bez toho, aby videl napísané meno dotknutej finančnej inštitúcie. Navyše príslušná skupina verejnosti zahŕňa v tejto veci milióny anglicky nehovoriacich osôb. Okrem toho, a ako to naznačil ÚHVT, neexistuje nijaká banka, ktorá by neponúkala svoje služby v mestských zónach. Spomínaná banka sa pôvodne nazývala City Bank of New York, pričom bola neskôr vďaka svojmu vývoju a rozvoju premenovaná na Citibank.

72 Z uvedeného vyplýva, že prvok „citi“ má rozlišovaciu spôsobilosť.

73 Takto konštatovaná podobnosť medzi ochrannými známkami v tejto veci stačí na to, aby si verejnosť mohla vytvoriť medzi nimi takú spojitosť, aká je potrebná na uplatnenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, pričom sa v tejto súvislosti pripomína, že nebezpečenstvo zámeny sa na tento účel nevyžaduje. V dôsledku toho sa Súd prvého

stupňa domnieva, že odvolací senát sa dopustil chyby, keď nepovažoval dotknuté ochranné známky za dostatočne podobné na to, aby sa medzi nimi mohla vytvoriť taká súvislosť, aká sa vyžaduje na účely uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

74 Z uvedeného vyplýva, že odvolací senát porušil článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, keď nepovažoval kolidujúce ochranné známky za podobné, čo je dostatočným dôvodom na to, aby táto žaloba bola prijatá. Vzhľadom na želania vyjadrené na pojednávaní hlavnými účastníkmi konania sa však Súd prvého stupňa subsidiárne domnieva, že je vhodné preskúmať tretiu časť žalobného dôvodu.

— O tretej časti žalobného dôvodu

75 Pokiaľ ide o tretiu z podmienok uvedených v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, treba skúmať tri rôzne druhy nebezpečenstiev, konkrétne že používanie bez náležitého dôvodu prihlasovanej ochrannej známky by po prvé narúšalo rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannej známky, po druhé by poškodzovalo dobré meno skoršej ochrannej známky a po tretie by neprávom využívalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno skoršej ochrannej známky (rozsudok SPA-FINDERS, už citovaný v bode 61 vyššie, body 43 až 53; pozri tiež analogicky návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Jacobs vo veci, v ktorej bol vynesený rozsudok Adidas, už citovaný v bode 25 vyššie, Zb. s. I-12540, body 36 až 39).

76 Vzhľadom na znenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 stačí, že existuje jeden z uvedených druhov nebezpečenstiev, aby sa toto ustanovenie stalo uplatniteľným. [rozsudok Súdu prvého stupňa z 22. marca 2007, SIGLA/ÚHVT — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Zb. s. II-711, bod 36].

77 Majiteľ skoršej ochrannej známky nie je povinný preukázať existenciu skutočných a súčasných zásahov do svojej ochrannej známky. Musí však uviesť skutočnosti, na základe ktorých možno jednoznačne predpokladať nebezpečenstvo, nie iba hypotetické, budúceho neoprávneného využívania alebo poškodzovania (rozsudok Súdu prvého stupňa SPA-FINDERS, už citovaný v bode 61 vyššie, bod 40).

78 K takému záveru možno dospieť najmä na základe logických vyvodení vyplývajúcich z preskúmania pravdepodobností a zohľadnením bežných praktík v predmetnom obchodnom odvetví, ako aj zo všetkých ostatných okolností tohto prípadu.

79 Prospech získaný neprávom z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky treba chápať tak, že zahŕňa prípady využívania slávnej ochrannej známky a parazitovania na nej alebo pokusy o získanie prospechu z jej dobrej povesti (rozsudok SPA-FINDERS, už citovaný v bode 61 vyššie, bod 51).

80 Čím je rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno ochrannej známky významnejšie, tým bude ľahšie prípustné, že došlo k zásahu do práva zo skoršej ochrannej známky v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 (rozsudok SPA-FINDERS, už citovaný v bode 61 vyššie, bod 41).

81 Ako už bolo uvedené, dobré meno ochrannej známky CITIBANK v Európskom spoločenstve pre odvetvie bankových služieb nie je spochybnené. V tomto ohľade je uvedené dobré meno spájané s vlastnosťami bankového odvetvia, konkrétne so solventnosťou, s poctivosťou a finančnou pomocou fyzickým a právnickým osobám pri výkone ich činností a pri investovaní.

82 Ako ÚHVT uviedol, existuje zjavný vzťah, ako aj prelínanie skupín klientov žalobcov a vedľajšieho účastníka medzi službami colných deklarantov a finančnými službami ponúkanými bankami, akými sú žalobcovia, pretože klienti zaoberajúci sa činnosťami v medzinárodnom obchode, dovoze a vývoze tovarov používajú aj finančné a bankové služby, ktoré si takéto činnosti vyžadujú. Z uvedeného vyplýva, že existuje pravdepodobnosť, že takíto klienti poznajú banku žalobcov so zreteľom na jej veľmi dobré meno na medzinárodnej úrovni.

83 Za týchto okolností sa Súd prvého stupňa domnieva, že existuje vysoká pravdepodobnosť, že používanie prihlasovanej ochrannej známky CITI colnými deklarantmi a osobitne pre činnosti finančného zástupcu pri správe peňažných čiastok a nehnuteľností pre klientov vedie k parazitovaniu, čiže neprávom využíva dobré meno etablovanej ochrannej známky CITIBANK a veľké investície, ktoré žalobcovia vynaložili na nadobudnutie tohto dobrého mena. Používanie prihlasovanej ochrannej známky CITI môže tiež spôsobiť dojem, že vedľajší účastník konania je spojený so žalobcami alebo je ich súčasťou, a tak uľahčiť predaj služieb uvedených v prihláške ochrannej známky. Keďže žalobcovia sú majiteľmi viacerých ochranných známok obsahujúcich prvok „citi“, je táto pravdepodobnosť ešte vyššia.

84 Nakoniec sa Súd prvého stupňa domnieva, že vedľajší účastník konania nepredložil dôkaz o tom, že používanie prihlasovanej ochrannej známky by malo náležité dôvody.

85 Používanie ochrannej známky CITI vedľajším účastníkom konania v Španielsku nemôže byť platným odôvodnením, lebo na jednej strane územný rozsah ochrany španielskej ochrannej známky nezodpovedá územiu, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, a na druhej strane právna dôvodnosť zápisu španielskej ochrannej známky je napadnutá v konaní pred vnútroštátnymi súdmi. V rovnakej súvislosti je irelevantná skutočnosť, že vedľajší účastník konania vlastní doménu s názvom „citi.es“.

86 Preto je potrebné prijať aj tretiu časť tretieho žalobného dôvodu a v dôsledku toho zrušiť napadnuté rozhodnutie bez toho, aby bolo potrebné rozhodnúť o ostatných žalobných dôvodoch predložených žalobcami.

O trovách

87 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.

88 Keďže ÚHVT nemal vo veci úspech a napadnuté rozhodnutie bolo zrušené, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu vlastných trov, ako aj trov konania žalobcov a rozhodnúť, že vedľajší účastník konania znáša vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (prvá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 1. marca 2005 (vec R 173/2004-1) sa zrušuje.**

2. ÚHVT znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Citigroup, Inc., a Citibank, NA, vrátane trov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s konaním pred odvolacím senátom.

3. Citi, SL, znáša vlastné trovy konania.

Cooke Labucka Prek

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 16. apríla 2008.

Tajomník Predseda komory

E. Coulon J. D. Cooke