YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(ensimmäinen jaosto)

16 päivänä huhtikuuta 2008 *

Asiassa T-181/05,

Citigroup, Inc., aiemmin Citicorp, kotipaikka New York, New York (Yhdysvallat),

ja

Citibank, NA, kotipaikka New York,

edustajinaan aluksi asianajajat V. von Bomhard, A. W. Renck ja A. Pohlmann, sittemmin asianajajat von Bomhard ja Renck sekä solicitor H. O'Neill,

kantajina,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään J. García Murillo ja D. Botis,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

Citi, SL, kotipaikka Madrid (Espanja), edustajanaan asianajaja M. Peris Riera,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 1.3.2005 tekemästä päätöksestä (asia R 173/2004-1), joka koski Citicorpin ja Citi SL:n välistä väitemenettelyä sekä Citibank NA:n ja Citi SL:n välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN
ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. D. Cooke sekä tuomarit I. Labucka ja M. Prek,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Andová,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 10.5.2005 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 6.4.2006 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 6.4.2006 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon sen, että Citigroup Inc. on tullut Citicorpin tilalle,

ottaen huomioon 11.7.2007 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon suullisen käsittelyn aloittamisen uudestaan 21.11.2007,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Espanjan oikeuden mukaisesti perustettu yhtiö Citi SL teki sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) 20.12.1999 yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin kyseinen asetus on muutettuna.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on alla esitetty kuviomerkki:



3 Palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 36 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: ”tulli-, kiinteistöarviointi-, kiinteistövälityspalvelut, kiinteistöjen hallinto- ja arviointipalvelut”.

4 Tämä hakemus julkaistiin 11.12.2000 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 98/2000.

5 Citicorp, joka sittemmin 1.8.2005 sulautui Citigroup Inc. -yhtiöön ja lakkasi olemasta, teki 12.3.2001 väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan nojautumalla seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin ja aikaisempaan tavaramerkkihakemukseen:

– saksalainen sanamerkki CITI nro 39847157, joka on rekisteröity 17.3.2000 luokkaan 36 kuuluvia ”kiinteistöasioita” ja ”rahatalousasioita” varten

– hakemus nro 1084532, joka on jätetty 23.2.1999 alla esitetyn kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi luokkaan 36 kuuluvia ”kiinteistöasioita” ja ”rahatalousasioita” varten:



– sanamerkki CITICORP nro 65367, joka on rekisteröity yhteisön tavaramerkiksi 9.12.1998 luokkaan 36 kuuluvia ”kiinteistöasioita” varten.

6 Samana päivänä Citibank NA teki väitteen haetun tavaramerkin rekisteröimistä vastaan nojautumalla seuraaviin 11 sanamerkkiin, jotka kaikki on rekisteröity yhteisön tavaramerkeiksi luokkaan 36 kuuluvia ”rahatalousasioita” ja ”kiinteistöasioita” varten: CITIBANK, CITIBANKING, CITICARD, CITIGOLD, CITIPHONE, CITIBASICS, CITIBUSINESS, CITIONE, CITIDIRECT, CITINETTING ja THE CITI NEVER SLEEPS.

7 SMHV ilmoitti osapuolille 3.8.2001 päivätyllä kirjeellä, että nämä kaksi väitemenettelyä on yhdistetty ja että niitä käsitellään yhdessä.

8 Väiteosasto hyväksyi 24.2.2004 tekemällään päätöksellä väitteen, jonka kantajat olivat tehneet asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan nojalla, hylkäsi yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen ja velvoitti väliintulijan korvaamaan kulut.

9 Väliintulija haki 2.3.2004 SMHV:ssä muutosta väiteosaston päätökseen.

10 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta kumosi 1.3.2005 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) väiteosaston päätöksen. Se hyväksyi väitteen siltä osin kuin kyse oli kiinteistöarviointi- ja kiinteistövälityspalveluista sekä kiinteistöjen hallinto- ja arviointipalveluista, mutta hylkäsi väitteen tullipalvelujen osalta.

