RETTENS DOM (Første Afdeling)

16. april 2008 *

I sag T-181/05,

Citigroup, Inc., tidligere Citicorp, New York, New York (De Forenede Stater),

Citibank, NA, New York,

først ved avocats V. von Bomhard, A.W. Renck og A. Pohlmann, derefter ved V. von Bomhard, A.W. Renck, og solicitor H. O'Neill,

sagsøgere,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM), ved J. García Murillo og D. Botis, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

* Processprog: engelsk.

den anden part i sagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og intervenient ved Retten

Citi, SL, Madrid (Spanien), ved avocat M. Peris Riera,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 1. marts 2005 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 173/2004-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Citicorp og Citi SL samt en indsigelsessag mellem Citibank NA og Citi SL,

har

DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET
I FØRSTE INSTANS (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, J.D. Cooke, og dommerne I. Labucka og M. Prek,

justitssekretær: fuldmægtig K. Andová,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 10. maj 2005,

under henvisning til Harmoniseringskontorets svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 6. april 2006,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 6. april 2006,

under henvisning til at Citigroup Inc. er trådt i stedet for selskabet Citicorp,

efter retsmødet den 11. juli 2007,

under henvisning til genåbningen af den mundtlige forhandling den 21. november 2007,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 20. december 1999 indgav Citi SL, der er et spansk selskab, i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret, en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

2 Varemærket, der er søgt registreret, er følgende figurtegn:



3 De tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under klasse 36 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »Toldklarering, vurdering af fast ejendom, ejendomsmæglervirksomhed, forvaltning og vurdering af fast ejendom«.

4 Denne ansøgning blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 98/2000 af 11. december 2000.

5 Den 12. marts 2001 rejste Citicorp — som efter den 1. august 2005 at have fusioneret med Citigroup Inc. er blevet overtaget af denne — indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke, idet selskabet støttede indsigelsen på følgende ældre varemærker og ældre varemærkeansøgning:

— det tyske ordmærke CITI nr. 39847157 registreret den 17. marts 2000 for »ejendomsmæglervirksomhed« og »finansiel virksomhed« i klasse 36

— EF-figurmærkeansøgning nr. 1084532 indgivet den 23. februar 1999 for »ejendomsmæglervirksomhed« og »finansiel virksomhed« i klasse 36 og gengivet som følger:



— EF-ordmærket CITICORP nr. 65367 registreret den 9. december 1998 for »ejendomsmæglervirksomhed« i klasse 36.

6 Samme dag rejste Citibank NA indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke, idet selskabet støttede indsigelsen på følgende elleve EF-ordmærker, som alle var registreret for »ejendomsmæglervirksomhed« og »finansiel virksomhed« i klasse 36: CITIBANK, CITIBANKING, CITICARD, CITIGOLD, CITIPHONE, CITIBASICS, CITIBUSINESS, CITIONE, CITIDIRECT, CITINETTING og THE CITI NEVER SLEEPS.

7 Ved skrivelse af 3. august 2001 meddelte Harmoniseringskontoret parterne, at de to indsigelsessager var blevet forenet og ville blive behandlet samlet.

8 Ved afgørelse af 24. februar 2004 tog Indsigelsesafdelingen i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 den af sagsøgerne rejste indsigelse til følge, afslog EF-varemærkeansøgningen og traf beslutning om, at intervenienten skulle betale sagens omkostninger.

9 Den 2. marts 2004 påklagede intervenienten Indsigelsesafdelingens afgørelse til Harmoniseringskontoret.

10 Ved afgørelse af 1. marts 2005 (herefter »den anfægtede afgørelse«) annullerede Harmoniseringskontorets Første Appelkammer Indsigelsesafdelingens afgørelse. Appelkammeret tog indsigelsen til følge for så vidt angik tjenesteydelserne vurdering af fast ejendom, ejendomsmæglervirksomhed, forvaltning og vurdering af fast ejendom, men forkastede indsigelsen for så vidt angik toldklareringstjenesteydelserne.

11 Appelkammeret fastslog i det væsentlige, at artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 ikke fandt anvendelse i sagen. I modsætning til Indsigelsesafdelingen mente appelkammeret ikke, at der i de fremlagte beviser var noget, der støttede det synspunkt, at varemærkefamilien, hvis fællesnævner var bestanddelen »citi«, var velkendt, og at offentligheden opfattede det ældre varemærke CITIBANK som en del af en familie af varemærker, der tilhørte sagsøgerne. Ifølge appelkammeret havde sagsøgerne kun ét velkendt varemærke, nemlig det ældre varemærke CITIBANK, og kun for finansiel virksomhed. Appelkammeret mente dog ikke, at dette varemærke og det ansøgte varemærke CITI lignede hinanden som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94. Appelkammeret anså det således ikke nødvendigt at efterprøve sagen yderligere i forhold til denne bestemmelse.

