ARREST VAN HET GERECHT (Eerste kamer)

16 april 2008 *

In zaak T-181/05,

Citigroup, Inc., voorheen Citicorp, gevestigd te New York, New York (Verenigde Staten van Amerika),

Citibank, NA, gevestigd te New York,

aanvankelijk vertegenwoordigd door V. von Bomhard, A. W. Renck en A. Pohlmann, advocaten, vervolgens door V. von Bomhard, A. W. Renck en H. O'Neill, solicitor,

verzoeksters,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door J. García Murillo en D. Botis als gemachtigden,

verweerder,

* Procestaal: Engels.

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht:

Citi, SL, gevestigd te Madrid (Spanje), vertegenwoordigd door M. Peris Riera, advocaat,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 1 maart 2005 (zaak R 173/2004-1) inzake een oppositieprocedure tussen Citicorp en Citi SL alsmede een oppositieprocedure tussen Citibank NA en Citi SL,

wijst

HET GERECHT
VAN EERSTE AANLEG (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: J. D. Cooke, kamerpresident, I. Labucka en M. Prek, rechters,

griffier: K. Andová, administrateur,

gezien het op 10 mei 2005 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 6 april 2006 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 6 april 2006 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

gezien het feit dat Citigroup Inc. in de plaats is gekomen van de vennootschap Citicorp,

na de terechtzitting op 11 juli 2007,

gezien de heropening van de mondelinge behandeling op 21 november 2007,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 20 december 1999 heeft Citi SL, een vennootschap naar Spaans recht, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

2 De inschrijvingsaanvraag betreft het volgende beeldmerk:



3 De diensten waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 36 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „douaneagentschappen, taxatie van onroerende goederen, agentschappen in onroerende goederen, beheer en taxatie van onroerende goederen".

4 Op 11 december 2000 is deze aanvraag in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 98/2000 gepubliceerd.

5 Op 12 maart 2001 heeft Citicorp, die vervolgens op 1 augustus 2005 is gefuseerd met Citigroup Inc. en door deze laatste is overgenomen, oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk op basis van de volgende oudere merken en merkaanvraag:

— Duits woordmerk CITI (nr. 39847157), dat op 17 maart 2000 werd ingeschreven voor „makelaardij en handel in onroerende goederen" en „financiële zaken" van klasse 36;

— aanvraag voor het hieronder afgebeelde gemeenschapsbeeldmerk nr. 1084532, die op 23 februari 1999 werd ingediend voor „makelaardij en handel in onroerende goederen" en „financiële zaken" van klasse 36:



— gemeenschapswoordmerk CITICORP (nr. 65367), dat op 9 december 1998 werd ingeschreven voor „makelaardij en handel in onroerende goederen" van klasse 36.

6 Op dezelfde dag heeft Citibank NA oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk op basis van de volgende elf gemeenschapswoordmerken, die alle werden ingeschreven voor „financiële zaken" en „makelaardij en handel in onroerende goederen" van klasse 36: CITIBANK, CITIBANKING, CITICARD, CITIGOLD, CITIPHONE, CITIBASICS, CITIBUSINESS, CITIONE, CITIDIRECT, CITINETTING en THE CITI NEVER SLEEPS.

7 Bij brief van 3 augustus 2001 heeft het BHIM partijen laten weten dat de twee oppositieprocedures waren gevoegd en samen zouden worden behandeld.

8 Bij beslissing van 24 februari 2004 heeft de oppositieafdeling de oppositie die verzoeksters overeenkomstig artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 hadden ingesteld, toegewezen. Zij heeft de gemeenschapsmerkaanvraag afgewezen en interveniënte verwezen in de kosten.

9 Op 2 maart 2004 heeft interveniënte bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

10 Bij beslissing van 1 maart 2005 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd. Zij heeft de oppositie toegewezen met betrekking tot de diensten van taxatie van onroerende goederen, agentschappen in onroerende goederen en beheer en taxatie van onroerende goederen, maar zij heeft deze afgewezen met betrekking tot de diensten van douaneagentschappen.

11 De kamer van beroep heeft in wezen geconcludeerd dat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 in casu niet van toepassing was. Anders dan de oppositieafdeling heeft de kamer van beroep zich op het standpunt gesteld dat het overgelegde bewijsmateriaal geenszins de conclusie staafde dat de merkenfamilie, met het element „citi" als gemeenschappelijk kenmerk, bekend was en het publiek het oudere merk CITIBANK opvatte als deel uitmakend van een familie van merken waarvan verzoeksters houder zijn. Volgens de kamer van beroep hadden verzoeksters slechts één bekend merk, te weten het oudere merk CITIBANK, louter voor financiële zaken. De kamer van beroep was evenwel van mening dat laatstgenoemd merk en het aangevraagde merk CITI niet overeenstemden in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94. Derhalve was zij van oordeel dat deze zaak niet verder hoefde te worden onderzocht tegen de achtergrond van die bepaling.