11 Valituslautakunta katsoi, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa ei voida soveltaa käsiteltävänä olevassa tapauksessa. Väiteosastosta poiketen valituslautakunta katsoi, että mikään esitetyistä todisteista ei tukenut päätelmää, jonka mukaan tavaramerkkiperhe, jonka yhteisenä nimittäjänä oli osa ”citi”, oli laajalti tunnettu, ja jonka mukaan yleisö ymmärsi aikaisemman tavaramerkin CITIBANK kantajille kuuluvan tavaramerkkiperheen osaksi. Valituslautakunnan mukaan kantajilla oli vain yksi laajalti tunnettu tavaramerkki eli aikaisempi tavaramerkki CITIBANK yksinomaan rahatalousasioita varten. Valituslautakunta totesi kuitenkin edelleen, että viimeksi mainittu tavaramerkki ja haettu tavaramerkki CITI eivät olleet asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla samankaltaisia. Valituslautakunta katsoi näin ollen, että ei ollut tarpeen jatkaa asian tutkimista viimeksi mainitun säännöksen kannalta.

12 Valituslautakunta piti riidanalaisessa päätöksessä kuitenkin voimassa rekisteröintihakemuksen hylkäämisen kiinteistöasioiden osalta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, koska oli olemassa sekaannusvaara haetun tavaramerkin sekä aikaisemman rahatalousasioita ja kiinteistöasioita varten rekisteröidyn saksalaisen tavaramerkin CITI välillä. Tullipalvelujen osalta valituslautakunta hyväksyi rekisteröintihakemuksen, koska se katsoi, että nämä palvelut ja aikaisemmalla tavaramerkillä CITI tarkoitetut palvelut eivät olleet samankaltaisia.

Asianosaisten ja muun osapuolen vaatimukset

13 Kantajat vaativat, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa SMHV:n ja väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

14 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kantajien ensimmäisen ja toisen kanneperusteen

– arvioi kolmannen kanneperusteen osalta, ovatko kyseessä olevat merkit samankaltaisia:

– mikäli ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että kyseessä olevat merkit ovat samankaltaisia, SMHV vaatii sitä jatkamaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan muiden soveltamisedellytysten tutkimista ja tässä tapauksessa kumoamaan riidanalaisen päätöksen sekä velvoittamaan kaikki osapuolet vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan; jos tätä tutkimista ei kuitenkaan voida jatkaa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta vaaditaan kumoamaan riidanalainen päätös, palauttamaan asia valituslautakuntaan ja velvoittamaan kaikki osapuolet vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan

– mikäli ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että riidanalaisessa päätöksessä tehdyt päätelmät ovat oikeita asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan osalta, SMHV vaatii sitä hylkäämään kanteen ja velvoittamaan kantajat korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

15 SMHV vaati istunnossa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaa osapuolet vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan, jos kantajat voittavat asian.

16 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajat korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

SMHV:n vaatimusten eräiden osien tutkittavaksi ottaminen

17 Valituslautakunta katsoi, että toisin kuin kantajat väittävät, tavaramerkki CITIBANK ja haettu tavaramerkki CITI eivät ole samankaltaisia. Vastineessaan SMHV kuitenkin yhtyy kantajien väitteisiin, jotka esitettiin kolmannen kanneperusteen toisessa osassa

ja joiden mukaan valituslautakunta arvioi virheellisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua kyseessä olevien merkkien samankaltaisuutta.