12 I den anfægtede afgørelse fastholdt appelkammeret dog i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 afslaget på registreringsansøgningen for ejendomsmæglervirksomhed med den begrundelse, at der var risiko for forveksling mellem det ansøgte varemærke og det ældre tyske varemærke CITI, der var registreret for finansiel virksomhed og ejendomsmæglervirksomhed. Hvad angår toldklareringstjenesteydelserne imødekom appelkammeret registreringsansøgningen, idet disse tjenesteydelser var af en anden art end dem, der var omfattet af det ældre varemærke CITI.

Parternes påstande

13 Sagsøgerne har nedlagt følgende påstande:

— Den anfægtede afgørelse annulleres.

— Harmoniseringskontoret og intervenienten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

14 Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

— Sagsøgernes første og andet anbringende forkastes.

— Hvad angår det tredje anbringende tages der stilling til, om de omhandlede tegn ligner hinanden:

— Hvis Retten skulle anse de omhandlede tegn for at ligne hinanden, anmodes den om enten at efterprøve, om de øvrige betingelser i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 er opfyldt, og hvis det er tilfældet, annullere den anfægtede afgørelse og tilpligte hver part at bære sine egne omkostninger, eller alternativt — hvis ikke der kan ske en sådan efterprøvelse — om at annullere den anfægtede afgørelse, at hjemvise sagen til appelkammeret og at tilpligte hver part at bære sine egne omkostninger.

— Hvis Retten skulle fastslå, at den anfægtede afgørelses konklusioner vedrørende artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 er berettigede, anmodes den om at frifinde Harmoniseringskontoret og tilpligte sagsøgerne at betale sagens omkostninger.

15 Under retsmødet har Harmoniseringskontoret nedlagt påstand om, at hver part bærer sine egne omkostninger, hvis sagsøgerne får medhold i deres påstand om annullation.

16 Intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Harmoniseringskontoret frifindes.

— Sagsøgerne betaler sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

Formaliteten vedrørende visse af Harmoniseringskontorets påstande

17 I modsætning til det, sagsøgerne påstår, mente appelkammeret ikke, at der er lighed mellem varemærket CITIBANK og det ansøgte varemærke CITI. I sit svarskrift har Harmoniseringskontoret imidlertid tilsluttet sig sagsøgernes argument som anført i

det tredje anbringendes andet led hvad angår den omstændighed, at appelkammeret skulle have anlagt en urigtig vurdering af ligheden mellem de pågældende tegn som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

18 Hertil har Retten i en sag vedrørende en afgørelse truffet af et appelkammer i forbindelse med en indsigelsessag fastslået, at selv om Harmoniseringskontoret ikke har den nødvendige søgsmålskompetence til at anlægge sag til prøvelse af en afgørelse truffet af et appelkammer, er det omvendt ikke forpligtet til systematisk at forsvare enhver anfægtet afgørelse, der er truffet af et appelkammer, eller til nødvendigvis at nedlægge påstand om frifindelse i forbindelse med ethvert søgsmål, der er rettet imod en sådan afgørelse (Rettens dom af 30.6.2004, sag T-107/02, GE Betz mod KHIM — Atofina Chemicals (BIOMATE), Sml. II, s. 1845, præmis 34, af 25.10.2005, sag T-379/03, Peek & Cloppenburg mod KHIM (Cloppenburg), Sml. II, s. 4633, præmis 22, og af 16.1.2007, sag T-53/05, Calavo Growers mod KHIM — Calvo Sanz (Calvo), Sml. II, s. 37, præmis 26).

19 Dermed er der intet til hinder for, at Harmoniseringskontoret tilslutter sig sagsøgerens påstand eller endog nøjes med at overlade afgørelsen til Rettens skøn, samtidig med at alle de argumenter, som Harmoniseringskontoret finder relevante, anføres til Rettens oplysning (BIOMATE-dommen, nævnt i præmis 18 ovenfor, præmis 36, og Cloppenburg-dommen, nævnt i præmis 18 ovenfor, præmis 22).

Om realiteten

20 Til støtte for deres påstand har sagsøgerne anført tre anbringender. Det første vedrører tilsidesættelsen af artikel 73, andet punktum i forordning nr. 40/94, det andet tilsidesættelsen af artikel 73, første punktum, og artikel 74, stk. 1, i forordning nr. 40/94, og det tredje tilsidesættelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

21 Retten mener, at det tredje anbringende skal undersøges først.

22 Det tredje anbringende, som vedrører en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/90, består af tre led, inden for rammerne af hvilke sagsøgerne har gjort følgende gældende:

— Appelkammeret har ikke foretaget en rigtig vurdering af, om deres varemærker var velkendte.

— Appelkammeret har begået en fejl i vurderingen af ligheden mellem varemærket CITIBANK og det ansøgte varemærke.

— De øvrige betingelser i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 er i det foreliggende tilfælde opfyldt.

Parternes argumenter

23 Hvad angår første led i dette anbringende kritiserer sagsøgerne i det væsentlige appelkammeret for med urette at konstatere, at de med undtagelse af varemærket CITIBANK ikke havde godtgjort, at deres varemærkefamilie var velkendt.

