РЕШЕНИЕ НА ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯ СЪД (първи състав)

16 април 2008 година *

По дело T-181/05

Citigroup, Inc., по-рано известно като Citicorp, установено в Ню Йорк, Ню Йорк (Съединени американски щати),

Citibank, NA, установено в Ню Йорк,

представлявани първоначално от адв. V. von Bomhard, адв. A. W. Renck и адв. A. Pohlmann, avocats, впоследствие от адв. von Bomhard, адв. Renck и г-н H. O'Neill, solicitor,

жалбоподатели,

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП), за която се явяват г-жа J. García Murillo и г-н D. Botis, в качеството на представители,

ответник,

* Език на производството: английски.

другата страна в производството пред апелативния състав на СХВП, встъпила в производството пред Първоинстанционния съд, е

Citi, SL, установено в Мадрид (Испания), за което се явява адв. M. Peris Riera,

с предмет жалба срещу Решение № R 173/2004-1 на Първи апелативен състав на СХВП от 1 март 2005 г. относно производство по възражение между Citicorp и Citi SL, както и относно производство по възражение между Citibank NA и Citi SL,

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ (първи състав)

състоящ се от: г-н J. D. Cooke, председател, г-жа I. Labucka и г-н M. Prek, съдии,

секретар: г-жа K. Andová, администратор,

предвид жалбата, подадена в секретариата на Първоинстанционния съд на 10 май 2005 г.,

предвид писмения отговор на СХВП, представен в секретариата на Първоинстанционния съд на 6 април 2006 г.,

предвид писмения отговор на встъпилата страна, представен в секретариата на Първоинстанционния съд на 6 април 2006 г.,

предвид заместването на дружеството Citicorp от Citigroup Inc.,

предвид изложеното в съдебното заседание от 11 юли 2007 г.,

предвид възобновяването на устната фаза на производството на 21 ноември 2007 г.,

постанови настоящото

Решение

Обстоятелства, предхождащи спора

1 На 20 декември 1999 г. Citi SL, дружество, учредено по испанското право, подава пред Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) заявка за регистрация на марка на Общността на основание изменения Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).

2 Марката, чиято регистрация се иска, е възпроизведения по-долу фигуративен знак:



3 Услугите, за които се иска регистрацията на марката, са от клас 36 по смисъла на ревизираната и допълнена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрацията на марки от 15 юни 1957 г. и съответстват на следното описание: „Митническо представителство, недвижимо имущество (оценяване [изчисляване стойността] на недвижимо имущество), агенции за недвижимо имущество, недвижимо имущество (управление на недвижимо имущество и оценяване на недвижимо имущество)“.

4 На 11 декември 2000г. заявката е публикувана в Бюлетин на марките на Общността № 98/2000.

5 На 12 март 2001 г. Citicorp, което впоследствие на 1 август 2005 г. се слива със Citigroup Inc., подава възражение срещу регистрацията на заявената марка, основавайки се на следните по-ранни марки и заявки за марки:

— германска словна марка „CITI“ №°39847157, регистрирана на 17 март 2000 г. за „сделки с недвижимо имущество“ и за „финансови сделки“ от клас 36,

— заявка за регистрация на фигуративна марка на Общността № 1084532, подадена на 23 февруари 1999 г. за „сделки с недвижимо имущество“ и за „финансови сделки“ от клас 36, изобразена по-долу:



— словна марка на Общността CITICORP №°65367, регистрирана на 9 декември 1998 г. за „сделки с недвижимо имущество“ от клас 36.

6 В същия ден Citibank NA подава възражение срещу регистрацията на заявената марка, основавайки се на следните единадесет словни марки на Общността, всички регистрирани за „финансовите сделки“ и за „сделките с недвижимо имущество“ от клас 36: CITIBANK, CITIBANKING, CITICARD, CITIGOLD, CITIPHONE, CITIBASICS, CITIBUSINESS, CITIONE, CITIDIRECT, CITINETTING и THE CITI NEVER SLEEPS.

7 С писмо от 3 август 2001 г. СХВП уведомява страните, че двете процедури по възражение са съединени и ще се разгледат заедно.

8 С решение от 24 февруари 2004 г. отделът по споровете уважава възражението на жалбоподателите и на основание член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 отхвърля заявката за марка на Общността като осъжда встъпилата страна да заплати разноските.

9 На 2 март 2004 г. встъпилата страна подава пред СХВП жалба срещу решението на отдела по споровете.

10 С решение от 1 март 2005 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“), Първи апелативен състав на СХВП отменя решението на отдела по споровете. Той уважава възражението по отношение на услугите, свързани с оценяване на недвижимо имущество, с агенции за недвижимо имущество, с управление и оценяване на недвижимо имущество, но го отхвърля по отношение на услугите, свързани с митническо представителство.

