HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera întâi)

16 aprilie 2008 *

În cauza T-181/05,

Citigroup, Inc., fostă Citicorp, cu sediul în New York, New York (Statele Unite ale Americii),

Citibank, NA, cu sediul în New York,

reprezentate inițial de V. von Bomhard, A. W. Renck și A. Pohlmann, avocați, și ulterior de V. von Bomhard, A. W. Renck și de domnul H. O'Neill, solicitor,

reclamante,

împotriva

Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), reprezentat de doamna J. García Murillo și de domnul D. Botis, în calitate de agenți,

pârât,

* Limba de procedură: engleza.

cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă în fața Tribunalului, fiind

Citi, SL, cu sediul în Madrid (Spania), reprezentată de M. Peris Riera, avocat,

având ca obiect o acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 1 martie 2005 (cauza R 173/2004-1) privind o procedură de opoziție între Citicorp și Citi SL, precum și o procedură de opoziție între Citibank NA și Citi SL,

TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ
AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE (Camera întâi),

compus din domnul J. D. Cooke, președinte, doamna I. Labucka și domnul M. Prek, judecători,

grefier: doamna K. Andová, administrator,

având în vedere cererea depusă la grefa Tribunalului la 10 mai 2005,

având în vedere memoriul în răspuns depus de OAPI la grefa Tribunalului la 6 aprilie 2006,

având în vedere memoriul în răspuns al intervenientei depus la grefa Tribunalului la 6 aprilie 2006,

având în vedere înlocuirea societății Citigroup Inc. cu societatea Citicorp,

în urma ședinței din 11 iulie 2007,

având în vedere redeschiderea procedurii orale la 21 noiembrie 2007,

pronunță prezenta

Hotărâre

Istoricul cauzei

1 La 20 decembrie 1999, Citi SL, societate de drept spaniol, a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), cu modificările ulterioare.

2 Marca a cărei înregistrare a fost solicitată este semnul figurativ reprodus mai jos:



3 Serviciile pentru care a fost solicitată înregistrarea mărcii aparțin clasei 36 potrivit Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, astfel cum a fost revizuit și modificat, și corespund următoarei descrieri: „agenții vamale, evaluare [estimare] de proprietăți imobiliare, agenții imobiliare, administrare și evaluare de proprietăți imobiliare”.

4 La 11 decembrie 2000, această cerere a fost publicată în Buletinul mărcilor comunitare nr. 98/2000.

5 La 12 martie 2001, Citicorp, care, ulterior, la 1 august 2005, a fuzionat cu Citigroup Inc., fiind absorbită de aceasta, a formulat opoziție la înregistrarea mărcii solicitate, invocând mărcile și o cerere anterioară de înregistrare a unei mărci, după cum urmează:

— marca germană verbală CITI nr. 39847157 înregistrată la 17 martie 2000 pentru „afaceri imobiliare” și „afaceri financiare” din clasa 36;

— cererea de înregistrare a mărcii comunitare figurative nr. 1084532, depusă la 23 februarie 1999 pentru „afaceri imobiliare” şi „afaceri financiare” din clasa 36, reprezentată mai jos:



— marca comunitară verbală CITICORP nr. 65367 înregistrată la 9 decembrie 1998 pentru „afaceri imobiliare” din clasa 36.

6 În aceeaşi zi, Citibank NA a formulat opoziţie la înregistrarea mărcii solicitate, invocând următoarele 11 mărci comunitare verbale, înregistrate toate pentru „afaceri financiare” şi „afaceri imobiliare” din clasa 36: CITIBANK, CITIBANKING, CITICARD, CITIGOLD, CITIPHONE, CITIBASICS, CITIBUSINESS, CITIONE, CITIDIRECT, CITINETTING şi THE CITI NEVER SLEEPS.

7 Prin scrisoarea din 3 august 2001, OAPI a informat părţile că cele două proceduri de opoziţie au fost conexate şi că vor fi soluţionate împreună.

8 Prin Decizia din 24 februarie 2004, divizia de opoziţie a admis opoziţia formulată de reclamante în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, a respins cererea de înregistrare a mărcii comunitare şi a obligat intervenienta la plata cheltuielilor de judecată.

9 La 2 martie 2004, intervenienta a formulat recurs la OAPI împotriva deciziei diviziei de opoziție.

10 Prin Decizia din 1 martie 2005 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera întâi de recurs a OAPI a anulat decizia diviziei de opoziție. Camera de recurs a admis opoziția în ceea ce privește serviciile de evaluare de proprietăți imobiliare, de agenții imobiliare, de administrare și de evaluare de proprietăți imobiliare și a respins opoziția în ceea ce privește serviciile de agenții vamale.