18 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tähän liittyen katsonut sellaisen oikeudenkäynnin osalta, joka koski valituslautakunnan päätöstä sen tehtyä ratkaisun väitemenettelyn johdosta, että vaikka SMHV:llä ei olekaan vaadittavaa asialegitimaatiota kanteen nostamiseksi valituslautakunnan ratkaisusta, sen ei sitä vastoin tarvitse puolustaa systemaattisesti kaikkia valituslautakunnan tekemiä riitautettuja päätöksiä tai ehdottomasti vaatia tällaisesta päätöksestä nostetun kanteen hylkäämistä (asia T-107/02, GE Betz v. SMHV – Atofina Chemicals (BIOMATE), tuomio 30.6.2004, Kok. 2004, s. II-1845, 34 kohta; asia T-379/03, Peek & Cloppenburg v. SMHV (Cloppenburg), tuomio 25.10.2005, Kok. 2005, s. II-4633, 22 kohta ja asia T-53/05, Calavo Growers v. SMHV – Calvo Sanz (Calvo), tuomio 16.1.2007, Kok. 2007, s. II-37, 26 kohta).

19 Mikään ei siis estä SMHV:tä yhtymästä kantajan vaatimukseen tai jättämästä ratkaisun sisältöä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen harkintaan siinä yhteydessä kun se esittää kaikki asianmukaisina pitämänsä perustelut antaakseen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle tietoja (edellä 18 kohdassa mainittu asia BIOMATE, tuomion 36 kohta ja edellä 18 kohdassa mainittu asia Cloppenburg, tuomion 22 kohta).

Asiakysymys

20 Kantajat esittävät kanteensa tueksi kolme kanneperustetta. Ensimmäinen perustuu asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisen virkkeen rikkomiseen, toinen asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ensimmäisen virkkeen ja 74 artiklan 1 kohdan rikkomiseen sekä kolmas asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomiseen.

21 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että ensiksi on tutkittava kolmas kanneperuste.

22 Kolmas kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomiseen, muodostuu kolmesta osasta, joissa kantajat väittävät seuraavaa:

– valituslautakunta ei ole arvioinut kantajien tavaramerkkien mainetta oikein

– valituslautakunta on tehnyt virheen arvioidessaan tavaramerkin CITIBANK ja haetun tavaramerkin samankaltaisuutta

– asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan muut soveltamisedellytykset täyttyvät käsiteltävänä olevassa asiassa.

Asianosaisten ja muun osapuolen lausumat

23 Nyt käsiteltävänä olevan kanneperusteen ensimmäisessä osassa kantajat moittivat valituslautakuntaa siitä, että se totesi virheellisesti, että kantajat eivät olleet osoittaneet tavaramerkkiperheensä mainetta tavaramerkkiä CITIBANK lukuun ottamatta.

24 Kanneperusteen toisessa osassa kantajat väittävät, että aikaisemman tavaramerkin CITIBANK ja haetun tavaramerkin CITI samankaltaisuuden arvioinnin olisi pitänyt johtaa päätelmään, jonka mukaan nämä tavaramerkit saavat kuluttajat yhdistämään tavaramerkkien kattamat palvelut toisiinsa.

25 Kantajien mukaan valituslautakunta tulkitsi virheellisesti perusteita, joilla arvioidaan merkkien samankaltaisuutta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan osalta. Valituslautakunnan olisi pitänyt tutkia, aiheuttaako samankaltaisuuden aste laajalti tunnetun tavaramerkin ja haetun merkin välillä sen, että kohdeyleisö yhdistää ne toisiinsa asiassa C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, 23.10.2003 annetun tuomion (Kok. 2003, s. I-12537; jäljempänä asia Adidas) 29 ja 30 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Valituslautakunta ei kantajien mukaan kuitenkaan soveltanut tätä arviointiperustetta vaan vertaili kyseessä olevia tavaramerkkejä tavanomaisella tavalla.

26 Lisäksi kantajat riitauttavat valituslautakunnan olettaman, jonka mukaan kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste on hyvin korkea. Rahatalousasiat eivät yleisesti ottaen edellytä tällaista tarkkaavaisuusastetta, koska ne käsittävät erityyppisiä palveluja, myös hyvin yksinkertaisia toimintoja. Toisaalta valituslautakunta otti huomioon ainoastaan sen kuluttajan, jolle aikaisemman tavaramerkin kattamat palvelut oli suunnattu, vaikka sen olisi pitänyt ottaa huomioon se kuluttaja, jota tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut palvelut eli ”tullipalvelut” ja ”kiinteistövälityspalvelut” koskevat.