11 По същество апелативният състав заключава, че член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 в случая не е приложим. Противно на отдела по споровете апелативният състав приема, че никое от доказателствата не подкрепя заключението, че родът марки, чийто общ знаменател е елементът „citi“, се ползва с добра репутация и че потребителите възприемат по-ранната марка „CITIBANK“ като част от рода марки на жалбоподателите. Според апелативния състав жалбоподателите имат само една марка, ползваща се с добра репутация, а именно по-ранната марка „CITIBANK“, която се отнася единствено до финансовите сделки. Според апелативния състав обаче последната марка и заявената марка „CITI“ не са подобни по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94. При това положение апелативният състав счита, че проверка в светлината на последната разпоредба не е необходима.

12 В обжалваното решение обаче апелативният състав потвърждава отхвърлянето на заявката за сделки с недвижимо имущество на основание член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 с довода, че съществува вероятност от объркване между заявената марка и по-ранната германска марка „CITI“, регистрирана за финансови сделки и сделки с недвижимо имущество. Що се отнася до услугите, свързани с митническо представителство, апелативният състав допуска заявката за регистрация, считайки, че тези услуги и услугите, предмет на по-ранната марка „CITI“, не са подобни.

Искания на страните

13 Жалбоподателите молят Първоинстанционния съд:

— да отмени обжалваното решение,

— да осъди СХВП и встъпилата страна да заплатят съдебните разноски.

14 СХВП моли Първоинстанционния съд:

— да отхвърли първото и второто правно основание на жалбоподателите,

— що се отнася до третото правно основание, да прецени дали съществуват прилики между разглежданите знаци:

— ако Първоинстанционният съд приеме, че знаците са подобни:

— или да продължи проверката на другите условия по член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, и в този случай да отмени обжалваното решение и да осъди всяка страна да понесе собствените си съдебни разноски,

— или ако такава проверка не може да бъде извършена — да върне делото на апелативния състав и да осъди всяка страна да понесе собствените си съдебни разноски,

— ако Първоинстанционният съд приеме, че по отношение на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 заключенията на обжалваното решение са основателни, да отхвърли жалбата и да осъди жалбоподателите да заплатят съдебните разноски.

15 В съдебното заседание СХВП иска от Първоинстанционния съд в случай, че жалбоподателите спечелят делото, да разпореди всяка от страните да понесе собствените си съдебни разноски.

16 Встъпилата страна моли Първоинстанционния съд:

— да отхвърли жалбата,

— да осъди жалбоподателите да заплатят съдебните разноски.

От правна страна

По допустимостта на някои от исканията на СХВП

17 Противно на твърдяното от жалбоподателите апелативният състав приема, че прилика между марката „CITIBANK“ и заявената марка „CITI“ не е налице. В своя писмен отговор обаче СХВП се присъединява към доводите на

жалбоподателите, представени по втората част на третото правно основание, че преценката на апелативния състав относно приликата между разглежданите знаци по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 била погрешна.

18 В това отношение, във връзка с производство относно решение на апелативен състав, който се е произнесъл по повод процедура по възражение, Първоинстанционният съд е приел, че макар СХВП да няма необходимата активна процесуална легитимация да обжалва решение на апелативен състав, тя не е длъжна системно да защитава всяко обжалвано решение на апелативен състав или да иска задължително отхвърлянето на всяка жалба срещу такова решение (Решение на Първоинстанционния съд от 30 юни 2004 г. по дело GE Betz/СХВП—Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Recueil, стр. II-1845, точка 34, Решение на Първоинстанционния съд от 25 октомври 2005 г. по дело Peek & Cloppenburg/СХВП (Cloppenburg), T-379/03, Recueil, стр. II-4633, точка 22 и Решение на Първоинстанционния съд от 16 януари 2007 г. по дело Calavo Growers/СХВП—Calvo Sanz (Calvo), T-53/05, Сборник, стр. II-37, точка 26).

19 Следователно няма пречка СХВП да се присъедини към искане на жалбоподателя или да се ограничи до това да остави на Първоинстанционния съд да вземе решение, като представи всички доводи, които смята за уместни с оглед решаването на спора (Решение по дело BIOMATE, посочено в точка 18 по-горе, точка 36 и Решение дело Cloppenburg, посочено в точка 18 по-горе, точка 22).

По същество

20 В подкрепа на своята жалба жалбоподателите изтъкват три правни основния. Първото е изведено от нарушение на член 73, второ изречение от Регламент № 40/94, второто — от нарушение на член 73, първо изречение и на член 74, параграф 1 от Регламент № 40/94, а третото — от нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.