12 De kamer van beroep heeft echter in de bestreden beslissing de afwijzing van de inschrijvingsaanvraag voor „makelaardij en handel in onroerende goederen" gehandhaafd krachtens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, op grond dat er gevaar voor verwarring bestond van het aangevraagde merk met het oudere Duitse merk CITI, dat was ingeschreven voor financiële zaken en makelaardij en handel in onroerende goederen. Met betrekking tot de diensten van douaneagentschappen heeft de kamer van beroep de inschrijvingsaanvraag toegewezen, op grond dat deze diensten niet soortgelijk waren aan die waarop het oudere merk CITI betrekking heeft.

Conclusies van partijen

13 Verzoeksters concluderen dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

— het BHIM en interveniënte te verwijzen in de kosten.

14 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het eerste en het tweede middel van verzoeksters af te wijzen;

— wat het derde middel betreft, te beoordelen of er overeenstemmingen tussen de betrokken tekens zijn en:

— indien het Gerecht van oordeel is dat de betrokken tekens overeenstemmen, ofwel het onderzoek van de andere voorwaarden van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 voort te zetten en in deze hypothese de bestreden beslissing te vernietigen en elke partij te verwijzen in haar eigen kosten, ofwel, indien niet kan worden overgegaan tot een dergelijk onderzoek, de bestreden beslissing te vernietigen en de zaak terug te wijzen naar de kamer van beroep met verwijzing van elke partij in haar eigen kosten;

— indien het Gerecht van oordeel is dat de conclusies in de bestreden beslissing met betrekking tot artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 gegrond zijn, het beroep te verwerpen en verzoeksters te verwijzen in de kosten.

15 Ter terechtzitting heeft het BHIM het Gerecht verzocht partijen te verwijzen in de eigen kosten indien verzoeksters in het gelijk worden gesteld.

16 Interveniënte concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoeksters te verwijzen in de kosten.

In rechte

Ontvankelijkheid van bepaalde conclusies van het BHIM

17 De kamer van beroep heeft geoordeeld dat, anders dan verzoeksters beweren, het merk CITIBANK en het aangevraagde merk CITI niet overeenstemmen. In zijn memorie van antwoord schaart het BHIM zich evenwel achter de argumenten die

verzoeksters in het kader van het tweede onderdeel van het derde middel hebben aangevoerd, namelijk dat de kamer van beroep de overeenstemming van de betrokken tekens in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 onjuist heeft beoordeeld.

18 In dit verband heeft het Gerecht in een procedure betreffende een beslissing van een kamer van beroep die uitspraak had gedaan in een oppositieprocedure, geoordeeld dat, hoewel het BHIM niet de nodige procesbevoegdheid heeft om een beroep tegen een beslissing van een kamer van beroep in te stellen, het niet verplicht is om systematisch elke bestreden beslissing van een kamer van beroep te verdedigen of noodzakelijkerwijs te concluderen tot verwerping van elk tegen een dergelijke beslissing gericht beroep [arresten Gerecht van 30 juni 2004, GE Betz/BHIM — Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Jurispr. blz. II-1845, punt 34; 25 oktober 2005, Peek & Cloppenburg/BHIM (Cloppenburg), T-379/03, Jurispr. blz. II-4633, punt 22, en 16 januari 2007, Calavo Growers/BHIM — Calvo Sanz (Calvo), T-53/05, Jurispr. blz. II-37, punt 26].

19 Niets staat dus eraan in de weg dat het BHIM instemt met een conclusie van de verzoekende partij of zich ertoe beperkt zich op de wijsheid van het Gerecht te verlaten, waarbij het evenwel alle argumenten uiteenzet die hem passend lijken om het Gerecht te informeren (arrest BIOMATE, punt 18 supra, punt 36, en arrest Cloppenburg, punt 18 supra, punt 22).

Ten gronde

20 Tot staving van het beroep voeren verzoeksters drie middelen aan. Het eerste middel betreft schending van artikel 73, tweede volzin, van verordening nr. 40/94. Volgens het tweede middel zijn artikel 73, eerste volzin, en artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94 geschonden. Het derde middel betreft schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

21 Volgens het Gerecht dient eerst het derde middel te worden onderzocht.

22 Het derde middel, ontleend aan schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, bevat drie onderdelen, in het kader waarvan verzoeksters aanvoeren dat:

— de kamer van beroep de bekendheid van hun merken niet juist heeft beoordeeld;

— de kamer van beroep de overeenstemming tussen het merk CITIBANK en het aangevraagde merk onjuist heeft beoordeeld;

— in casu is voldaan aan de overige voorwaarden van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

Argumenten van partijen

23 Wat het eerste onderdeel van dit middel betreft, verwijten verzoeksters de kamer van beroep in wezen dat zij ten onrechte heeft gesteld dat verzoeksters het bewijs niet hadden geleverd van de bekendheid van hun familie van merken, met uitzondering van het merk CITIBANK.