11 În esență, camera de recurs a decis că articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 nu este aplicabil în speță. Contrar diviziei de opoziție, camera de recurs a considerat că probele depuse nu susțin nicidecum concluzia că familia de mărci, al cărui numitor comun îl reprezintă elementul „citi”, se bucură de renume și că publicul percepe marca anterioară CITIBANK ca pe o parte a familiei de mărci care aparține reclamantelor. Potrivit camerei de recurs, reclamantele dețineau o singură marcă de renume, mai precis marca anterioară CITIBANK, exclusiv pentru afaceri financiare. Cu toate acestea, potrivit camerei de recurs, ultima marcă menționată și marca solicitată CITI nu sunt similare în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94. Prin urmare, camera de recurs a considerat că nu este necesar să continue examinarea cauzei din perspectiva acestei ultime dispoziții.

12 Totuși, prin decizia atacată, camera de recurs a menținut respingerea cererii de înregistrare în privința afacerilor imobiliare, în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, pentru motivul că există un risc de confuzie între marca solicitată și marca germană anterioară CITI, înregistrată pentru afaceri financiare și imobiliare. În ceea ce privește serviciile de agenții vamale, camera de recurs a admis cererea de înregistrare, apreciind că aceste servicii și cele vizate de marca anterioară CITI nu sunt similare.

Concluziile părţilor

13 Reclamanta a solicitat Tribunalului:

— anularea deciziei atacate;

— obligarea OAPI şi a intervenientei la plata cheltuielilor de judecată.

14 OAPI a solicitat Tribunalului:

— respingerea primului şi a celui de al doilea motiv invocat de reclamante;

— în ceea ce priveşte al treilea motiv, să se aprecieze dacă există similitudine între semnele în cauză:

— în cazul în care Tribunalul consideră că semnele în cauză sunt similare, fie să continue examinarea cu privire la celelalte condiţii prevăzute la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 şi, în această ipoteză, să anuleze decizia atacată; fie, în cazul în care nu va putea să efectueze o astfel de examinare, să anuleze decizia atacată, să trimită cauza spre rejudecare camerei de recurs şi să oblige fiecare parte să suporte propriile cheltuieli de judecată;

— în cazul în care Tribunalul apreciază că decizia atacată este fondată în ceea ce privește articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, să respingă acțiunea și să oblige reclamantele la plata cheltuielilor de judecată.

15 În cursul ședinței, OAPI a solicitat Tribunalului să oblige părțile să suporte propriile cheltuieli de judecată în cazul în care reclamantele ar avea câștig de cauză.

16 Intervenienta a solicitat Tribunalului:

— respingerea acțiunii;

— obligarea reclamantelor la plata cheltuielilor de judecată.

În drept

Cu privire la admisibilitatea anumitor capete de cerere formulate de OAPI

17 Camera de recurs a considerat, contrar celor susținute de reclamante, că nu există similitudine între marca CITIBANK și marca solicitată CITI. Totuși, în memoriul în răspuns, OAPI se raliază argumentelor reclamantelor prezentate în cadrul celui de

al doilea aspect al celui de al treilea motiv invocat, în sensul că respectiva cameră de recurs ar fi apreciat incorect similitudinea între semnele în cauză în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.

18 În această privință, în legătură cu o procedură referitoare la o decizie a unei camere de recurs de soluționare a unei proceduri de opoziție, Tribunalul a hotărât că, dacă OAPI nu dispune de calitatea procesuală activă necesară pentru introducerea unei acțiuni împotriva unei decizii a unei camere de recurs, acesta nu poate fi obligat nici să apere în mod sistematic orice decizie atacată a unei camere de recurs sau să solicite în mod obligatoriu respingerea oricărei acțiuni îndreptate împotriva unei astfel de decizii [Hotărârea Tribunalului din 30 iunie 2004, GE Betz/OAPI — Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Rec., p. II-1845, punctul 34, Hotărârea Tribunalului din 25 octombrie 2005, Peek & Cloppenburg/OAPI (Cloppenburg), T-379/03, Rec., p. II-4633, punctul 22, și Hotărârea Tribunalului din 16 ianuarie 2007, Calavo Growers/OAPI — Calvo Sanz (Calvo), T-53/05, Rep., p. II-37, punctul 26].

19 Nimic nu se opune ca OAPI să achieseze la o concluzie a reclamantei sau, mai mult, ca acesta să se mulțumească să lase hotărârea la aprecierea Tribunalului, prezentând însă toate argumentele pe care le consideră adecvate pentru lămurirea Tribunalului (Hotărârea BIOMATE, punctul 18 de mai sus, punctul 36, și Hotărârea Cloppenburg, punctul 18 de mai sus, punctul 22).

Cu privire la fond

20 Reclamantele invocă trei motive în susținerea recursului. Primul este întemeiat pe încălcarea articolului 73 a doua teză din Regulamentul nr. 40/94, al doilea, pe încălcarea articolului 73 prima teză și a articolului 74 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94, și al treilea, pe încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.

21 Tribunalul consideră că trebuie examinat mai întâi al treilea motiv.

22 Al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, cuprinde trei aspecte, în cadrul cărora reclamantele susțin că:

— respectiva cameră de recurs nu a apreciat corect renumele mărcilor ale căror titulare sunt reclamantele;

— respectiva cameră de recurs a comis o eroare în aprecierea similitudinii între marca CITIBANK și marca solicitată;

— celelalte condiții ale articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 sunt îndeplinite în speță.