21 Първоинстанционният съд счита, че в самото начало следва да се разгледа третото правно основание.

22 Третото правно основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, се състои от три части, в рамките на които жалбоподателите изтъкват, че:

— апелативният състав не е преценил правилно добрата репутация на техните марки,

— апелативният състав е допуснал грешка при преценката на приликата между марка „CITIBANK“ и заявената марка,

— другите условия по член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 в случая са изпълнени.

Доводи на страните

23 Що се отнася до първата част на настоящото правно основание, жалбоподателите по същество упрекват апелативния състав, че е приел погрешно, че не са доказали добрата репутация, с която се ползва техният род марки с изключение на марка „CITIBANK“.

24 В рамките на втората част жалбоподателите поддържат, че анализът на приликата между по-ранната марка „CITIBANK“ и заявената марка „CITI“ трябвало да доведе до заключението, че тези марки карат потребителите да правят връзка между услугите, които те обхващат.

25 Според жалбоподателите апелативният състав е тълкувал погрешно критериите, уреждащи приликата между знаци по член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94. Апелативният състав трябвало да провери дали степента на прилика между марката, ползваща се с добра репутация, и заявения знак води до установяването на връзка между тях по смисъла на точки 29 и 30 от Решение на Съда от 23 октомври 2003 г. по дело Adidas-Salomon и Adidas Benelux (C-408/01, Recueil, стр. I-12537, наричано по-нататък „Решение по делото Adidas“). Апелативният състав обаче не приложил този критерий, а извършил обикновено сравнение между конфликтните марки.

26 Освен това жалбоподателите оспорват презумпцията на апелативния състав, че степента на внимание на съответните потребители била много завишена. От една страна, финансовите сделки в цялост не предполагали подобна степен на внимание, тъй като обхващали различни видове услуги, включително и най-обикновени дейности. От друга страна, апелативният състав взел предвид единствено потребителите, визирани от по-ранната марка, а трябвало да отчете потребителите, към които са насочени услугите, обозначени в заявката за регистрация, а именно — услугите, свързани с „митническо представителство“ и с „агенции за недвижимо имущество“.

27 По отношение на марката „CITIBANK“, ползваща се с добра репутация, потребителите си спомняли по-скоро предимно нейната отличителна представка „citi“, отколкото описателното ѝ окончание „bank“. Жалбоподателите подчертават, че представката „citi“ не може да се счете за описателен елемент, след като думата не съществува в английския език. Добрата репутация на марката „CITIBANK“ можела да се открие единствено в представката „citi“ — неин доминиращ и отличителен елемент — докато елементът „bank“ бил изцяло описателен.

28 Апелативният състав не взел предвид факта, че добрата репутация на марката „CITIBANK“ била особено утвърдена в държавите-членки, в които английският език не е сред обичайно говоримите, като Испания или Гърция. В тези страни думата „citi“ не се възприемала веднага като съответствие на думата „city“ („ciudad“ на испански или „polis“ на гръцки).

29 Освен това според жалбоподателите апелативният състав е трябвало да отчете факта, че благодарение на своята добра репутация марката „CITIBANK“ е придобила второ значение за потребителите, които я възприемат като марка, притежание на дружеството „Citibank“. Докато в своето съзнание потребителите в никакъв случай не биха направили връзка с някаква „банка в града“, те веднага се сещат за Citibank, много известна банка, чието специфично наименование е Citi.

30 Жалбоподателите поддържат, че между разглежданите услуги съществува явна връзка, а следователно и опасност заявената марка неоснователно да се ползва от добрата репутация на по-ранните марки или да ги увреди.

31 Те посочват, че в рамките на услугите, свързани с „митническо представителство“ се предлагат поредица от услуги, които могат да се разглеждат като финансови, доколкото задоволяват финансови нужди на потребителите. Те обхващат парични сделки за сметка на други предприятия, а не на представителите, тоест дейност, типична за доставчици на финансови услуги като жалбоподателите. Така потребителите лесно можели да направят връзка между услугите, свързани с „митническо представителство“ и финансовите услуги.

32 Що се отнася до услугите, свързани с недвижимо имущество, жалбоподателите претендират, че и между тях и финансовите услуги съществува връзка преди всичко по отношение на заемите и ипотеките за закупуване на недвижими имоти.

33 В рамките на третата част на правното основание жалбоподателите изтъкват, че в случая другите условия по член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 са изпълнени.