24 In het kader van het tweede onderdeel voeren verzoeksters aan dat de analyse van de overeenstemmingen tussen het oudere merk CITIBANK en het aangevraagde merk CITI tot de conclusie had moeten leiden dat deze merken de consumenten ertoe brengen, een verband te leggen tussen de erdoor aangeduide diensten.

25 Volgens verzoeksters heeft de kamer van beroep de criteria voor de beoordeling van overeenstemming tussen tekens in het kader van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 onjuist uitgelegd. De kamer van beroep had moeten onderzoeken of het bekende merk en het aangevraagde teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt in de zin van de punten 29 en 30 van het arrest van het Hof van 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux (C-408/01, Jurispr. blz. I-12537; hierna: „arrest Adidas"). De kamer van beroep heeft evenwel niet dit criterium gehanteerd, maar heeft de conflicterende merken op de gebruikelijke wijze vergeleken.

26 Verder komen verzoeksters op tegen het vermoeden van de kamer van beroep dat het aandachtsniveau van het betrokken publiek zeer hoog is. Bij financiële zaken in het algemeen kan een dergelijk aandachtsniveau niet worden voorondersteld, aangezien verschillende soorten diensten daaronder vallen, met inbegrip van zeer eenvoudige handelingen. Bovendien heeft de kamer van beroep enkel de consument waarop het oudere merk betrekking heeft, in aanmerking genomen, terwijl zij rekening had moeten houden met de consument waarvoor de in de merkaanvraag opgegeven diensten zijn bestemd, te weten de diensten van „douaneagentschappen" en van „agentschappen in onroerende goederen".

27 Het publiek herinnert zich het bekende merk CITIBANK in de eerste plaats door het onderscheidende voorvoegsel „citi", en niet door de beschrijvende uitgang „bank". Verzoeksters wijzen met klem erop dat het voorvoegsel „citi" niet kan worden aangemerkt als een beschrijvend element, aangezien dit woord in het Engels niet bestaat. De bekendheid van het merk CITIBANK kan alleen berusten op het voorvoegsel „citi", te weten het dominerende en onderscheidende bestanddeel ervan, aangezien het bestanddeel „bank" louter beschrijvend is.

28 De kamer van beroep heeft niet in aanmerking genomen dat het merk CITIBANK bijzonder bekend was in lidstaten waar doorgaans geen Engels wordt gesproken, zoals Spanje of Griekenland. In deze landen wordt de term „citi" niet onmiddellijk begrepen in de betekenis van het woord „city" („ciudad" in het Spaans of „polis" in het Grieks).

29 Voorts stellen verzoeksters dat de kamer van beroep rekening had moeten houden met het feit dat het merk CITIBANK door de bekendheid ervan een tweede betekenis heeft verworven bij het publiek, dat het opvat als een merk van de vennootschap Citibank. Het publiek zal nooit denken aan een „bank in de stad", maar zal onmiddellijk denken aan Citibank, een zeer bekende bank waarvan de eigenlijke naam Citi is.

30 Volgens verzoeksters bestaat er een duidelijke band tussen de betrokken diensten en dus een aanzienlijk gevaar dat het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit de reputatie van de oudere merken of daaraan afbreuk kan doen.

31 Met betrekking tot de diensten van „douaneagentschappen" wijzen zij erop dat deze agentschappen een reeks diensten aanbieden die kunnen worden aangemerkt als financiële diensten, aangezien zij voorzien in financiële behoeften van de consumenten. Deze diensten omvatten monetaire transacties voor rekening van andere ondernemingen, en niet voor rekening van de agentschappen, dit wil zeggen een typische verrichting voor financiële dienstverleners als verzoeksters. De consumenten kunnen aldus gemakkelijk een verband leggen tussen de diensten van „douaneagentschappen" en financiële diensten.

32 Wat de diensten inzake onroerende goederen betreft, stellen verzoeksters dat er ook een verband bestaat tussen deze diensten en financiële diensten, vooral wanneer het gaat om leningen en hypotheken voor de aankoop van onroerende goederen.

33 In het kader van het derde onderdeel van het middel betogen verzoeksters dat in casu is voldaan aan de overige voorwaarden van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

34 In de eerste plaats trekt het aangevraagde teken ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van de familie van CITI-merken en uit de reputatie van het merk CITIBANK. Door de associatie van het aangevraagde merk met de financiële en bankdiensten van verzoeksters wordt immers een vermoeden van betrouwbaarheid en van veilige investering gecreëerd dat onterecht kan zijn en zonder geldige reden kan leiden tot een overdracht van het imago. Verzoeksters beklemtonen in dit verband dat het merk CITIBANK een van de meest gewaardeerde merken ter wereld is en dat de vele prijzen voor de uitstekende diensten van Citigroup het bewijs leveren van de kwaliteit van de merken met het bestanddeel „citi".