Argumentele părților

23 În ceea ce privește primul aspect al acestui motiv, reclamantele reproșează, în esență, camerei de recurs că, în mod eronat, a constatat că reclamantele nu au demonstrat renumele de care se bucură familia lor de mărci, cu excepția mărcii CITIBANK.

24 În cadrul celui de al doilea aspect, reclamantele susțin că examinarea similitudinii între marca anterioară CITIBANK și marca solicitată CITI ar fi trebuit să conducă la concluzia că aceste mărci determină consumatorii să stabilească o legătură între serviciile pe care le acoperă.

25 Potrivit reclamantelor, camera de recurs a interpretat în mod eronat criteriile pe baza cărora se apreciază similitudinea între semne în cadrul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94. Camera de recurs ar fi trebuit să examineze dacă gradul de similitudine între marca renumită și semnul solicitat are ca efect faptul că publicul interesat stabilește o legătură între acestea în sensul punctelor 29 și 30 din Hotărârea Curții din 23 octombrie 2003, Adidas-Salomon și Adidas Benelux (C-408/01, Rec., p. I-12537, denumită în continuare „Hotărârea Adidas"). Or, camera de recurs nu a aplicat acest criteriu, ci a efectuat o comparare obișnuită a mărcilor în conflict.

26 În plus, reclamantele contestă prezumția de la care pornește camera de recurs în sensul că publicul interesat dispune de un nivel de atenție foarte ridicat. Pe de o parte, afacerile financiare în general nu ar necesita un astfel de nivel de atenție, întrucât acestea cuprind diverse tipuri de servicii, inclusiv activități foarte simple. Pe de altă parte, camera de recurs ar fi avut în vedere exclusiv consumatorul vizat de marca anterioară, când, de fapt, aceasta trebuia sa ia în considerare consumatorul interesat de serviciile indicate în cererea de înregistrare a mărcii, mai precis serviciile de „agenții vamale" și de „agenții imobiliare".

27 Publicul ar reține marca renumită CITIBANK mai degrabă datorită prefixului distinctiv „citi" decât pentru terminația sa descriptivă „bank". Reclamantele subliniază că prefixul „citi" nu poate fi considerat element descriptiv întrucât acest cuvânt nu există în limba engleză. Renumele mărcii CITIBANK nu ar putea consta decât în prefixul „citi", mai precis în elementul său dominant și distinctiv, elementul „bank" fiind unul pur descriptiv.

28 Camera de recurs nu ar fi luat în considerare faptul că renumele mărcii CITIBANK este deosebit de bine stabilit în statele membre în care engleza nu este vorbită în mod curent, precum Spania sau Grecia. Termenul „citi" nu ar fi în mod automat înțeles ca un corespondent al cuvântului „city" în aceste țări („ciudad" în spaniolă sau „polis" în greacă).

29 Pe de altă parte, potrivit reclamantelor, camera de recurs trebuia să aibă în vedere faptul că, datorită renumelui său, marca CITIBANK a dobândit o a doua semnificație în rândul publicului, care o percepe ca pe o marcă aparținând societății Citibank. Publicul nu s-ar gândi nicidecum la o „bancă din oraș", ci s-ar gândi în mod automat la Citibank, o bancă foarte cunoscută cu denumirea specifică Citi.

30 Reclamantele pretind că există o legătură evidentă între serviciile în cauză și, prin urmare, un risc deosebit ca marca solicitată să obțină un profit necuvenit din renumele mărcilor anterioare sau să aducă atingere acestora.

31 Reclamantele menționează că, în domeniul serviciilor de „agenții vamale", agenții oferă o serie de servicii care pot fi considerate servicii financiare în măsura în care satisfac nevoile financiare ale consumatorilor. Acestea includ tranzacții monetare în numele altor întreprinderi, și nu în contul agenților, mai precis o activitate tipică pentru furnizorii de servicii financiare cum sunt reclamantele. Astfel, consumatorii ar putea face cu ușurință legătura între serviciile de „agenții vamale" și serviciile financiare.

32 În privința serviciilor referitoare la proprietatea imobiliară, reclamantele pretind că și între acestea și serviciile financiare există o legătură, mai ales în materia împrumuturilor și a ipotecilor pentru cumpărarea de bunuri imobiliare.

33 În cadrul celui de al treilea aspect al motivului, reclamantele susțin că sunt îndeplinite, în speță, celelalte condiții prevăzute la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.

34 În primul rând, semnul solicitat ar obține un profit într-un mod necuvenit din renumele familiei de mărci CITI și din renumele mărcii CITIBANK. Într-adevăr, asocierea mărcii solicitate cu serviciile financiare și bancare oferite de reclamante ar conduce la prezumția de fiabilitate și de investiție sigură, care s-ar putea dovedi înșelătoare și care ar avea drept consecință nejustificată transferul de imagine. Reclamantele subliniază, în această privință, că marca CITIBANK este una dintre mărcile cele mai apreciate în lume și că numeroasele premii obținute de serviciile excelente oferite de Citigroup demonstrează calitatea mărcilor care conțin elementul „citi".