24 Sagsøgerne har inden for rammerne af andet led gjort gældende, at analysen af lighederne mellem det ældre varemærke CITIBANK og det ansøgte varemærke CITI burde være udmundet i den konklusion, at disse varemærker får forbrugerne til at skabe en sammenhæng mellem de heraf omfattede tjenesteydelser.

25 Ifølge sagsøgerne har appelkammeret inden for rammerne af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 anlagt en urigtig fortolkning af kriterierne for lighed mellem tegn. Ifølge sagsøgerne burde appelkammeret have efterprøvet, om graden af lighed mellem det renommerede varemærke og det ansøgte tegn havde til følge, at den berørte kundekreds skabte en sammenhæng mellem dem som omhandlet i præmis 29 og 30 i Domstolens dom af 23. oktober 2003, Adidas-Salomon og Adidas Benelux (sag C-408/01, Sml. I, s. 12537, herefter »Adidas-dommen«). Appelkammeret anvendte dog ikke dette kriterium, men foretog en sædvanlig sammenligning af de omtvistede varemærker.

26 Endvidere har sagsøgerne anfægtet appelkammerets antagelse om, at den berørte kundekreds udviste et meget højt opmærksomhedsniveau. For det første forudsætter finansiel virksomhed ikke almindeligvis et sådant opmærksomhedsniveau, da denne virksomhed omfatter forskellige tjenesteydelser, herunder meget enkle transaktioner. For det andet havde appelkammeret kun taget højde for den af det ældre varemærke tilsigtede forbruger, hvorimod det burde have taget højde for den pågældende forbruger af de tjenesteydelser, som er omfattet af det ansøgte varemærke, nemlig tjenesteydelserne »toldklarering« og »ejendomsmæglervirksomhed«.

27 Ifølge sagsøgerne genkalder kundekredsen sig frem for alt det velkendte varemærke CITIBANK takket være dets præfiks med særpræg »citi« snarere end på grund af dets beskrivende endelse »bank«. Sagsøgerne har understreget, at præfikset »citi« ikke kan anses for en beskrivende bestanddel, eftersom dette ord ikke findes på engelsk. Varemærket CITIBANK's renommé kan kun ligge i præfikset »citi«, nemlig den bestanddel, der har dominans og særpræg, idet bestanddelen »bank« er rent beskrivende.

28 Appelkammeret tog ifølge sagsøgerne ikke højde for den omstændighed, at varemærket CITIBANK's renommé er særlig veletableret i medlemsstater, hvor engelsk ikke sædvanligvis tales, såsom i Spanien eller Grækenland. I disse lande opfattes ordet »citi« ikke umiddelbart som svarende til »city« (»ciudad« på spansk og »polis« på græsk).

29 Ifølge sagsøgerne skulle appelkammeret desuden have taget højde for, at varemærket CITIBANK i kraft af sit renommé har opnået en yderligere betydning i kundekredsen, som opfatter det som et varemærke, der tilhører selskabet Citibank. Kundekredsen ville aldrig tænke på en »bank i byen«, men genkalder sig straks Citibank, som er en meget kendt bank, hvis særlige navn er Citi.

30 Sagsøgerne fastholder, at der er en åbenbar sammenhæng mellem de omhandlede tjenesteydelser, og at der dermed er en væsentlig risiko for, at det ansøgte varemærke utilbørligt kan udnytte de ældre varemærkers renommé eller skade dette renommé.

31 De har anført, at hvad angår tjenesteydelserne »toldklarering« tilbyder de hermed beskæftigede en række tjenesteydelser, som kan anses for finansiel virksomhed i det omfang, de opfylder forbrugernes finansielle behov. Tjenesteydelserne omfatter pengetransaktioner for andre virksomheders regning — og ikke for de med toldklarering beskæftigedes regning — hvilket er en typisk transaktion for leverandører af finansielle tjenesteydelser, såsom sagsøgerne. Forbrugerne kan således nemt skabe sammenhæng mellem tjenesteydelserne »toldklarering« og finansiel virksomhed.

32 Hvad angår tjenesteydelserne vedrørende ejendomsmæglervirksomhed påstår sagsøgerne, at der også er en sammenhæng mellem denne virksomhed og finansiel virksomhed, navnlig hvad angår udlån og realkredit i forbindelse med køb af fast ejendom.

33 Sagsøgerne har inden for rammerne af anbringendets tredje led gjort gældende, at de andre betingelser i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 er opfyldt i det foreliggende tilfælde.

34 For det første mener sagsøgerne, at det ansøgte tegn på utilbørlig vis udnytter varemærkefamilien CITI's og varemærket CITIBANK's renommé. Den omstændighed, at det ansøgte varemærke sættes i forbindelse med sagsøgernes finansielle virksomhed og bankvirksomhed skaber nemlig en formodning for troværdighed og sikre investeringer, som kan vise sig at være falsk, og som uberettiget kan have en overførelse af image til følge. Sagsøgerne har i denne forbindelse understreget, at varemærket CITIBANK er et af verdens mest anerkendte, og at denne egenskab ved de varemærker, der indeholder bestanddelen »citi«, fremgår af de mange priser, der er tildelt for Citigroups enestående tjenesteydelser.