35 In de tweede plaats zal het gebruik van het aangevraagde teken leiden tot verwatering van de bekendheid en van het onderscheidend vermogen van de CITI-merken. Bij het zien van het aangevraagde teken zullen de consumenten wegens de sterke reputatie van de merken van verzoeksters onmiddellijk denken aan de financiële diensten van deze laatsten. Als gevolg hiervan zal het onderscheidend vermogen van deze merken afnemen en zal het publiek de term „citi" niet meer associëren met de merken van verzoeksters.

36 In de derde plaats bestaat er volgens verzoeksters een aanzienlijk risico dat het aangevraagde teken afbreuk doet aan de reputatie van de CITI-merken. In dit verband beklemtonen zij dat de regelgevende bepalingen inzake financiële diensten veeleisender zijn dan die welke voor diensten van „douaneagentschappen" en diensten inzake onroerende goederen gelden. Door diensten te verrichten van een lagere kwaliteit dan die welke voor financiële diensten wordt geëist, doet interveniënte afbreuk aan de reputatie van de CITI-merken.

37 In de vierde plaats wijzen verzoeksters erop dat interveniënte geen enkel element aandraagt waaruit het bestaan van een geldige reden voor het gebruik van het aangevraagde merk blijkt.

38 In het kader van het eerste onderdeel van het middel is het BHIM eveneens van mening dat het oudere merk CITIBANK grote bekendheid geniet voor financiële zaken.

39 Het BHIM voegt daaraan toe dat hoe groter het onderscheidend vermogen en de reputatie van een merk zijn, des te gemakkelijker een afbreuk zal kunnen worden vastgesteld, zowel omdat een grote reputatie gevoeliger is voor afbreuken of pogingen tot ongerechtvaardigde exploitatie, als omdat bekende merken gemakkelijker kunnen worden herkend, zelfs wanneer zij worden gecombineerd met andere elementen.

40 Wat het tweede onderdeel van het middel betreft, stelt het BHIM dat de kamer van beroep de overeenstemmingen tussen de conflicterende tekens in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 niet op passende wijze heeft beoordeeld.

41 Het BHIM wijst erop dat twee merken overeenstemmen wanneer het ene merk volledig is opgenomen in het andere, of wanneer zij ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft [arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 30]. Dit geldt te meer wanneer het gemeenschappelijke element sterker domineert dan het differentiërende element wegens de overheersende afmetingen of positie ervan of wegens het onderscheidend vermogen ervan dat in vergelijking groter is.

42 Volgens het BHIM hebben het oudere merk CITIBANK en het aangevraagde merk CITI het element „citi" gemeen, dat fonetisch hetzelfde is en in beide merken als eerste is geplaatst. In dit verband is er geen enkel element dat kan pleiten tegen de toepassing van de algemene regel, volgens welke het publiek meer belang hecht aan het begin van een woord dan aan de uitgang ervan, in het bijzonder wanneer, zoals in casu, de uitgang van het oudere merk de diensten beschrijft waarvoor dit merk wordt beschermd. Het lichtjes gestileerde lettertype dat wordt gebruikt in het aangevraagde merk, is niet zo opvallend dat de visuele perceptie van het merk daardoor wezenlijk wordt gewijzigd.

43 Derhalve is het zeer waarschijnlijk dat het publiek bij een confrontatie met het aangevraagde teken daarin gemakkelijk het meest dominerende bestanddeel van het oudere merk CITIBANK zal herkennen, te meer daar het woord „bank" door de overgrote meerderheid van het publiek in de meeste landen van de Europese Unie zal worden begrepen als een woord dat de erdoor aangeduide diensten beschrijft en waarvoor het bekend is. De oppositieafdeling heeft terecht gesteld dat de consumenten bij een confrontatie met het aangevraagde merk waarschijnlijk het gemeenschappelijke gebruik van de term „citi" in de betrokken merken zullen opmerken en dus noodzakelijkerwijs een verband zullen leggen met het oudere merk CITIBANK.

44 Wat het derde onderdeel van het middel betreft, betoogt het BHIM dat, hoewel de overige voorwaarden voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 in de bestreden beslissing niet werden behandeld, het Gerecht om redenen van proceseconomie de zaak volledig ten gronde kan onderzoeken. Het BHIM merkt op dat het administratieve dossier de opmerkingen van partijen inzake deze overige voorwaarden bevat en dat de oppositieafdeling zich hierover reeds heeft uitgesproken. Bovendien kan de vraag van de bekendheid en de overeenstemming van de conflicterende merken niet worden gescheiden van de vraag of er sprake is van een afbreuk of van een ongerechtvaardigd voordeel.