35 În al doilea rând, utilizarea semnului solicitat ar avea ca efect diluarea renumelui și a caracterului distinctiv al mărcilor CITI. La perceperea semnului solicitat, consumatorii s-ar gândi de îndată, datorită reputației importante a mărcilor reclamantelor, la serviciile financiare oferite de acestea. În consecință, caracterul distinctiv al acestor mărci ar scădea, iar publicul nu ar mai asocia termenul „citi" cu mărcile reclamantelor.

36 În al treilea rând, reclamantele pretind că există un risc deosebit ca semnul solicitat să aducă atingere renumelui mărcilor CITI. Ele subliniază, în această privință, că normele administrative aplicabile serviciilor financiare sunt mai exigente decât cele care privesc serviciile de „agenții vamale" și serviciile referitoare la proprietatea imobiliară. Prin furnizarea unor servicii de o calitate inferioară celei impuse pentru serviciile financiare, intervenienta ar aduce atingere renumelui mărcilor CITI.

37 În al patrulea rând, reclamantele arată că intervenienta nu a adus niciun element în susținerea existenței unui motiv întemeiat pentru utilizarea mărcii solicitate.

38 În cadrul primului aspect al motivului, OAPI apreciază, la rândul său, că marca anterioară CITIBANK se bucură de un renume considerabil pentru afacerile financiare.

39 Potrivit OAPI, cu cât caracterul distinctiv și renumele unei mărci sunt mai accentuate, cu atât se va admite mai ușor existența unui prejudiciu atât pentru că un renume considerabil este mai vulnerabil la prejudiciu și la tentativele de exploatare necuvenită, cât și pentru că mărcile care se bucură de renume sunt mai ușor de recunoscut, chiar dacă sunt combinate cu alte elemente.

40 În ceea ce privește al doilea aspect al motivului, în opinia OAPI, camera de recurs nu a apreciat în mod adecvat similitudinea între semnele în conflict, în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.

41 OAPI subliniază că două mărci sunt similare atunci când una dintre acestea este, în totalitate, inclusă în cealaltă sau când între acestea există o egalitate cel puțin parțială în privința unuia sau a mai multor aspecte pertinente [Hotărârea Tribunalului din 23 octombrie 2002, Matratzen Concord/OAPI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec., p. II-4335, punctul 30]. Acesta ar fi cazul cu atât mai mult atunci când elementul comun este mai dominant decât elementul de diferențiere fie datorită superiorității ca dimensiune sau poziție, fie datorită caracterului distinctiv mai ridicat prin comparație.

42 Potrivit OAPI, marca anterioară CITIBANK şi marca solicitată CITI au în comun elementul „citi", identic din punct de vedere fonetic şi plasat la începutul mărcilor în ambele cazuri. În această privinţă, nu ar exista niciun element care ar putea pleda în defavoarea aplicării regulii generale potrivit căreia publicul acordă mai multă importanţă începutului unui cuvânt decât terminaţiei acestuia, în special atunci când, astfel cum este cazul în speţă, terminaţia mărcii anterioare este descriptivă pentru serviciile pe care le protejează marca. Caracterele uşor stilizate utilizate de marca solicitată nu ar fi atât de frapante încât să modifice esenţial percepţia vizuală a mărcii.

43 Prin urmare, este mai mult decât probabil ca, atunci când întâlneşte semnul solicitat, publicul să recunoască în acesta partea cea mai dominantă a mărcii anterioare CITIBANK, şi aceasta cu atât mai mult cu cât cuvântul „bank" va fi înţeles de imensa majoritate a publicului din cea mai mare parte a ţărilor Uniunii Europene ca fiind un cuvânt descriptiv al serviciilor pe care le desemnează şi pentru care se bucură de renume. În mod întemeiat, divizia de opoziţie ar fi afirmat că, atunci când ar întâlni marca solicitată, consumatorii ar putea indica utilizarea termenului „citi" în cadrul ambelor mărci în cauză şi, prin urmare, că aceştia ar face obligatoriu legătura cu marca anterioară CITIBANK.

44 În ceea ce priveşte al treilea aspect al motivului, OAPI susţine că, deşi decizia atacată nu a analizat celelalte condiţii de aplicare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, Tribunalul ar putea, pentru motive de economie a procedurii, să examineze cauza pe fond, în ansamblul ei. OAPI arată că dosarul administrativ conţine observaţiile părţilor referitoare la celelalte condiţii şi că divizia de opoziţie s-a pronunţat deja cu privire la acest aspect. În plus, problemele referitoare la renumele şi la similitudinea mărcilor în conflict nu ar putea fi separate de problema eventualului prejudiciu sau a profitului necuvenit.