35 For det andet mener sagsøgerne, at brugen af det ansøgte tegn vil have den konsekvens, at varemærkerne CITI's renommé og særpræg udvandes. Når forbrugerne opfatter det ansøgte tegn, vil de grundet sagsøgernes varemærkers udbredte anseelse straks tænke på sagsøgernes finansielle virksomhed. Følgelig vil disse varemærker få mindre særpræg og kundekredsen vil ikke længere forbinde ordet »citi« med sagsøgernes varemærker.

36 For det tredje har sagsøgerne påstået, at der er en væsentlig risiko for, at det ansøgte tegn vil skade varemærkerne CITI's renommé. De har i denne forbindelse understreget, at de bestemmelser, der finder anvendelse på finansiel virksomhed, stiller strengere krav end bestemmelserne vedrørende tjenesteydelserne »toldklarering« og tjenesteydelser vedrørende ejendomsmæglervirksomhed. Ved at levere tjenesteydelser af en ringere kvalitet end den, der kræves for finansiel virksomhed, skader intervenienten varemærkerne CITI's renommé.

37 For det fjerde har sagsøgerne anført, at intervenienten ikke har fremlagt oplysninger vedrørende den omstændighed, at der med rimelig grund var gjort brug af det ansøgte varemærke.

38 I forhold til anbringendets første led mener også Harmoniseringskontoret, at det ældre varemærke CITIBANK er meget velkendt for finansielle ydelser.

39 Harmoniseringskontoret har tilføjet, at jo større et varemærkes særpræg og renommé er, desto lettere vil en krænkelse kunne antages at foreligge, dels fordi et stort renommé er mere sårbart over for skade og utilbørlige forsøg på at udnytte det, dels fordi varemærker, der har et renommé, er nemmere at genkende, også når de sættes sammen med andre bestanddele.

40 Hvad angår anbringendets andet led mener Harmoniseringskontoret ikke, at appelkammeret i tilstrækkeligt omfang har vurderet lighederne mellem de omtvistede tegn som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

41 Harmoniseringskontoret har understreget, at to varemærker ligner hinanden, når det ene i sin helhed indgår i det andet, eller der foreligger en i det mindste delvis lighed mellem dem i en eller flere relevante henseender (Rettens dom af 23.10.2002, sag T-6/01, Matratzen Concord mod KHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Sml. II, s. 4335, præmis 30). Dette gælder så meget desto mere, når den fælles bestanddel er mere dominerende end den bestanddel, der adskiller, enten fordi den fælles bestanddel er fremhævet i kraft af størrelse eller placering, eller fordi den i den indbyrdes sammenligning har en højere grad af særpræg.

42 Ifølge Harmoniseringskontoret er det ældre varemærke CITIBANK og det ansøgte varemærke CITI fælles om bestanddelen »citi«, der fonetisk er identisk, og som i begge tilfælde er placeret i begyndelsen af varemærkerne. I denne henseende er der intet, der kan tale imod at anvende den generelle regel, hvorefter kundekredsen lægger større vægt på begyndelsen end på endelsen af et ord, navnlig når det ældre varemærkes endelse, som i det foreliggende tilfælde, er beskrivende for de tjenesteydelser, for hvilke det er beskyttet. Den let stiliserede form, der er anvendt i det ansøgte varemærke, er ikke så slående, at det i væsentligt omfang kan ændre den visuelle opfattelse heraf.

43 Ifølge Harmoniseringskontoret er det således mere end sandsynligt, at kundekredsen, når den står over for det ansøgte tegn, nemt heri vil genkende den mest dominerende bestanddel i det ældre varemærke CITIBANK, og det så meget mere som at det altovervejende flertal i de fleste lande i Den Europæiske Union vil opfatte ordet »bank« som beskrivende for de tjenesteydelser, det omfatter, og for hvilke det er velkendt. Indsigelsesafdelingen konstaterede med rette, at forbrugerne, stillet over for det ansøgte varemærke, vil kunne opfatte de omhandlede varemærkers fælles brug af ordet »citi«, og at de således med nødvendighed skaber en sammenhæng med det ældre varemærke CITIBANK.

44 Hvad angår anbringendets tredje led har Harmoniseringskontoret gjort gældende, at Retten, uanset at den anfægtede afgørelse ikke har behandlet de andre betingelser for anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, af procesøkonomiske hensyn kan behandle sagens realitet i sin helhed. Harmoniseringskontoret har bemærket, at klagesagens akter indeholder indlæg fra parterne vedrørende disse andre betingelser, og at Indsigelsesafdelingen allerede har taget stilling hertil. Endvidere er det ikke muligt at adskille spørgsmålene om de omtvistede varemærkers renommé og lighed fra spørgsmålet om en eventuel skade eller utilbørlig udnyttelse.