45 Het BHIM stelt dat een vergelijking van de betrokken diensten nuttig kan zijn voor de vaststelling of er sprake kan zijn van verwatering, aantasting of meeliften. Er bestaan

duidelijke banden tussen de bank- en financiële diensten waarop het oudere merk CITIBANK betrekking heeft, en de diensten van douaneagentschappen waarop het aangevraagde merk CITI betrekking heeft, aangezien de ene en de andere verband houden met „het zakenleven". Diensten van douaneagentschappen en financiële diensten zijn van wezenlijk belang voor bepaalde handelstransacties, zoals invoer-uitvoer of internationaal goederenvervoer. Volgens het BHIM zijn de respectieve klanten van verzoeksters en van interveniënte grotendeels dezelfde, in die zin dat de klanten van interveniënte waarschijnlijk de bank van verzoeksters kennen, of minstens ervan hebben gehoord, aangezien dergelijke ondernemingen bij hun handelsactiviteiten kredietbrieven of andere bankdocumenten moeten verstrekken.

46 Gelet op een en ander is het BHIM in de eerste plaats van mening dat door het gebruik van het element „citi" voor diensten die een zekere band hebben met de diensten waarvoor het oudere merk CITIBANK een onbetwiste bekendheid heeft verworven, te weten financiële zaken, voordeel zou worden getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van dit merk.

47 Wat in de tweede plaats het bestaan van een gevaar voor verwatering betreft, stelt het BHIM dat, door de grote bekendheid van het merk CITIBANK op het gebied van financiële zaken, het publiek daadwerkelijk een uniek verband tussen de term „citi" en de activiteiten van verzoeksters heeft gelegd dat dreigt te worden afgezwakt door de algemene verbreiding van CITI-merken in een verschillende context en in onderscheiden handelssectoren. Interveniënte heeft niet aangetoond dat het element „citi" niet enkel met verzoeksters wordt geassocieerd of dat het een gangbaar element betreft.

48 Verder heeft interveniënte niet aangetoond dat er een geldige reden is voor het gebruik van het aangevraagde merk. Het gebruik van het merk CITI in Spanje door interveniënte vormt geen geldige rechtvaardigingsgrond. De omvang van de

geografische bescherming van het Spaanse merk komt immers niet overeen met die van het aangevraagde merk en bovendien wordt de rechtsgeldigheid van de inschrijving van het Spaanse merk betwist voor de nationale rechterlijke instanties.

49 Interveniënte voert in het kader van het eerste onderdeel van het middel aan dat de kamer van beroep het begrip merkenfamilie juist heeft uitgelegd en dat deze op goede gronden heeft vastgesteld dat verzoeksters niet hadden aangetoond dat de betrokken merken, met uitzondering van het merk CITIBANK, de vereiste bekendheid genoten. Zij merkt op dat de kamer van beroep overigens de bekendheid van het merk CITIBANK niet betwist.

50 In het kader van het tweede onderdeel van het middel is interveniënte van mening dat, anders dan verzoeksters aanvoeren, de kamer van beroep de passende criteria heeft gehanteerd teneinde vast te stellen of de conflicterende merken overeenstemmen in het kader van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 (punten 40-43 van de bestreden beslissing) en dat zij heeft begrepen dat dit onderzoek minder streng was dan het in het kader van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 te verrichten onderzoek. Bovendien is het duidelijk dat, gelet op het belang van financiële diensten, het aandachtsniveau van de consumenten van deze diensten hoog is.

51 Het woord „citi" kan worden aangemerkt als een beschrijvend element aangezien het op juist dezelfde wijze wordt uitgesproken als het woord „city". Volgens interveniënte was de naam van de vennootschap Citibank zelf immers oorspronkelijk Citybank. Bovendien zal het publiek niet denken dat de eigenlijke naam van de bank Citi is. Er bestaan met name veel CITI-merken waarvan verzoeksters geen houder zijn en die niets met het merk CITIBANK te maken hebben.

52 Verder heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting met betrekking tot de bekendheid van het merk CITIBANK in de landen waar doorgaans geen Engels wordt gesproken, aangezien daadwerkelijk kan worden verondersteld dat het publiek het woord „city" begrijpt in de betekenis van een stad, zelfs in Spanje. Interveniënte is van mening dat er geen enkel punt van overeenstemming bestaat tussen de door de conflicterende merken aangeduide diensten volgens de door het Hof vastgelegde factoren, te weten de aard, de bestemming en het gebruik ervan, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan (arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 23).