34 Първо, заявеният знак се ползвал неоснователно от добрата репутация на рода марки „CITI“ и от добрата репутация на марката „CITIBANK“. Всъщност свързването на заявената марка с финансовите и банкови услуги на жалбоподателите водело до презумпция за благонадеждност и сигурност на инвестицията, която можела да се окаже заблуждаваща и чиято неоправдана последица можело да бъде прехвърляне на образа. Жалбоподателите подчертават в това отношение, че марката „CITIBANK“ е една от най-ценените в света марки и че качеството на марките, съдържащи елемента „citi“, се доказва от множеството награди, получени за отличните услуги на Citigroup.

35 Второ, използването на заявения знак водело до размиване на добрата репутация и на отличителните белези на марките „CITI“. Предвид сериозната репутация на марките на жалбоподателите, при възприемането на заявения знак у потребителите веднага щяла да се породи мисълта за финансовите услуги на последните. Вследствие на това отличителните белези на тези марки ставали по-слаби, а потребителите вече нямало да свързват думата „citi“ с марките на жалбоподателите.

36 Трето, жалбоподателите претендират, че съществува значителна опасност заявеният знак да увреди добрата репутация на марките „CITI“. В това отношение те подчертават, че законовите разпоредби, приложими към финансовите услуги, имат по-високи изисквания от тези, отнасящи се до услугите, свързани с „митническо представителство“, и тези, свързани с недвижимо имущество. Предоставяйки услуги с по-ниско качество от това, което се изисква за финансовите услуги, встъпилата страна би увредила добрата репутация на марките „CITI“.

37 Четвърто, жалбоподателите посочват, че встъпилата страна не изтъква никакви доводи по отношение на основателното използване на заявената марка.

38 Освен това в рамките на първата част на правното основание СХВП счита, че по-ранната марка „CITIBANK“ се ползва с доказана добра репутация по отношение на финансовите сделки.

39 СХВП добавя, че колкото по-сериозни са отличителните белези и добрата репутация на една марка, толкова по-лесно е да се приеме наличието на нарушение както поради факта, че доказаната добра репутация е изложена в по-голяма степен на увреждане или опити за неоснователно използване, така и защото марките, ползващи се с добра репутация, могат да се разпознаят по-лесно дори когато са в съчетание с други елементи.

40 По отношение на втората част на правното основание СХВП счита, че апелативният състав не е преценил адекватно приликата между конфликтните знаци по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.

41 СХВП подчертава, че две марки са подобни ако едната се включва в другата в своята цялост или ако двете са поне отчасти еднакви по отношение на един или повече релевантни аспекти (Решение на Първоинстанционния съд от 23 октомври 2002 г. по дело Matratzen Concord/СХВП—Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, стр. II-4335, точка 30). Това важи още повече ако общият елемент доминира повече от разграничителния елемент било поради превъзходство по отношение на големина или позиция, било поради сравнително по-голямата степен на отличителност на белезите.

42 Според СХВП по-ранната марка „CITIBANK“ и заявената марка „CITI“ споделят фонетично идентичния елемент „citi“, който и в двата случая се намира в началото на марките. В това отношение нищо не можело да изключи прилагането на общото правило, според което потребителите обръщат по-голямо внимание на началото на дума, отколкото на окончанието ѝ, и по-специално когато — както е в настоящия случай — окончанието на по-ранната марка описва услугите, за които е защитена. Леко стилизираните елементи, използвани в заявената марка, не се запомняли дотолкова, че да променят съществено визуалното възприятие на последната.

43 При това положение би било повече от вероятно, изправени пред заявения знак, потребителите да разпознаят лесно в него частта на по-ранната марка „CITIBANK“, която доминира повече особено тъй като думата „bank“ се разбира от болшинството потребители в повечето от държавите в Европейския съюз като описателна дума за услугите, които обозначава и за които се ползва с добра репутация. Отделът по споровете потвърждавал правилно, че потребителите щели да бъдат в състояние да отбележат общата употреба на думата „citi“ в разглежданите марки, когато бъдат изправени пред заявената марка и при това положение щели неминуемо да направят връзка с по-ранната марка „CITIBANK“.

44 Що се отнася до третата част на правното основание, СХВП поддържа, че макар в обжалваното решение да не са разгледани другите условия за прилагане на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, Първоинстанционният съд можел поради съображения за процесуална икономия да разгледа цялото дело по същество. СХВП отбелязва, че административната преписка съдържа становищата на страните относно тези други условия и че отделът по споровете вече се е произнесъл по този въпрос. Освен това въпросът за добрата репутация и за приликата между конфликтните марки не можел да бъде отделен от въпроса за евентуална вреда или неоснователно ползване.