45 Harmoniseringskontoret har anført, at det med henblik på at fastslå, hvorvidt der er risiko for udvanding, skade på image eller snylteri, kan være hensigtsmæssigt at

sammenligne de pågældende tjenesteydelser. Der er åbenbart sammenhæng mellem bankvirksomhed og finansiel virksomhed, som er omfattet af det ældre varemærke CITIBANK, og toldklareringstjenesteydelser, som er omfattet af det ansøgte varemærke CITI, i det omfang de begge har tilknytning til »forretninger«. Toldklareringstjenesteydelser og finansiel virksomhed er centrale for visse erhvervstransaktioner som import/eksport og international varetransport. Ifølge Harmoniseringskontoret er sagsøgernes og intervenientens kundegrupper i stort omfang de samme, således at intervenientens kunder må formodes at kende, eller i hvert fald have hørt tale om, sagsøgernes bank, eftersom disse selskaber i forbindelse med deres virksomhed udsteder remburser og andre bankinstrumenter.

46 I lyset af det ovenstående mener Harmoniseringskontoret for det første, at brugen af bestanddelen »citi«, henset til at tjenesteydelserne har en vis sammenhæng med de tjenesteydelser, for hvilke det ældre varemærke CITIBANK har opnået et ubestridt renommé — nemlig bankvirksomhed — udnytter dette varemærkes særpræg og renommé.

47 Hvad angår risikoen for udvanding gennem forveksling har Harmoniseringskontoret for det andet gjort gældende, at kundekredsen grundet varemærket CITIBANK's store renommé inden for finansiel virksomhed reelt kun skaber sammenhæng mellem ordet »citi« og sagsøgernes virksomhed, og at denne sammenhæng risikerer at blive svækket, hvis der sker en udbredelse af andre CITI-varemærker i forbindelse med anden virksomhed og inden for andre områder. Intervenienten har ifølge Harmoniseringskontoret ikke godtgjort, at bestanddelen »citi« forbindes med andre end sagsøgerne, eller at det drejer sig om en almindelig brugt bestanddel.

48 Desuden mener Harmoniseringskontoret ikke, at intervenienten har godtgjort, at der foreligger en rimelig grund til at gøre brug af det ansøgte varemærke. Intervenientens brug af varemærket CITI i Spanien udgør ikke nogen gyldig grund, dels fordi

udstrækningen af det spanske varemærkes geografiske beskyttelse ikke svarer til den, der er omfattet af det ansøgte varemærke, dels fordi der for de nationale domstole er rejst indsigelse mod lovligheden af det spanske varemærkes registrering.

49 Intervenienten har i forbindelse med anbringendets første led gjort gældende, at den af appelkammeret anlagte fortolkning af begrebet varemærkefamilie var korrekt, og at appelkammeret med rette konstaterede, at sagsøgerne ikke havde godtgjort, at de omhandlede varemærker — med undtagelse af varemærket CITIBANK — nød et tilstrækkeligt renommé. Intervenienten har bemærket, at appelkammeret ikke i øvrigt bestred varemærket CITIBANK's renommé.

50 I modsætning til det, sagsøgerne har gjort gældende, mener intervenienten i forhold til anbringendets andet led, at appelkammeret har anvendt de rigtige kriterier for at afgøre, om der inden for rammerne af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 var lighed mellem de omtvistede varemærker (den anfægtede afgørelses punkt 40-43), og at det var opmærksom på, at den omhandlede efterprøvelse var mindre streng end den i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94. Endvidere er det åbenbart, at forbrugerne, henset til vigtigheden af finansielle tjenesteydelser, udviser en høj grad af opmærksomhed i forhold til disse tjenesteydelser.

51 Ordet »citi« kan anses for en beskrivende bestanddel, da det udtales helt ligesom ordet »city«. Ifølge intervenienten var betegnelsen for selve selskabet Citibank således oprindelig Citybank. Endvidere tror kundekredsen ikke, at bankens særlige navn er Citi. Navnlig findes der mange CITI-varemærker, der ikke tilhører sagsøgerne, og som ikke har noget at gøre med varemærket CITIBANK.

52 Desuden har appelkammeret ikke begået nogen fejl i forhold til varemærket CITIBANK's renommé i de lande, hvor engelsk ikke sædvanligvis tales, da det nemlig kan lægges til grund, at kundekredsen forstår ordet »city« som betydende en by, selv i Spanien. Intervenienten mener ikke, at der er nogen lighed mellem de tjenesteydelser, der er omfattet af de omtvistede tegn, i henhold til de af Domstolen opstillede faktorer, nemlig deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden (Domstolens dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 23).

53 Hvad angår tjenesteydelserne »toldklarering« (som er de eneste tjenesteydelser, for hvilke appelkammeret har givet tilladelse til at fortsætte registreringsproceduren) kan de ikke ifølge intervenienten anses for finansiel virksomhed. Sagsøgernes begrundelse ville have den absurde konsekvens, at alle erhverv hænger sammen med finansiel virksomhed, eftersom det hyppigt forekommer, at en erhvervsdrivende, uanset hvilken, foretager pengeoverførsel på vegne af sin klient.

54 Intervenienten har i forbindelse med anbringendets tredje led gjort gældende, at de øvrige betingelser i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 ikke i det foreliggende tilfælde er opfyldt.