53 De diensten van „douaneagentschappen" (te weten de enige diensten waarvoor de kamer van beroep de voortzetting van de inschrijvingsprocedure heeft toegestaan) kunnen niet worden aangemerkt als financiële diensten. De redenering van verzoeksters zou als absurd gevolg hebben dat alle beroepen een band hebben met de financiële diensten, aangezien het vaak gebeurt dat een beroepsbeoefenaar, wie het ook moge zijn, geld overmaakt voor rekening van zijn klant.

54 In het kader van het derde onderdeel van het middel voert interveniënte aan dat in casu niet is voldaan aan de overige voorwaarden van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

55 In de eerste plaats heeft het aangevraagde merk geen ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit een van de merken van verzoeksters. Dienaangaande beklemtoont interveniënte dat zij om inschrijving van een eerste CITI-merk heeft verzocht in 1995, te weten jaren voordat het merk CITIBANK in Spanje bekend werd en tevens vóór de aanvragen tot inschrijving van de andere merken waarop de oppositie in casu is gebaseerd. Verder hebben verzoeksters niet aangetoond dat het vermeende positieve imago van hun merk kon worden overgedragen op andere waren. Interveniënte

verwijst in dit verband naar de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 25 april 2001, HOLLYWOOD/Hollywood (zaak R 283/1999-3). In het bijzonder bestaat er geen band tussen de diensten waarop de conflicterende merken betrekking hebben.

56 In de tweede plaats bestaat er geen gevaar voor verwatering, aangezien er geen sprake is van een band of van associatie tussen het aangevraagde merk CITI en het oudere merk CITIBANK.

57 In de derde plaats kan er bij gebreke van een dergelijke band of associatie tussen deze merken geen sprake zijn van een mogelijke afbreuk aan de reputatie van het merk CITIBANK. Bovendien hebben verzoeksters niet aangetoond dat er in casu een gevaar voor een dergelijke afbreuk bestaat, en in het bijzonder dat de diensten van „douaneagentschappen", die geen enkele negatieve connotatie hebben, afbreuk kunnen doen aan de financiële diensten.

58 Wat in de vierde plaats het gebruik met geldige reden van het aangevraagde merk betreft, herinnert interveniënte eraan dat dit merk identiek is aan twee oudere merken waarvan de inschrijving door het Spaanse merkenbureau werd aanvaard.

Beoordeling door het Gerecht

59 Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat „[n]a oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2 […] de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens [wordt] geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het

oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder gemeenschapsmerk een in de Gemeenschap bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk".

60 Aangezien de in de merkaanvraag opgegeven diensten niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk CITIBANK is ingeschreven, is artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 in casu van toepassing indien is voldaan aan drie voorwaarden: ten eerste de gelijkheid of overeenstemming van de betrokken merken; ten tweede, de bekendheid van het oudere merk; en ten derde het bestaan van een gevaar dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

61 Deze drie voorwaarden zijn cumulatief, zodat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 niet van toepassing is zodra aan een van deze voorwaarden niet is voldaan [arresten Gerecht van 25 mei 2005, Spa Monopole/BHIM — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Jurispr. blz. II-1825, punt 30, en 16 mei 2007, La Perla/BHIM — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 26].

— Eerste onderdeel van het middel

62 Het Gerecht stelt vast dat verzoeksters in wezen betogen dat is voldaan aan de tweede voorwaarde van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 met betrekking tot alle

merken van de merkenfamilie die zij aanvoeren. Zij verwijten de kamer van beroep dat zij is voorbijgegaan aan het begrip merkenfamilie door te eisen dat verzoeksters het bewijs leveren dat verschillende merken van de merkenfamilie algemeen bekend zijn.

63 Zoals interveniënte heeft opgemerkt, blijkt uit de bestreden beslissing, in het bijzonder uit punt 20 ervan, dat de kamer van beroep de bekendheid van het merk CITIBANK niet in twijfel heeft getrokken. Gelet op het feit dat partijen het erover eens zijn dat het merk CITIBANK bekend is, dient in deze omstandigheden te worden geoordeeld dat is voldaan aan de tweede voorwaarde van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, zonder dat behoeft te worden nagegaan of dit ook het geval is met betrekking tot de andere merken. Bijgevolg hoeft geen uitspraak te worden gedaan over de argumenten inzake het bewijs van de bekendheid die wordt geclaimd voor de andere merken van de merkenfamilie.

— Tweede onderdeel van het middel

64 Wat de voorwaarde betreft dat de betrokken merken gelijk zijn of overeenstemmen, blijkt uit de rechtspraak van het Hof inzake de uitlegging van artikel 5, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 40, blz. 1) (dat in wezen hetzelfde bepaalt als artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94), dat de voorwaarde van overeenstemming niet inhoudt dat moet worden aangetoond dat bij het in aanmerking komend publiek verwarring tussen het oudere bekende merk en het aangevraagde merk kan ontstaan. Het volstaat dat deze merken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen deze merken legt (arrest Adidas, punt 25 supra, punt 31).