45 Potrivit OAPI, compararea serviciilor în cauză se poate dovedi utilă pentru a stabili dacă există sau nu riscul producerii unei diluări, a unei aplatizări sau a unui

parazitism. Serviciile bancare și financiare acoperite de marca anterioară CITIBANK și serviciile de agenții vamale vizate de marca solicitată CITI ar fi în mod evident asociate în măsura în care acestea ar fi, și unele, și celelalte, legate de „afaceri". Serviciile de agenții vamale și serviciile financiare ar fi esențiale pentru anumite tranzacții comerciale precum import-exportul și transportul internațional de mărfuri. Potrivit OAPI, grupurile de clienți ale reclamantelor și, respectiv, ale intervenientei sunt în mare parte aceleași, în sensul că, posibil, clienții intervenientei cunosc banca reclamantelor sau, cel puțin, au auzit vorbindu-se despre aceasta, având în vedere că, în activitatea pe care o desfășoară, aceste întreprinderi trebuie să emită scrisori de credit sau alte instrumente bancare.

46 Având în vedere cele ce precedă, OAPI apreciază, în primul rând, că utilizarea elementului „citi" pentru servicii care au o anumită legătură cu serviciile pentru care marca anterioară CITIBANK a dobândit un renume incontestabil, mai precis pentru afacerile financiare, ar obține profit din caracterul distinctiv și din renumele acestei mărci.

47 În al doilea rând, în ceea ce privește riscul de diluare prin interferență, OAPI susține că, datorită renumelui deosebit al mărcii CITIBANK în domeniul afacerilor financiare, publicul a stabilit într-adevăr o legătură unică între termenul „citi" și activitățile reclamantelor, legătură care ar putea fi afectată prin proliferarea altor mărci CITI într-un context și pentru domenii de activitate diferite. Intervenienta nu ar fi dovedit că elementul „citi" nu este asociat exclusiv reclamantelor sau că este vorba de un element uzual.

48 Pe de altă parte, intervenienta nu ar fi demonstrat existența unui motiv întemeiat pentru utilizarea mărcii solicitate. Utilizarea de către intervenientă a mărcii CITI în Spania nu ar constitui o justificare valabilă, întrucât, pe de o parte, extinderea

protecției geografice a mărcii spaniole nu corespunde celei acoperite de marca solicitată și, pe de altă parte, temeinicia dreptului de înregistrare a mărcii spaniole este contestată în fața instanțelor judecătorești naționale.

49 Intervenienta susține, în cadrul primului aspect al motivului, că noțiunea de familie de mărci, astfel cum a fost interpretată de către camera de recurs, este corectă și că, pe bună dreptate, aceasta a constatat că reclamantele nu au demonstrat că mărcile în discuție, cu excepția mărcii CITIBANK, se bucură de renumele necesar. Intervenienta subliniază că, de altfel, camera de recurs nu contestă renumele mărcii CITIBANK.

50 În cadrul celui de al doilea motiv, intervenienta apreciază, contrar susținerilor reclamantelor, că, pentru stabilirea similitudinii între mărcile în conflict în cadrul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 (punctele 40-43 din decizia atacată), camera de recurs a aplicat criteriile adecvate și a înțeles că examinarea în cauză este mai puțin riguroasă decât cea prevăzută la articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94. În plus, ar fi evident că, având în vedere importanța serviciilor financiare, publicul consumator al acestor servicii le-ar acorda mai multă atenție.

51 Cuvântul „citi” ar putea fi considerat un element descriptiv pentru că se pronunță exact în același mod precum termenul „city”. În fapt, potrivit intervenientei, la origine, denumirea societății Citibank însăși era Citybank. În plus, publicul nu ar putea considera că denumirea specifică a băncii este Citi. Astfel, ar exista numeroase mărci CITI care nu aparțin reclamantelor și care nu au nimic în comun cu marca CITIBANK.

52 Pe de altă parte, camera de recurs nu ar fi comis nicio eroare în privința renumelui mărcii CITIBANK în țările în care nu se vorbește în mod curent engleza, întrucât s-ar putea prezuma într-adevăr că publicul înțelege prin cuvântul „city" un oraș, chiar și în Spania. Intervenienta apreciază că nu există nicio similitudine între serviciile acoperite de mărcile în conflict din perspectiva factorilor definiți de Curte, mai precis natura, destinația, utilizarea și caracterul complementar sau concurent al serviciilor (Hotărârea Curții din 29 septembrie 1998, Canon, C-39/97, Rec., p. I-5507, punctul 23).

53 În ceea ce privește serviciile de „agenții vamale" (mai precis singurele servicii pentru care camera de recurs a încuviințat continuarea procedurii de înregistrare), acestea nu ar putea fi considerate servicii financiare. Raționamentul urmat de reclamante ar avea drept consecință absurdă faptul că ar exista o legătură între toate profesiile și serviciile financiare deoarece, în mod curent, un profesionist de orice fel realizează transferuri bancare în numele clienților săi.

54 În cadrul celui de al treilea aspect al motivului, intervenienta susține că celelalte condiții prevăzute la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 nu sunt îndeplinite în speță.