45 СХВП посочва, че сравнението между разглежданите услуги може да се окаже полезно, за да се определи дали има или не опасност от размиване, опетняване

или паразитизъм. Банковите и финансови услуги, обхванати от по-ранната марка „CITIBANK“, и услугите, свързани с митническо представителство, визирани от заявената марка „CITI“, разкривали явна връзка, доколкото били свързани — едните, както и другите — „със сделки“. Услугите, свързани с митническо представителство, и финансовите услуги били основни за някои търговски сделки като внос-износ или международен превоз на стоки. Според СХВП е възможно съответните клиенти на жалбоподателите и на встъпилата страна да познават или поне да са чували за банката на жалбоподателите, като се има предвид, че в своята дейност тези предприятия трябва да издават кредитни писма или други банкови инструменти.

46 С оглед на изложеното СХВП счита на първо място, че предвид услугите, имащи известна връзка с услугите, за които по-ранната марка „CITIBANK“ е придобила неоспорима добра репутация — тоест финансовите сделки — използването на елемента „citi“ би се ползвало неоснователно от отличителните белези и от добрата репутация на тази марка.

47 На второ място, по отношение на наличието на опасност от размиване поради недостатъчно яснота СХВП поддържа, че поради доказаната добра репутация на марката „CITIBANK“ в областта на финансовите сделки потребителите действително са установили единна връзка между думата „citi“ и дейността на жалбоподателите, за която съществува опасност от отслабване посредством увеличаването на броя на марките „CITI“ в различни контекст и области на дейност. Встъпилата страна не е доказала, че елементът „citi“ не се свързва единствено с жалбоподателите или че става въпрос за общоупотребим използван елемент.

48 Освен това жалбоподателят не е доказал наличието на основателна причина за използването на заявената марка. Използването на марката „CITI“ от встъпилата страна в Испания не представлявало валидна обосновка, доколкото от една

страна обхватът на географската закрила на испанската марка не отговарял на този, покрит от заявената марка, а от друга —основателността от правна гледна точка на регистрацията на испанската марка се оспорвала пред националните съдилища.

49 Що се отнася до встъпилата страна, в рамките на първата част от правното основание тя изтъква, че апелативният състав тълкува правилно понятието за род марки, и че последният основателно е установил, че жалбоподателите не са доказали, с изключение на марка „CITIBANK“, че въпросните марки се ползват с необходимата добра репутация. Тя отбелязва впрочем, че апелативният състав не оспорва добрата репутация на марка „CITIBANK“.

50 В рамките на втората част на правното основание встъпилата страна счита, че противно на поддържаното от жалбоподателите апелативният състав прилага подходящите критерии за определяне на приликата между конфликтните марки в рамките на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 (точки 40 до 43 от обжалваното решение) и разбира, че разглежданата проверка е по-малко строга от тази по член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94. Освен това е общоизвестно, че предвид значимостта на финансовите услуги вниманието на потребителите към тези услуги е завишено.

51 Думата „citi“ можело да се разглежда като описателен елемент, доколкото се произнася точно по същия начин като думата „city“. Всъщност според встъпилата страна в началото наименованието на самото дружество „Citibank“ е „Citybank“. Освен това потребителите нямало да помислят, че особеното наименование на банката е „Citi“. Съществували по-специално множество марки „CITI“, които не принадлежат на жалбоподателите и нямат нищо общо с марката „CITIBANK“.

52 Освен това апелативният състав не е допуснал грешка и що се отнася до добрата репутация на марката „CITIBANK“ в страните, в които английският език не е обичайно говорим, доколкото действително е могло да се предположи, че дори в Испания потребителите разбират под думата „city“ град. Встъпилата страна счита, че не съществува прилика между услугите, обхванати от конфликтните марки съгласно определените от Съда фактори, а именно — тяхното естество, тяхното предназначение, тяхното използване и техния конкуриращ се или допълващ характер (Решение на Съда от 29 септември 1998 г. по дело Canon, C-39/97, Recueil, стр. I-5507, точка 23).

53 Що се отнася до услугите, свързани с „митническо представителство“ (тоест единствените услуги, за които апелативният състав разрешава продължаването на процедурата по регистрация), те не можело да се считат за финансови услуги. Съждението на жалбоподателите би довело до абсурдния резултат, че всички професии имат връзка с финансовите услуги, щом често се случва което и да било лице, занимаващо се с определена дейност по занятие, да извършва прехвърляне на парична сума за сметка на свой клиент.

54 В рамките на третата част на правното основание встъпилата страна изтъква, че в случая другите условия на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 не са изпълнени.