65 Het bestaan van een dergelijk verband dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (arrest Adidas, punt 25 supra, punt 30). De vergelijking van de tekens dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (arrest NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, punt 61 supra, punt 35).

66 Op visueel vlak stemmen de twee betrokken merken in zekere mate overeen omdat zij beide het woordelement „citi" bevatten. Het feit dat het aangevraagde merk CITI volledig is opgenomen in het merk CITIBANK en het eerste deel van laatstgenoemd merk vormt, versterkt bovendien deze overeenstemming op visueel vlak (zie in die zin arresten MATRATZEN, punt 41 supra, punten 44, 48 en 50; SPA-FINDERS, punt 61 supra, punt 33, en NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, punt 61 supra, punt 46).

67 Tevens op visueel vlak is het Gerecht van oordeel dat het element „citi" het meest dominerende en onderscheidende bestanddeel van het merk CITIBANK is, aangezien daardoor de bankactiviteiten van verzoeksters worden onderscheiden van die van elke andere bank.

68 Op fonetisch vlak stelt het Gerecht vast dat de betrokken merken twee lettergrepen gemeen hebben, te weten „ci-ti", en dat zij slechts van elkaar verschillen door één lettergreep, te weten „bank".

69 Wat de vergelijking van de betrokken merken op begripsmatig vlak betreft, dient te worden opgemerkt dat het woord „citi" als zodanig inderdaad geen andere begripsmatige betekenis heeft dan een kunstmatige schrijfwijze van het Engelse woord „city". De twee betrokken merken hebben dit aspect gemeen. Het

beschrijvende element „bank" kan op begripsmatig vlak niet worden aangemerkt als het dominerende bestanddeel van het merk CITIBANK. Aangezien er honderden banken bestaan waarvan de naam eindigt op het element „bank" (Comdirectbank, HypoVereinsbank, Commerzbank, enz.), onderscheiden zij zich van elkaar door het eerste deel van hun naam.

70 Het is duidelijk dat het woordelement „citi" het Engelse woord „city" oproept. Deze woorden zijn fonetisch identiek en stemmen visueel overeen. Aldus rijst de vraag of het element „citi" al dan niet onderscheidend vermogen heeft en of het vooral doet denken aan een stad. Op dit punt dient met klem erop te worden gewezen dat de naam van de bank Citibank oorspronkelijk City Bank of New York was en dat verzoeksters vaak gebruikmaken van hun merk THE CITI NEVER SLEEPS.

71 De schrijfwijze van het woord „citi" verschilt echter van die van het Engelse woord „city" en een consument van financiële diensten kiest een dergelijke dienst niet zonder de naam van de betrokken financiële instelling geschreven te hebben gezien. Bovendien omvat het betrokken publiek in casu miljoenen niet-Engelstalige personen. Zoals het BHIM heeft opgemerkt, bestaat er voorts geen enkele bank die zijn diensten alleen in stedelijke zones aanbiedt. De oorspronkelijke naam City Bank of New York werd later gewijzigd in Citibank wegens de evolutie en uitbreiding ervan.

72 Uit het voorgaande volgt dat het element „citi" onderscheidend vermogen heeft.

73 Reeds op basis van de aldus vastgestelde overeenstemming tussen de betrokken merken kan het publiek een verband leggen tussen deze merken, zoals is vereist voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94. Daarbij dient eraan te worden herinnerd dat verwarringsgevaar daartoe niet is vereist. Bijgevolg is het

Gerecht van oordeel dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te stellen dat de betrokken merken onvoldoende overeenstemden om een verband als vereist voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 te kunnen leggen.

74 Derhalve heeft de kamer van beroep artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 geschonden door te oordelen dat de betrokken merken niet overeenstemden. Reeds op deze grond kan het onderhavige beroep worden toegewezen. Gelet op de wens die partijen ter terechtzitting hebben geformuleerd, is het Gerecht evenwel van mening dat het passend is, ten overvloede het derde onderdeel van het middel te onderzoeken.

— Derde onderdeel van het middel

75 De derde voorwaarde van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 moet in drie afzonderlijke typen van risico's worden opgesplitst, namelijk dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk, ten eerste, afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, ten tweede, afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het oudere merk, of, ten derde, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk (arrest SPA-FINDERS, punt 61 supra, punten 43-53; zie ook mutatis mutandis conclusie van advocaat-generaal Jacobs bij het arrest Adidas, punt 25 supra, Jurispr. blz. I-12540, punten 36-39).

76 Gelet op de formulering van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 volstaat het voor de toepasselijkheid van deze bepaling dat één van deze risico's voorhanden is [arrest Gerecht van 22 maart 2007, SIGLA/BHIM — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Jurispr. blz. II-711, punt 36].