55 În primul rând, marca solicitată nu ar fi obținut un profit necuvenit din niciuna dintre mărcile reclamantei. Intervenienta subliniază, în această privință, că a solicitat înregistrarea unei prime mărci CITI în anul 1995, mai precis cu câțiva ani înainte ca marca CITIBANK să fie cunoscută în Spania și, totodată, înainte de cererile de înregistrare a altor mărci pe care se întemeiază opoziția în speță. În plus, reclamantele nu ar fi dovedit că imaginea pretins pozitivă a mărcii acestora ar putea fi transferată altor produse. Intervenienta face trimitere, în această privință, la Decizia

Camerei a treia de recurs a OAPI din 25 aprilie 2001, HOLLYWOOD/Hollywood (cauza R 283/1999-3). În special, nu ar exista nicio legătură între serviciile acoperite de mărcile în cauză.

56 În al doilea rând, nu ar exista riscul de diluare prin interferență având în vedere lipsa oricărei legături și asocieri între marca solicitată CITI și marca anterioară CITIBANK.

57 În al treilea rând, în lipsa unei astfel de legături sau de asocieri între aceste mărci, nu există un prejudiciu potențial pentru renumele mărcii CITIBANK. În plus, reclamantele nu ar fi demonstrat existența riscului producerii unui astfel de prejudiciu în speță și în special nu ar fi dovedit că serviciile de „agenții vamale", care nu au nicio conotație negativă, ar putea cauza un prejudiciu serviciilor financiare.

58 În al patrulea rând, în ceea ce privește utilizarea mărcii solicitate cu un motiv întemeiat, intervenienta amintește că această marcă este identică cu două mărci anterioare recunoscute de oficiul de mărci spaniol.

Aprecierea Tribunalului

59 Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 prevede că „[l]a opoziția titularului unei mărci anterioare în înțelesul alineatului (2), se respinge înregistrarea mărcii solicitate, de asemenea, în cazul în care este identică sau similară cu marca anterioară

și în cazul în care este destinată să fie înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care este înregistrată marca anterioară, atunci când, în cazul unei mărci comunitare anterioare, aceasta este de notorietate [a se citi «se bucură de renume»] în cadrul Comunității și, în cazul unei mărci naționale anterioare, este de notorietate [a se citi «se bucură de renume»] în respectivul stat membru și în cazul în care utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate ar genera un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau în cazul în care ar aduce atingere acestora."

60 Având în vedere că serviciile indicate în cererea de înregistrare a mărcii nu sunt similare cu cele pentru care a fost înregistrată marca CITIBANK, aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 în speță presupune îndeplinirea a trei condiții: în primul rând, identitatea sau similitudinea dintre mărcile în conflict, în al doilea rând, existența unui renume al mărcii anterioare și, în al treilea rând, existența riscului ca utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate să genereze un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau să aducă atingere acestora.

61 Aceste trei condiții fiind cumulative, neîndeplinirea uneia dintre ele este suficientă pentru a face inaplicabile dispozițiile articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 [Hotărârea Tribunalului din 25 mai 2005, Spa Monopole/OAPI — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Rec., p. II-1825, punctul 30, și Hotărârea din 16 mai 2007, La Perla/OAPI — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, nepublicată în Repertoriu, Rep., 2007, p. II-47*,punctul 26].

— Cu privire la primul aspect al motivului

62 Tribunalul constată că reclamantele susțin, în esență, că toate mărcile incluse în familia de mărci invocată îndeplinesc a doua condiție din cele prevăzute la articolul 8

alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94. Reclamantele reproșează camerei de recurs încălcarea noțiunii de familie de mărci prin aceea că le-a solicitat reclamantelor să demonstreze că mai multe mărci din familia de mărci sunt de notorietate.

63 Astfel cum a arătat intervenienta, din decizia atacată, în special de la punctul 20 din aceasta, rezultă că respectiva cameră de recurs nu a pus la îndoială renumele mărcii CITIBANK. În aceste circumstanțe și având în vedere că toate părțile consideră că marca CITIBANK se bucură de renume, trebuie considerat că a doua condiție prevăzută la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 este îndeplinită, fără a fi necesar să se verifice dacă aceasta este îndeplinită și în ceea ce privește celelalte mărci. Prin urmare, nu este necesară pronunțarea cu privire la argumentele referitoare la proba renumelui de care reclamantele pretind că se bucură celelalte mărci din familia de mărci.

— Cu privire la al doilea aspect al motivului

64 În ceea ce privește condiția privind identitatea sau similitudinea mărcilor în discuție, rezultă din jurisprudența Curții referitoare la interpretarea articolului 5 alineatul (2) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92) [al cărei conținut normativ este identic, în esență, cu cel al articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94] că, pentru a fi îndeplinită condiția referitoare la similitudine, nu este necesar să se demonstreze că există, în rândul publicului interesat, riscul de confuzie între marca anterioară, care se bucură de renume, și marca solicitată. Este suficient ca gradul de similitudine între mărci să aibă ca efect faptul că publicul interesat stabilește o legătură între acestea (Hotărârea Adidas, punctul 25 de mai sus, punctul 31).