55 На първо място, заявената марка не се ползвала неоснователно от никоя от марките на жалбоподателите. В това отношение встъпилата страна подчертава, че за пръв път е поискала регистрацията на марка „CITI“ през 1995 г., тоест години преди марката „CITIBANK“ да придобие известност в Испания, а също и преди заявките за регистрация на другите марки, на които се основава възражението в случая. Освен това жалбоподателите не доказвали, че твърдяният положителен образ на тяхната марка може да се прехвърли към други стоки. В това отношение встъпилата страна се позовава на решението на Трети

апелативен състав на СХВП от 25 април 2001 г. по преписка HOLLYWOOD/Hollywood (преписка R 283/1999-3). По-специално не съществувала връзка между услугите, обхванати от разглежданите марки.

56 На второ място, предвид липсата на връзка и свързване между заявената марка „CITI“ и по-ранната марка „CITIBANK“ нямало опасност от размиване поради недостатъчно яснота.

57 На трето място, без подобна връзка или свързване между марките потенциална вреда за добрата репутация на марката „CITIBANK“ не би била налице. Освен това в случая жалбоподателите не са доказали наличието на опасност от подобна вреда и по-специално не са доказали, че услугите, свързани с „митническо представителство“, които нямат скрито негативно значение, могат да увредят финансовите услуги.

58 На четвърто място, по отношение на използването с основателна причина на заявената марка встъпилата страна припомня, че тази марка е идентична на две по-ранни марки, за които е дадено разрешение от испанското бюро по марки.

Съображения на Първоинстанционния съд

59 Член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 предвижда, че „[п]ри възражение на притежателя на по-ранна марка по смисъла на параграф 2, марката, за която е била подадена заявката, не се регистрира, когато е идентична или подобна на

по-ранна марка и трябва да бъде регистрирана за стоки или услуги, които не са подобни на тези, за които по-ранната марка е регистрирана, когато, в случай на по-ранна марка на Общността, тя се ползва с добра репутация в Общността, а в случай на по-ранна национална марка, тя се ползва с добра репутация в съответната държава-членка, и когато ползването без основателна причина на марка, за която е била подадена заявка се ползва неоснователно от отличителните белези или от добрата репутация на по-ранната марка, или ще ѝ нанесе вреда“.

60 Като се има предвид, че услугите, обозначени в регистрацията за марка, не са подобни на услугите, за които е регистрирана марката „CITIBANK“, прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 предполага изпълнението на три условия, а именно — първо, идентичност или подобие на разглежданите марки, второ, наличието на добра репутация на по-ранната марка и трето, наличието на опасност ползването без основателна причина на марка, за която е била подадена заявка, да се ползва неоснователно от отличителните белези или от добрата репутация на по-ранната марка или да ѝ нанесе вреда.

61 Тъй като тези три условия са кумулативни, разпоредбите на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 не се прилагат, ако някое от тях не е изпълнено (Решение на Първоинстанционния съд от 25 май 2005 г. по дело Spa Monopole/СХВП—Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Recueil, стр. II-1825, точка 30 и Решение на Първоинстанционния съд от 16 май 2007 г. по дело La Perla/СХВП—Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, все още непубликувано в Сборника, точка 26).

— По първата част на правното основание

62 Първоинстанционният съд установява, че жалбоподателите по същество поддържат, че що се отнася до всички марки, включващи се в рода марки, на

който те се позовават, второто условие, посочено в член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, е изпълнено. Те упрекват апелативния състав, че не е зачел понятието за род марки, изисквайки от тях да докажат, че множество марки от рода са общоизвестни.

63 Така, както отбелязва встъпилата страна, от обжалваното решение, и по-специално от точка 20 от него, следва, че апелативният състав не поставя под съмнение добрата репутация на марка „CITIBANK“. При тези обстоятелства и предвид съгласието на страните, че марка „CITIBANK“ се ползва с добра репутация, следва да се приеме, че второто условие, предвидено в член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 е изпълнено, без да е необходима проверка дали това е така и по отношение на останалите марки. В резултат на това доводите относно доказателствата за добрата репутация, претендирана за останалите марки от рода марки, не следва да се разглеждат.

— По втората част на правното основание

64 Що се отнася до условието за идентичност или подобие на разглежданите марки, от практиката на Съда, свързана с тълкуването на член 5, параграф 2 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (ОВ L 40, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92) (чието нормативно съдържание по същество е еднакво с това на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94), следва, че за да бъде изпълнено условието за прилика, не е необходимо да се доказва, че в съзнанието на съответните потребители съществува вероятност от объркване между по-ранната марка, ползваща се с добра репутация, и заявената марка. Достатъчно е предвид степента на прилика между марките съответните потребители да правят връзка между тях (Решение по дело Adidas, точка 25 по-горе, точка 31).