55 For det første har det ansøgte varemærke ikke medført en utilbørlig udnyttelse af nogen af sagsøgernes varemærker. Intervenienten har i denne forbindelse understreget, at selskabet ansøgte om registrering af et første CITI-varemærke i 1995, dvs. var flere år før varemærket CITIBANK blev kendt i Spanien, og det var også før registreringsansøgningerne for de andre varemærker, som indsigelsen i det foreliggende tilfælde støttes på. Desuden har sagsøgerne ikke bevist, at deres varemærkes påståede positive image kan overføres til andre varer. Intervenienten har i denne forbindelse

henvist til afgørelse truffet den 25. april 2001 af Harmoniseringskontorets Tredje Appelkammer i sagen HOLLYWOOD/Hollywood (sag R 283/1999-3). Navnlig mener intervenienten ikke, at der er nogen sammenhæng mellem de tjenesteydelser, der er omfattet af de omhandlede varemærker.

56 Henset til at der ikke er nogen sammenhæng eller tilknytning mellem det ansøgte varemærke CITI og det ældre varemærke CITIBANK, mener intervenienten for det andet ikke, at der er nogen risiko for udvanding gennem udviskning.

57 Uden en sådan sammenhæng eller tilknytning mellem disse varemærker er der for det tredje ingen potentiel skade på det renommerede varemærke CITIBANK. Desuden har sagsøgerne ikke bevist, at der i det foreliggende tilfælde foreligger en sådan risiko eller er sket en sådan skade, og navnlig har de ikke godtgjort, at tjenesteydelserne »toldklarering«, som ikke er behæftet med nogen negative konnotationer, kan forårsage skade på finansiel virksomhed.

58 Hvad for det fjerde angår brugen af det ansøgte varemærke med rimelig grund har intervenienten henledt opmærksomheden på, at dette varemærke er identisk med to ældre varemærker, som det spanske varemærkekontor har registreret.

Rettens bemærkninger

59 Artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 bestemmer, at »[h]vis indehaveren af et ældre varemærke efter stk. 2 rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, ligeledes udelukket fra registrering, hvis det er identisk med eller ligner det ældre

varemærke, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når der, hvis det drejer sig om et ældre EF-varemærke, er tale om et i Fællesskabet velkendt varemærke, og der, hvis det drejer sig om et ældre nationalt varemærke, er tale om et i den pågældende medlemsstat velkendt varemærke, og brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé«.

60 Eftersom de tjenesteydelser, som er omfattet af varemærkeansøgningen, ikke er af lignende art som dem, for hvilke varemærket CITIBANK er registreret, forudsætter anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 i det foreliggende tilfælde, at tre betingelser er opfyldt, nemlig for det første at der skal være identitet eller lighed mellem de omtvistede varemærker, for det andet at det ældre varemærke skal have et renommé, og for det tredje at der skal være en risiko for, at brugen af det ansøgte varemærke uden rimelig grund vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller vil skade dette særpræg eller renommé.

61 Da disse tre betingelser er kumulative, er fraværet af en af dem tilstrækkeligt til, at artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 ikke finder anvendelse (Rettens dom af 25.5.2005, sag T-67/04, Spa Monopole mod KHIM — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), Sml. II, s. 1825, præmis 30, og af 16.5.2007, sag T-137/05, La Perla mod KHIM — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 26).

— Anbringendets første led

62 Retten konstaterer, at sagsøgerne i det væsentlige har gjort gældende, at den anden betingelse i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 er opfyldt i forhold til alle

varemærker, der er omfattet af varemærkefamilien, som de påberåber sig. De har kritiseret appelkammeret for at have underkendt begrebet varemærkefamilie, idet det har krævet, at sagsøgerne godtgjorde, at flere varemærker i varemærkefamilien var velkendte.

63 Som intervenienten har påpeget, fremgår det af den anfægtede afgørelse, navnlig af punkt 20 heri, at appelkammeret ikke har draget varemærket CITIBANK's renommé i tvivl. Under disse omstændigheder, og henset til at parterne er enige om at anse varemærket CITIBANK for renommeret, skal det fastslås, at den anden betingelse i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 er opfyldt, uden at det er nødvendigt at undersøge, om dette også er tilfældet i forhold til de andre varemærker. Heraf følger, at der ikke er grund til at tage stilling til argumenterne vedrørende beviserne for det påståede renommé for de andre varemærker i varemærkefamilien.

— Anbringendets andet led

64 Hvad angår betingelsen om, at der skal være identitet eller lighed mellem de omtvistede varemærker, følger det af Domstolens retspraksis vedrørende fortolkningen af artikel 5, stk. 2, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT L 40, s. 1) (hvis normative indhold i det væsentlige er identisk med artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94), at det for at opfylde betingelsen om lighed ikke er nødvendigt at godtgøre, at der mellem det renommerede ældre varemærke og det ansøgte varemærke er konstateret en sådan grad af lighed, at der i den berørte kundekreds' bevidsthed er risiko for forveksling. Det er tilstrækkeligt, at graden af lighed mellem disse varemærker har til følge, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem dem (Adidas-dommen, nævnt i præmis 25 ovenfor, præmis 31).