65 Existența unei astfel de legături trebuie apreciată în mod global, în funcție de toți factorii pertinenți ai cauzei (Hotărârea Adidas, punctul 25 de mai sus, punctul 30). Compararea semnelor trebuie, în ceea privește similitudinea vizuală, fonetică sau conceptuală dintre mărcile în cauză, să se întemeieze pe impresia de ansamblu produsă de acestea, ținând seama în special de elementele lor distinctive și dominante (Hotărârea NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, punctul 61 de mai sus, punctul 35).

66 Pe plan vizual, prezența elementului verbal „citi" în cele două mărci în discuție are ca efect faptul că acestea prezintă o anumită similitudine. În plus, faptul că marca solicitată CITI este inclusă în totalitate în marca CITIBANK și că aceasta constituie partea inițială a mărcii amintite amplifică această similitudine pe plan vizual (a se vedea în acest sens, Hotărârile MATRATZEN, punctul 41 de mai sus, punctele 44, 48 și 50, SPA-FINDERS, punctul 61 de mai sus, punctul 33, și NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, punctul 61 de mai sus, punctul 46).

67 Tribunalul consideră, tot pe plan vizual, că elementul „citi" constituie elementul cel mai dominant și distinctiv al mărcii CITIBANK pentru că are ca efect diferențierea activităților bancare ale reclamantelor de cele ale oricărei alte bănci.

68 Pe plan fonetic, Tribunalul constată că mărcile în discuție au două silabe comune „ci-ti" și nu se disting decât prin silaba „bank".

69 În ceea ce privește compararea mărcilor în discuție pe plan conceptual, trebuie arătat că, într-adevăr, cuvântul „citi" ca atare nu are nicio altă semnificație conceptuală decât scrierea artificială a cuvântului „city" din limba engleză. Acest aspect este comun celor două mărci în cauză. Elementul descriptiv „bank" nu poate fi reținut ca

element dominant al mărcii CITIBANK pe plan conceptual. Dat fiind că există sute de bănci a căror denumire se termină prin elementul „bank” (Comdirectbank, Hypo-Vereinsbank, Commerzbank etc.), partea inițială a denumirii acestora este cea care distinge băncile unele de altele.

70 Este evident că elementul verbal „citi” sugerează cuvântul „city” din limba engleză. Acestea sunt identice pe plan fonetic și similare pe plan vizual. Se pune astfel problema dacă elementul „citi” are sau nu un caracter distinctiv și dacă face trimitere mai ales la un oraș. În această privință, trebuie subliniat că denumirea băncii Citibank a fost, la origine, City Bank of New York și că reclamantele utilizează frecvent marca THE CITI NEVER SLEEPS, care le aparține.

71 Cu toate acestea, scrierea cuvântului „citi” este distinctă de cea a cuvântului „city” din limba engleză, iar un consumator de servicii financiare nu alege un astfel de serviciu fără a vedea denumirea scrisă a instituției financiare în cauză. Mai mult, publicul interesat cuprinde milioane de persoane neanglofone. În plus și după cum a indicat OAPI, nu există nicio bancă ce își oferă serviciile exclusiv în zonele urbane. Numită inițial City Bank of New York, banca a fost ulterior denumită Citibank, ca urmare a evoluției și expansiunii sale.

72 Rezultă din cele de mai sus că elementul „citi” are un caracter distinctiv.

73 Similitudinea astfel constatată între mărcile în cauză este suficientă pentru ca publicul să poată stabili o legătură între acestea, de natura celei pe care o presupune aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, amintindu-se că, în această privință, nu este necesară existența unui risc de confuzie în acest scop. Prin

urmare, Tribunalul consideră că respectiva cameră de recurs a comis o eroare considerând că mărcile în cauză nu sunt suficient de asemănătoare încât să poată fi stabilită o legătură de natura celei necesare pentru aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.

74 Rezultă că, din moment ce a considerat că mărcile în cauză nu sunt similare, camera de recurs a încălcat articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, ceea ce constituie un motiv suficient pentru admiterea prezentei acțiuni. Totuși, având în vedere dorința exprimată de părțile principale în cursul ședinței, Tribunalul consideră că este adecvat să examineze, cu titlu suplimentar, al treilea aspect al motivului.

— Cu privire la al treilea aspect al motivului

75 Cea de a treia condiție din cele enumerate de articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 trebuie analizată în funcție de trei tipuri distincte de risc: în primul rând, acela că utilizarea fără motiv întemeiat a mărcii solicitate ar aduce atingere caracterului distinctiv al mărcii anterioare, în al doilea rând, că ar aduce atingere renumelui mărcii anterioare sau, în al treilea rând, că ar genera un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare (Hotărârea SPA-FINDERS, punctul 61 de mai sus, punctele 43-53; a se vedea de asemenea, prin analogie, Concluziile avocatului general Jacobs în cauza Adidas, punctul 25 de mai sus, Rec., p. I-12540, punctele 36-39).