65 Наличието на подобна връзка трябва да се преценява глобално при отчитане на всички релевантни в случая фактори (Решение по дело Adidas, точка 25 по-горе, точка 30). По отношение на визуалната, фонетична или концептуална прилика между разглежданите марки сравнението между знаците трябва да се основава на цялостното впечатление от марките при отчитане по-специално на отличителните и доминиращи елементи на последните (Решение по дело NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, точка 61 по-горе, точка 35).

66 Във визуален план поради присъствието на словния елемент „citi“ в двете разглеждани марки между тях има определена прилика. Освен това фактът, че заявената марка „CITI“ се включва в своята цялост в марка „CITIBANK“ и че е нейна начална част, подсилва тази прилика във визуален план (вж. в този смисъл Решение по дело MATRATZEN, точка 41 по-горе, точки 44, 48 и 50, Решение по дело SPA-FINDERS, точка 61 по-горе, точка 33 и Решение по дело NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, точка 61 по-горе, точка 46).

67 Първоинстанционният съд счита, че и във визуален план елементът „citi“ е най-доминиращият и отличителен елемент на марката „CITIBANK“, доколкото води до отличаване на банковата дейност на жалбоподателите от тази на всяка друга банка.

68 Във фонетичен план Първоинстанционният съд установява, че разглежданите марки имат две общи срички „ci-ti“ и се различават единствено по сричката „bank“.

69 Що се отнася до сравнението между разглежданите марки в концептуален план, следва да се отбележи, че думата „citi“ сама по себе си всъщност не носи никакво концептуално значение, което да се различава от измислен правопис на английската дума „city“. Този аспект е общ и за двете разглеждани марки.

В концептуален план описателният елемент „bank“ не може да се приеме за доминиращия елемент на марката „CITIBANK“. Като се има предвид, че съществуват стотици банки, чието наименование завършва с елемента „bank“ (Comdirectbank, HypoVereinsbank, Commerzbank, и т.н.), това, което ги отличава едни от други, е началната част на наименованието им.

70 Явно е, че словният елемент „citi“ внушава английската дума „city“. Фонетично те са еднакви, а визуално — подобни. По този начин се поставя въпросът дали елементът „citi“ има или не отличителни белези и дали преди всичко навежда на мисълта за град. В това отношение следва да се подчертае, че наименованието на банка „Citibank“ първоначално е „City Bank of New York“ и че жалбоподателите често използват своята марка „THE CITI NEVER SLEEPS“.

71 Правописът на думата „citi“ обаче се различава от този на английската дума „city“, а потребител на финансови услуги не избира подобна услуга, без да е видял изписано наименованието на разглежданата финансова институция. Освен това съответните потребители в случая са милиони лица, които не са англоезични. В допълнение, както посочва СХВП, никоя банка не предлага услуги извън градските зони. Предвид своето развитие и разширяване, банката, носеща първоначално наименованието „City Bank of New York“, е преименувана впоследствие на „Citibank“.

72 От изложеното следва, че елементът „citi“ има отличителни белези.

73 Така установената прилика между разглежданите марки е достатъчна, за да могат потребителите да направят между тях връзката, необходима за прилагане на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, като се има предвид в това отношение, че за тази цел не се изисква да е налице вероятност от объркване.

Следователно Първоинстанционният съд счита, че апелативният състав е допуснал грешка, приемайки, че разглежданите марки не са достатъчно подобни, за да може между тях да бъде направена връзка като изискваната за прилагане на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94.

74 От това следва, че приемайки, че разглежданите марки не са подобни, апелативният състав е нарушил член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, което е достатъчно основание за уважаване на настоящата жалба. Все пак предвид исканията, изразени от главните страни в съдебното заседание, Първоинстанционният съд счита, че за по-голяма изчерпателност е уместно да разгледа третата част на правното основание.

— По третата част на правното основание

75 Що се отнася до третото условие от изброените в член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, следва да се анализират три вида различни опасности, а именно, че използването на заявената марка без основателна причина, първо, би нанесло вреда на отличителните белези на по-ранната марка, второ — би нанесло вреда на добрата ѝ репутация или трето — би се ползвала неоснователно от добрата репутация на по-ранната марка (Решение по дело SPA-FINDERS, точка 61 по-горе, точки 43—53; вж. по аналогия и Заключение на генералния адвокат Jacobs по дело Adidas, точка 25 по-горе, Recueil, стр. I-12540, точки 36—39).

76 Предвид текста на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94, за да се приложи тази разпоредба, е достатъчно да съществува поне една от горепосочените опасности (Решение на Първоинстанционния съд от 22 март 2007 г. по дело SIGLA/СХВП—Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Recueil, стр. II-711,точка 36).