65 Om der foreligger en sådan sammenhæng, skal afgøres efter en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (Adidas-dommen, nævnt i præmis 25 ovenfor, præmis 30). Sammenligningen af tegnene skal for så vidt angår de omhandlede varemærkers visuelle, lydlige eller begrebsmæssige lighed være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller er dominerende (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC-dommen, nævnt i præmis 61 ovenfor, præmis 35).

66 På det visuelle plan bevirker forekomsten af ordbestanddelen »citi« i de to omhandlede varemærker, at de udviser en vis lighed. Den omstændighed, at det ansøgte varemærke CITI i sin helhed indgår i varemærket CITIBANK, og at det udgør dette mærkes første del, bestyrker denne lighed på det visuelle plan (jf. i denne retning MATRATZEN-dommen, nævnt i præmis 41 ovenfor, præmis 44, 48 og 50, SPA-FINDERS-dommen, nævnt i præmis 61 ovenfor, præmis 33, og NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC-dommen, nævnt i præmis 61 ovenfor, præmis 46).

67 Stadig på det visuelle plan mener Retten, at det er bestanddelen »citi«, der udgør varemærket CITIBANK's mest dominerende og særprægede bestanddel, idet den bevirker, at sagsøgernes bankvirksomhed adskilles fra alle andre bankers virksomhed.

68 På det fonetiske plan konstaterer Retten, at de omhandlede varemærker har to stavelser til fælles, »ci-ti«, og kun adskilles ved en enkelt stavelse, »bank«.

69 Hvad angår den begrebsmæssige sammenligning af de omhandlede varemærker skal det fastslås, at ordet »citi« ikke i sig selv har nogen begrebsmæssig betydning ud over en konstrueret stavemåde af det engelske ord »city«. Dette forhold er fælles for de to omhandlede varemærker. Den beskrivende bestanddel »bank« kan ikke

på det begrebsmæssige plan anses for at være varemærket CITIBANK's dominerende bestanddel. Henset til at der findes flere hundrede banker, hvis navn slutter på bestanddelen »bank« (Comdirectbank, HypoVereinsbank, Commerzbank osv.), er det den første del af deres navn, som adskiller den ene fra den anden.

70 Det er åbenbart, at ordbestanddelen »citi« antyder det engelske ord »city«. Fonetisk er de identiske og visuelt ligner de hinanden. Dette rejser således spørgsmålet, om bestanddelen »citi« har særpræg og særligt leder tankerne hen på en by. Det skal i denne forbindelse understreges, at banknavnet Citibank oprindeligt var City Bank of New York, og at sagsøgerne ofte bruger deres varemærke THE CITI NEVER SLEEPS.

71 Stavemåden af ordet »citi« adskiller sig imidlertid fra det engelske ord »city«, og en forbruger af finansielle tjenesteydelser vælger ikke en sådan tjenesteydelse uden at have set det pågældende pengeinstituts navn skrevet. Endvidere omfatter den berørte kundekreds i det foreliggende tilfælde millioner af mennesker, som ikke er engelsksprogede. Desuden, og som anført af Harmoniseringskontoret, findes der ingen banker, som kun tilbyder deres tjenesteydelser i byområder. Banken, der først hed City Bank of New York, blev senere på grund af sin udvikling og ekspansion kaldet Citibank.

72 Det følger af det ovenfor anførte, at bestanddelen »citi« har særpræg.

73 Den således konstaterede lighed mellem de omhandlede varemærker er tilstrækkelig til, at kundekredsen kan skabe sammenhæng mellem dem, sådan som påkrævet for at anvende artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, idet opmærksomheden i denne forbindelse henledes på, at der herved ikke kræves at være risiko for forveksling.

Følgelig finder Retten, at appelkammeret har begået en fejl, da det ikke anså de omhandlede varemærker for at være så sammenlignelige, at der kunne skabes en sådan sammenhæng som den, der kræves for at anvende artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

74 Det følger heraf, at appelkammeret ved ikke at anse de omhandlede varemærker for at ligne hinanden tilsidesatte artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, hvilket er et tilstrækkeligt grundlag for at tage sagsøgernes påstand til følge. Henset til de ønsker, som hovedparterne i sagen fremsatte under retsmødet, anser Retten det imidlertid for hensigtsmæssigt subsidiært at efterprøve anbringendets tredje led.

— Anbringendets tredje led

75 Hvad angår den tredje af de betingelser, der er opregnet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, skal der foretages en analyse af tre forskellige typer risici, nemlig at brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund for det første ville skade det ældre varemærkes særpræg, for det andet ville skade det ældre varemærkes renommé, eller for det tredje ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé (SPA-FINDERS-dommen, nævnt i præmis 61 ovenfor, præmis 43-53; jf. ligeledes analogt generaladvokat Jacobs' forslag til afgørelse i forbindelse med Adidas-dommen, Sml. 2003 I, på s. 12540, punkt 36-39).