27 Yleisö muistaa laajalti tunnetun tavaramerkin CITIBANK pikemminkin sen erottamiskykyisestä etuliitteestä ”citi” kuin sen kuvailevasta loppuosasta ”bank”. Kantajat korostavat, että etuliitettä ”citi” ei voida katsoa kuvailevaksi osaksi, koska kyseistä sanaa ei ole englannin kielessä. Tavaramerkin CITIBANK maine voi perustua ainoastaan etuliitteeseen ”citi” eli sen hallitsevaan ja erottamiskykyiseen osaan, sillä osa ”bank” on pelkästään kuvaileva.

28 Kantajien mukaan valituslautakunta ei ottanut huomioon sitä tosiseikkaa, että tavaramerkin CITIBANK maine oli erityisen hyvin vakiintunut jäsenvaltioissa, joissa ei yleensä puhuta englantia, kuten Espanjassa tai Kreikassa. Näissä maissa ilmaisun ”citi” ei heti ymmärretä vastaavan sanaa ”city” (espanjaksi ”ciudad” ja kreikaksi ”polis”).

29 Lisäksi valituslautakunnan olisi kantajien mukaan pitänyt ottaa huomioon se tosiasia, että maineensa ansiosta tavaramerkki CITIBANK on saanut toisen merkityksen yleisön keskuudessa, joka ymmärtää sen Citibank-yhtiölle kuuluvaksi tavaramerkiksi. Yleisö ei koskaan ajattele ”kaupungissa olevaa pankkia”, vaan se muistaa heti Citibankin eli hyvin tunnetun pankin, jonka erityisnimi on Citi.

30 Kantajat väittävät, että kyseessä olevien palvelujen välillä on selvä yhteys ja että on siis suuri vaara siitä, että haettu tavaramerkki merkitsisi aikaisempien tavaramerkkien maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä tai olisi niille haitaksi.

31 Kantajat esittävät ”tullipalvelujen” osalta, että tulliasioitsijat tarjoavat useita palveluja, joita voidaan pitää rahatalouspalveluina, koska niillä täytetään kuluttajien rahataloudelliset tarpeet. Ne käsittävät muiden yritysten eikä asioitsijoiden itsensä lukuun suoritettavat rahansiirrot eli toiminnan, joka on tyypillistä kantajien kaltaisille rahatalouspalvelujen tarjoajille. Kuluttajat voivat siten helposti yhdistää toisiinsa ”tullipalvelut” ja rahatalouspalvelut.

32 Kiinteään omaisuuteen liittyvien palvelujen osalta kantajat väittävät, että myös nämä palvelut ja rahatalouspalvelut liittyvät toisiinsa erityisesti siltä osin kuin kyse on lainoista ja kiinnityksistä kiinteistöjen ostamista varten.

33 Kanneperusteen kolmannessa osassa kantajat väittävät, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan muut soveltamisedellytykset täyttyvät nyt käsiteltävänä olevassa asiassa.

34 Haettu merkki merkitsee ensiksikin tavaramerkkiperheen CITI maineen ja tavaramerkin CITIBANK maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä. Mielleyhtymän syntyminen haetun tavaramerkin sekä kantajien rahatalous- ja pankkipalvelujen välille johtaa nimittäin luotettavuutta ja varmaa sijoittamista koskevaan olettamaan, joka voi osoittautua harhaanjohtavaksi ja josta voi olla perusteettomana seurauksena mielikuvan siirtyminen. Kantajat korostavat tältä osin, että tavaramerkki CITIBANK on yksi maailman arvostetuimmista tavaramerkeistä ja että osan ”citi” sisältävien tavaramerkkien laadun osoittavat ne monet palkinnot, joita Citigroupin erinomaiset palvelut ovat saaneet.