77 Притежателят на по-ранната марка не е длъжен да докаже наличието на действително и настоящо нарушение на своята марка, а трябва да осигури доказателства, навеждащи prima facie на бъдеща опасност от неоснователно ползване или от вреда, която опасност не е само предполагаема (Решение на Първоинстанционния съд по дело SPA-FINDERS, точка 61 по-горе, точка 40).

78 Подобно заключение може да се направи по-специално въз основа на логически изводи от анализ на вероятностите и при отчитане на обичайните практики в съответния търговски сектор, както и на всяко друго обстоятелство в конкретния случай.

79 Неоснователното ползване от отличителните белези или от добрата репутация на по-ранната марка трябва да се разбира като обхващащо случаите на явно използване и паразитизъм от известна марка или като опит за облагодетелстване от нейната репутация (Решение по дело SPA-FINDERS, точка 61 по-горе, точка 51).

80 На последно място, колкото по-сериозни са отличителните белези и добрата репутация на по-ранна марка, толкова по-лесно може да се приеме наличие на нарушение на по-ранната марка по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 40/94 (Решение по дело SPA-FINDERS, точка 61 по-горе, точка 41).

81 Както вече бе отбелязано, добрата репутация на марката „CITIBANK“ в сектора на банковите услуги в Европейската общност не се оспорва. В това отношение, тази добра репутация се свързва с характеристиките на банковия сектор, а именно платежоспособност, коректност и финансова подкрепа за частните клиенти и клиентите търговци в тяхната професионална и инвестиционна дейност.

82 Както признава СХВП, съществува явна връзка, както и припокриване на групите клиенти на жалбоподателите и на встъпилата страна, между услугите, свързани с митническо представителство, и финансовите услуги, предлагани от банки като жалбоподателите, доколкото клиентите, занимаващи се с международна търговия и с внос и износ на стоки, прибягват и до финансовите и банкови услуги, които тези сделки изискват. От това следва, че съществува вероятност, предвид сериозната и добра репутация на международно равнище, подобни клиенти да познават банката на жалбоподателите.

83 При тези условия Първоинстанционният съд счита, че е налице голяма вероятност използването на заявената марка „CITI“ за услуги, свързани с митническо представителство, а оттам и за дейности, свързани с финансово представителство при управлението на парични средства и недвижими имоти на клиенти, да води до паразитизъм, тоест до неоснователно ползване на установената добра репутация на марката „CITIBANK“ и от значителните инвестиции, вложени от жалбоподателите за създаване на тази добра репутация. Това използване на заявената марка „CITI“ може да доведе и до идеята, че встъпилата страна е съдружник или част от жалбоподателите, а оттам — да улесни предлагането на посочените от заявената марка услуги на пазара. Тъй като жалбоподателите са притежатели на много марки, включващи елемента „citi“, тази опасност нараства още повече.

84 На последно място, Първоинстанционният съд счита, че встъпилата страна не е представила доказателства за наличие на основателни причини за използването на заявената марка.

85 Използването от встъпилата страна на марката „CITI“ в Испания не съставлява валидна обосновка, тъй като, от една страна, обхватът на географската защита на испанската марка не съответства на територията, обхваната от заявената марка, а от друга страна, основателността от правна гледна точка на регистрацията на испанската марка е предмет на спор пред испанските съдилища. В същия контекст фактът, че встъпилата страна е притежател на наименованието на домейн „citi.es“, не е релевантен.

86 При това положение следва да се приеме и третата част на третото правно основание, в резултат на което обжалваното решение следва да се отмени, без да е необходимо да се разглеждат другите правни основния, изтъкнати от жалбоподателите.

По съдебните разноски

87 Съгласно член 87, параграф 2 от Процедурния правилник загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане.

88 Тъй като СХВП е загубила делото, доколкото обжалваното решение е отменено, тя трябва да бъде осъдена да понесе своите собствени съдебни разноски, както и съдебните разноски, направени от жалбоподателите, а на встъпилата страна — да бъде разпоредено да понесе своите собствени съдебни разноски.

По изложените съображения

ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД (първи състав)

реши:

1) Отменя решението на Първи апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) от 1 март 2005 г. (преписка R 173/2004-1).

2) **Наред с направените от нея съдебни разноски СХВП понася и съдебните разноски, направени от Citigroup, Inc. и Citibank, NA, включително и разноските, направени от последните в рамките на процедурата пред апелативния състав.**

3) **Citi, SL понася направените от нея съдебни разноски.**

Cooke Labucka Prek

Постановено в открито съдебно заседание в Люксембург на 16 април 2008 година.

Секретар Председател

E. Coulon J. D. Cooke