76 Având în vedere formularea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, este suficient să existe unul singur din tipurile de risc menționate mai sus pentru ca această prevedere să devină aplicabilă [Hotărârea Tribunalului din 22 martie 2007, SIGLA/OAPI — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Rep., p. II-711, punctul 36].

77 Titularul mărcii anterioare nu este obligat să demonstreze existența unei atingeri efective și actuale aduse mărcii sale, dar trebuie să prezinte elemente care permit să se aprecieze *prima facie* în sensul existenței unui risc viitor și neipotetic de profit necuvenit sau de prejudiciu (Hotărârea Tribunalului SPA-FINDERS, punctul 61 de mai sus, punctul 40).

78 Se poate ajunge la o astfel de concluzie în special pe calea deducțiilor logice care rezultă din analiza probabilităților și ținând seama de practicile obișnuite din sectorul comercial relevant, precum și de orice altă circumstanță a cauzei.

79 Profitul necuvenit obținut din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare trebuie interpretat ca incluzând cazurile în care sunt evidente exploatarea și parazitarea unei mărci celebre sau tentativa de a obține un beneficiu din reputația acesteia (Hotărârea SPA-FINDERS, punctul 61 de mai sus, punctul 51).

80 În sfârșit, cu cât caracterul distinctiv și renumele mărcii anterioare sunt mai accentuate, cu atât se va admite mai ușor existența unui prejudiciu adus mărcii anterioare în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 (Hotărârea SPA-FINDERS, punctul 61 de mai sus, punctul 41).

81 Astfel cum s-a arătat deja, renumele mărcii CITIBANK în Comunitatea Europeană în sectorul serviciilor bancare nu este contestat. Astfel, acest renume este asociat cu anumite caracteristici ale sectorului bancar, mai precis solvabilitatea, probitatea și sprijinul financiar acordat clienților privați sau comercianților în activitățile lor profesionale și de investiții.

82 Astfel cum a recunoscut OAPI, există o relație evidentă, precum și o întrepătrundere între grupurile de clienți ai reclamantelor și ai intervenientei, între serviciile de agenții vamale și serviciile financiare oferite de bănci precum reclamantele, întrucât clienții cu activități de comerț internațional și de import-export de mărfuri utilizează și serviciile financiare și bancare pe care le necesită astfel de tranzacții. Rezultă din aceasta că există probabilitatea ca astfel de clienți să cunoască banca reclamantelor ca urmare a renumelui important pe care îl are pe plan internațional.

83 În aceste condiții, Tribunalul consideră că există o mare probabilitate ca utilizarea mărcii solicitate CITI de către agențiile vamale și, prin urmare, pentru activități, desfășurate în calitate de mandatar financiar, de administrare a unor sume și a unor proprietăți imobiliare pentru clienți, să conducă la parazitism, adică la generarea de profit necuvenit din renumele solid al mărcii CITIBANK și din investițiile importante realizate de reclamante pentru a atinge acest renume. Această utilizare a mărcii solicitate CITI ar putea să determine și percepția că intervenienta este asociată sau este parte componentă a societăților reclamante și, prin urmare, ar putea facilita comercializarea serviciilor vizate de marca solicitată. Întrucât reclamantele sunt titularele mai multor mărci care conțin elementul „citi”, acest risc este și mai accentuat.

84 În sfârșit, Tribunalul consideră că intervenienta nu a făcut dovada că utilizarea mărcii solicitate are la bază motive întemeiate.

85 Utilizarea de către intervenientă a mărcii CITI în Spania nu ar constitui o justificare valabilă, întrucât, pe de o parte, extinderea protecției geografice a mărcii spaniole nu corespunde teritoriului acoperit de marca solicitată și, pe de altă parte, temeinicia dreptului de înregistrare a mărcii spaniole este contestată în fața instanțelor judecătorești naționale. În același context, faptul că intervenienta este titulara numelui de domeniu IT „citi.es” este lipsită de relevanță.

86 Prin urmare, trebuie admis și al treilea aspect al motivului și, pe cale de consecință, trebuie anulată decizia atacată fără a fi necesară pronunțarea cu privire la celelalte motive invocate de reclamantă.

Cu privire la cheltuielile de judecată

87 În temeiul articolului 87 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată.

88 Întrucât OAPI a căzut în pretenții, decizia atacată fiind anulată, acesta suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de reclamante, iar intervenienta suportă propriile cheltuieli de judecată.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera întâi)

declară și hotărăște:

1) Anulează Decizia Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 1 martie 2005 (cauza R 173/2004-1).

2) **OAPI suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de către Citigroup, Inc. și Citibank, NA, inclusiv cele efectuate de către acestea în cadrul procedurii care s-a aflat pe rolul camerei de recurs.**

3) **Citi, SL suportă propriile cheltuieli de judecată.**

Cooke Labucka Prek

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 16 aprilie 2008.

Grefier Președinte

E. Coulon J. D. Cooke