35 Haetun merkin käyttämisestä on toiseksi seurauksena se, että tavaramerkkien CITI maine ja erottamiskyky heikentyvät. Haetun merkin havaitessaan kuluttajat ajattelevat välittömästi kantajien rahatalouspalveluja kantajien tavaramerkkien merkittävän maineen takia. Näiden tavaramerkkien erottamiskyky on näin ollen pienempi, eikä yleisö enää yhdistä ilmaisua ”citi” kantajien tavaramerkkeihin.

36 Kantajat väittävät kolmanneksi, että on suuri vaara siitä, että haettu merkki on haitaksi tavaramerkkien CITI maineelle. Ne korostavat tältä osin, että rahatalouspalveluihin sovellettavat säädökset ovat tiukemmat kuin ”tullipalveluja” ja kiinteään omaisuuteen liittyviä palveluja koskevat säädökset. Tarjotessaan palveluja, joiden laatu on heikompi kuin rahatalouspalveluilta vaadittu laatu, väliintulija aiheuttaa haittaa tavaramerkkien CITI maineelle.

37 Kantajat esittävät neljänneksi, että väliintulija ei esitä mitään tietoja siitä, että haettua tavaramerkkiä käytettäisiin perustellusta syystä.

38 Myös SMHV katsoo kanneperusteen ensimmäiseen osaan liittyen, että aikaisempi tavaramerkki CITIBANK on maineikas rahatalousasioiden osalta.

39 SHMV lisää, että mitä erottamiskykyisempi ja maineikkaampi tavaramerkki on, sitä helpompi on myöntää, että sitä on loukattu, mikä johtuu sekä siitä, että suuri maine on haavoittuvampi haitan aiheutumiselle tai hyväksikäyttöyrityksille, että siitä, että laajalti tunnetut tavaramerkit on helpompi tunnistaa silloinkin, kun ne on yhdistetty muihin elementteihin.

40 SMHV katsoo kanneperusteen toiseen osaan liittyen, että valituslautakunta ei ole asianmukaisesti arvioinut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua kyseessä olevien merkkien samankaltaisuutta.

41 SMHV korostaa, että kaksi tavaramerkkiä ovat samankaltaisia, kun toinen niistä sisältyy kokonaisuudessaan toiseen tai kun ne ovat ainakin osittain yhtäläisiä yhden tai useamman merkityksellisen seikan osalta (asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4335, 30 kohta). Tämä pitää paikkansa erityisesti silloin, kun yhteinen osatekijä on hallitsevampi kuin erottava osatekijä joko sen takia, että se on kokonsa tai sijaintinsa osalta etusijalla, tai sen takia, että sen erottamiskyky on suhteellisesti suurempi.

42 SMHV:n mukaan aikaisemmalla tavaramerkillä CITIBANK ja haetulla tavaramerkillä CITI on yhteinen osatekijä ”citi”, joka on lausuntatavaltaan sama ja joka myös näissä molemmissa tapauksissa sijoittuu tavaramerkkien alkuun. Tältä osin ei ole mitään seikkaa, joka puhuisi sen pääsäännön soveltamista vastaan, jonka mukaan yleisö antaa enemmän merkitystä sanan alulle kuin sen lopulle, erityisesti silloin, kun nyt käsiteltävänä olevan tapauksen tavoin aikaisemman tavaramerkin loppuosa kuvailee niitä palveluja, joita varten se on suojattu. Haetussa tavaramerkissä käytetty hieman tyylitelty kirjoitustapa ei ole siinä määrin silmiinpistävä, että se olennaisesti muuttaisi sitä, miten tavaramerkki ymmärretään ulkoasunsa perusteella.