77 De houder van het oudere merk hoeft niet aan te tonen dat op dat ogenblik daadwerkelijk afbreuk wordt gedaan aan zijn merk. Hij moet echter wel bewijzen overleggen waaruit prima facie kan worden geconcludeerd dat de kans op ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk in de toekomst niet hypothetisch is [arrest Gerecht SPA-FINDERS, punt 61 supra, punt 40].

78 Een dergelijke conclusie kan in het bijzonder zijn gebaseerd op logische gevolgtrekkingen die voortvloeien uit een waarschijnlijkheidsanalyse en waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval.

79 De voorwaarde dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk moet aldus worden begrepen dat zij gevallen omvat waarin duidelijk sprake is van exploitatie van en meeliften op de bekendheid van een merk of een poging om voordeel te trekken uit de reputatie ervan (arrest SPA-FINDERS, punt 61 supra, punt 51).

80 Ten slotte geldt dat hoe groter het onderscheidend vermogen en de reputatie van het oudere merk zijn, des te gemakkelijker een afbreuk aan het oudere merk in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 zal kunnen worden vastgesteld (arrest SPA-FINDERS, punt 61 supra, punt 41).

81 Zoals reeds werd opgemerkt, wordt de reputatie van het merk CITIBANK in de Europese Gemeenschap in de sector van bankdiensten niet betwist. Deze reputatie houdt verband met de kenmerken van de banksector, te weten solvabiliteit, integriteit en financiële steun aan particuliere en commerciële klanten bij hun beroepswerkzaamheden en investeringsactiviteiten.

82 Zoals het BHIM erkent, is er een duidelijke band tussen de diensten van douaneagentschappen en de financiële diensten die banken als verzoeksters aanbieden, en doorkruisen de klantenkringen van verzoeksters en interveniënte elkaar, aangezien de klanten die actief zijn in de internationale handel en zich bezighouden met invoer en uitvoer van goederen, ook gebruikmaken van de financiële en bankdiensten die dergelijke transacties vereisen. Bijgevolg is het waarschijnlijk dat dergelijke klanten de bank van verzoeksters kennen gelet op de grote bekendheid ervan op internationaal vlak.

83 In deze omstandigheden is het Gerecht van oordeel dat het zeer waarschijnlijk is dat het gebruik van het aangevraagde merk CITI door douaneagentschappen, en dus voor activiteiten als financieel gemachtigde bij het beheer van geldsommen en van onroerende goederen voor klanten, zal leiden tot het meeliften op de bekendheid van het merk, met andere woorden dat daardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het merk CITIBANK en uit de aanzienlijke investeringen die verzoeksters doen om deze reputatie te verkrijgen. Dit gebruik van het aangevraagde merk CITI kan tevens leiden tot de opvatting dat interveniënte banden heeft met of deel uitmaakt van verzoeksters, zodat de door het aangevraagde merk aangeduide diensten gemakkelijker kunnen worden verhandeld. Aangezien verzoeksters houder zijn van verschillende merken die het element „citi" bevatten, is dit risico nog groter.

84 Ten slotte is het Gerecht van oordeel dat interveniënte niet het bewijs heeft geleverd dat er voor het gebruik van het aangevraagde merk geldige redenen voorhanden waren.

85 Het gebruik van het merk CITI in Spanje door interveniënte kan geen geldige rechtvaardigingsgrond vormen, aangezien de omvang van de geografische bescherming van het Spaanse merk niet overeenkomt met het grondgebied waarop het aangevraagde merk wordt beschermd, en voorts omdat de rechtsgeldigheid van de inschrijving van het Spaanse merk wordt betwist voor de nationale rechterlijke instanties. In dezelfde context is het irrelevant dat interveniënte houder is van de domeinnaam „citi.es".

86 Derhalve dient ook het derde onderdeel van het derde middel te worden aanvaard en moet de bestreden beslissing worden vernietigd, zonder dat op de overige middelen van verzoeksters hoeft te worden ingegaan.

Kosten

87 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd.

88 Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, daar de bestreden beslissing wordt vernietigd, dient het te worden verwezen in de eigen kosten en in die van verzoeksters, en dient te worden geoordeeld dat interveniënte haar eigen kosten zal dragen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Eerste kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 1 maart 2005 (zaak R 173/2004-1) wordt vernietigd.

2) Het BHIM wordt verwezen in zijn eigen kosten en in die van Citigroup, Inc. en Citibank, NA, daaronder begrepen de kosten die in de procedure voor de kamer van beroep aan laatstgenoemde partijen zijn opgekomen.

3) Citi, SL zal haar eigen kosten dragen.

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 16 april 2008.

De griffier

E. Coulon

De president van de Eerste kamer

J. D. Cooke