76 Henset til ordlyden af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 er det tilstrækkeligt, at en enkelt af de ovennævnte typer risici foreligger, for at bestemmelsen vil kunne finde anvendelse (Rettens dom af 22.3.2007, sag T-215/03, SIGLA mod KHIM — Elleni Holding (VIPS), Sml. II, s. 711, præmis 36).

77 Indehaveren af det ældre varemærke er ikke forpligtet til at påvise, at der foreligger en faktisk og aktuel krænkelse af den pågældendes varemærke, men skal fremkomme med oplysninger, der gør det muligt umiddelbart at fastslå, at der foreligger en fremtidig, ikke-hypotetisk risiko for utilbørlig udnyttelse eller skade (SPA-FINDERS-dommen, nævnt i præmis 61 ovenfor, præmis 40).

78 Man kan navnlig nå frem til en sådan konklusion på grundlag af logiske slutninger som følge af sandsynlighedsanalyse og under hensyntagen til almindelig praksis inden for den relevante erhvervssektor samt til alle øvrige omstændigheder i sagen.

79 Den utilbørlige udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé må antages at omfatte tilfælde, hvor der foreligger en klar udnyttelse af og snylteri på et velkendt varemærke eller et forsøg på at drage fordel af dets renommé (SPA-FINDERS-dommen, nævnt i præmis 61 ovenfor, præmis 51).

80 Endelig bemærkes, at jo større det ældre varemærkes særpræg og renommé er, desto lettere vil en krænkelse af det ældre varemærke som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 kunne antages at foreligge (SPA-FINDERS-dommen, nævnt i præmis 61 ovenfor, præmis 41).

81 Som allerede påpeget er varemærket CITIBANK's renommé i banksektoren inden for Det Europæiske Fællesskab ubestridt. Dette renommé associeres dermed til banksektorens kendetegn, nemlig solvens, redelighed og finansiel rådgivning til private kunder og erhvervskunder i deres erhvervsvirksomhed eller i investeringsanliggender.

82 Således som anerkendt af Harmoniseringskontoret er der en åbenbar forbindelse — samt en overlapning af sagsøgernes og intervenientens kundegrupper — mellem toldklareringstjenesteydelser og den af banker, såsom sagsøgerne, udførte bankvirksomhed, idet de kunder, der beskæftiger sig med international handel og med import og eksport af varer, også benytter de finansielle tjenesteydelser og den bankvirksomhed, som sådanne transaktioner kræver. Heraf følger, at der foreligger en sandsynlighed for, at sådanne kunder vil kende til sagsøgernes bank henset til dennes store renommé på internationalt plan.

83 Under disse omstændigheder finder Retten, at der foreligger en stor sandsynlighed for, at brugen af det ansøgte varemærke CITI ved toldklarering, og følgelig for den virksomhed, der udføres af personer med fuldmagt til at forvalte kunders penge og faste ejendom, vil føre til snylteri, dvs. medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærket CITIBANK's veletablerede renommé og af de væsentlige investeringer, som sagsøgerne har foretaget for at opnå dette renommé. Denne brug af det ansøgte varemærke CITI kunne også føre til den opfattelse, at intervenienten var tilknyttet eller var en del af sagsøgerne, og det kunne dermed gøre markedsføringen af de af det ansøgte varemærke omfattede tjenesteydelser nemmere. Da sagsøgerne er indehavere af flere varemærker, der indeholder bestanddelen »citi«, er denne risiko desto større.

84 Endelig mener Retten ikke, at intervenienten har fremlagt bevis for, at der med rimelig grund er gjort brug af det ansøgte varemærke.

85 Intervenientens brug af varemærket CITI i Spanien kan ikke udgøre nogen gyldig grund, dels fordi udstrækningen af det spanske varemærkes geografiske beskyttelse ikke svarer til det område, der er omfattet af det ansøgte varemærke, dels fordi der for de nationale domstole er rejst indsigelse mod lovligheden af det spanske varemærkes registrering. I samme forbindelse har det ingen relevans, at intervenienten er indehaver af domænenavnet »citi.es«.

86 Anbringendets tredje led må således også tiltrædes, og den anfægtede afgørelse må herefter annulleres, uden at det er nødvendigt at tage stilling til de andre anbringender, som sagsøgerne har fremført.

Sagens omkostninger

87 I henhold til procesreglementets artikel 87, stk. 2, i Rettens pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom.

88 Harmoniseringskontoret har tabt sagen, idet den anfægtede afgørelse annulleres, og bør derfor pålægges at bære sine egne omkostninger og betale sagsøgernes omkostninger, og intervenienten bør pålægges at bære sine egne omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Første Afdeling):

1) Afgørelsen truffet den 1. marts 2005 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 173/2004-1) annulleres.

2) Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler omkostningerne, der er afholdt af Citigroup, Inc. og Citibank, NA, herunder disses omkostningerne pådraget i forbindelse med sagen for appelkammeret.

3) Citi, SL bærer sine egne omkostninger.

Cooke Labucka Prek

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 16. april 2008.

E. Coulon J.D. Cooke

Justitssekretær Afdelingsformand