43 Näin ollen on enemmän kuin todennäköistä, että haetun merkin kohdatessaan yleisö helposti tunnistaa siinä aikaisemman tavaramerkin CITIBANK hallitsevimman osan, varsinkin kun valtaosa yleisöstä useimmissa Euroopan unionin maissa ymmärtää sanan ”bank” sanaksi, joka kuvailee tarkoittamiaan palveluja, joiden osalta se on laajalti tunnettu. SMHV:n mukaan väiteosasto on perustellusti vahvistanut, että haetun tavaramerkin kohdatessaan kuluttajat voivat havaita, että kyseessä olevissa tavaramerkeissä käytetään yhteisesti ilmaisua ”citi”, ja että ne näin ollen väistämättä yhdistävät haetun tavaramerkin aikaisempaan tavaramerkkiin CITIBANK.

44 Kanneperusteen kolmanteen osaan liittyen SMHV väittää, että vaikka riidanalaisessa päätöksessä ei olekaan käsitelty asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan muita soveltamisedellytyksiä, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi prosessiekonomisista syistä tutkia asiakysymyksen kokonaisuudessaan. SMHV huomauttaa, että hallinnolliset asiakirjat sisältävät asianosaisten ja muun osapuolen näitä muita soveltamisedellytyksiä koskevat huomautukset ja että väiteosasto on jo lausunut tältä osin. Lisäksi ei ole mahdollista erottaa kyseessä olevien tavaramerkkien mainetta ja samankaltaisuutta koskevaa kysymystä mahdollista haittaa tai epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä koskevasta kysymyksestä.

45 SMHV esittää, että kyseessä olevien palvelujen vertailu voi osoittautua hyödylliseksi sen määrittämiseksi, onko olemassa vaara tavaramerkin heikkenemisestä,

sen maineen tahraantumisesta tai sen luvattomasta hyödyntämisestä. Aikaisemman tavaramerkin CITIBANK kattamilla pankki- ja rahatalouspalveluilla sekä haetun tavaramerkin CITI tarkoittamilla tullipalveluilla on ilmeisiä yhteyksiä, sillä ne molemmat liittyvät liike-elämään. Tullipalvelut ja rahatalouspalvelut ovat olennaisia tiettyjen kaupallisten liiketointen kuten tuonnin ja viennin tai kansainvälisen tavarakuljetuksen kannalta. SMHV:n mukaan kantajien ja toisaalta väliintulijan asiakasryhmät ovat suurelta osin samat, sillä väliintulijan asiakkaat todennäköisesti tuntevat kantajien pankin tai ovat ainakin kuulleet puhuttavan siitä, koska näiden yritysten on toiminnassaan laadittava luottoasiakirjoja tai käytettävä muita pankkien rahoitusinstrumentteja.

46 SMHV katsoo edellä esitetyn perusteella ensiksikin, että kun kyse on palveluista, joilla on tietty yhteys niihin palveluihin eli rahatalousasioihin, joiden osalta aikaisempi tavaramerkki CITIBANK on saavuttanut kiistattoman maineen, osatekijän ”citi” käyttäminen merkitsee mainitun tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen hyväksikäyttöä.

47 Mitä toiseksi tulee siihen, onko olemassa vaara tavaramerkin heikkenemisestä hämärtävän käytön takia, SMHV väittää, että koska tavaramerkki CITIBANK on laajalti tunnettu rahatalousasioiden alalla, yleisö on tosiasiallisesti luonut ilmaisun ”citi” ja kantajien toiminnan välille ainutlaatuisen yhteyden, joka on vaarassa heikentyä sen johdosta, että muiden tavaramerkkien CITI määrä kasvaa eri asiayhteyksissä ja eri toimialoilla. Väliintulija ei ole osoittanut, että osatekijää ”citi” ei yhdistetä ainoastaan kantajiin tai että kyse on tavanomaisesta ilmaisusta.

48 Lisäksi SMHV:n mukaan väliintulija ei ole osoittanut, että haetun tavaramerkin käyttämiselle on perusteltu syy. Se, että väliintulija käyttää tavaramerkkiä CITI Espanjassa, ei ole käypä perustelu, sillä yhtäältä espanjalaisen tavaramerkin maantieteellisen

suojan ulottuvuus ei vastaa haetun tavaramerkin suojan ulottuvuutta ja toisaalta se, onko espanjalaisen tavaramerkin rekisteröinti oikeudellisesti perusteltu, on riitautettu kansallisissa tuomioistuimissa.

49 Väliintulija puolestaan väittää kanneperusteen ensimmäiseen osaan liittyen, että käsite tavaramerkkiperhe, sellaisena kuin valituslautakunta on sitä tulkinnut, on oikea ja että valituslautakunta on perustellusti todennut, että kantajat eivät olleet osoittaneet, että kyseessä olevilla tavaramerkeillä tavaramerkkiä CITIBANK lukuun ottamatta oli vaadittu maine. Se esittää, että valituslautakunta ei ole sivuuttanut tavaramerkin CITIBANK mainetta.

50 Väliintulija katsoo kanneperusteen toiseen osaan liittyen, että toisin kuin kantajat väittävät, valituslautakunta on soveltanut asianmukaisia arviointiperusteita kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden määrittämiseksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan kannalta (riidanalaisen päätöksen 40–43 kohta) ja ymmärtänyt, että kyseessä oleva tutkinta ei ole niin tarkka kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen tutkinta. Lisäksi on ilmeistä, että kun otetaan huomioon rahatalouspalvelujen merkittävyys, näiden palvelujen kuluttajana oleva yleisö on hyvin tarkkaavainen niiden osalta.

51 Sanaa ”citi” voidaan pitää kuvailevana osana, sillä se lausutaan täsmälleen samoin kuin sana ”city”. Väliintulijan mukaan Citibank-yhtiön itsensä alkuperäinen nimi oli nimittäin Citybank. Lisäksi yleisö ei ajattele, että pankin erityisnimi on Citi. On nimittäin useita tavaramerkkejä CITI, jotka eivät kuulu kantajille ja joilla ei ole mitään tekemistä tavaramerkin CITYBANK kanssa.

52 Lisäksi väliintulijan mukaan valituslautakunta ei tehnyt virhettä siltä osin kuin kyse on tavaramerkin CITIBANK maineesta maissa, joissa ei yleensä puhuta englantia, sillä todellisuudessa voidaan olettaa, että jopa Espanjassa yleisö ymmärtää sanan ”city” tarkoittavan kaupunkia. Väliintulija katsoo, että kyseessä olevien tavaramerkkien kattamat palvelut eivät ole lainkaan samankaltaisia, kun noudatetaan yhteisöjen tuomioistuimen määrittämiä tekijöitä eli tavaramerkkien luonnetta, käyttötarkoitusta, käyttötapoja sekä sitä, ovatko ne keskenään kilpailevia vai toisiaan täydentäviä (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 23 kohta).

53 Väliintulijan mukaan ”tullipalveluja” (eli ainoita palveluja, joiden osalta valituslautakunta hyväksyi rekisteröintimenettelyn jatkamisen) ei voida katsoa rahatalouspalveluiksi. Kantajien päättely johtaisi siihen järjenvastaiseen lopputulokseen, että kaikilla ammateilla olisi yhteys rahatalouspalveluihin, sillä on tavallista, että ammattihenkilö – oli hän minkälainen hyvänsä – suorittaa rahansiirron asiakkaansa lukuun.

54 Kanneperusteen kolmanteen osaan liittyen väliintulija väittää, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan muut soveltamisedellytykset eivät täyty käsiteltävänä olevassa asiassa.

55 Haettu tavaramerkki ei ensiksikään merkitse minkään kantajien tavaramerkin epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä. Väliintulija korostaa tältä osin, että se haki ensimmäisen tavaramerkin CITI rekisteröintiä vuonna 1995 eli useita vuosia ennen kuin tavaramerkki CITIBANK tuli tunnetuksi Espanjassa ja myös ennen kuin niitä muita tavaramerkkejä, joihin käsiteltävänä olevassa asiassa tehty väite perustuu, haettiin rekisteröitäviksi. Lisäksi kantajat eivät ole todistaneet, että niiden tavaramerkin väitetty myönteinen mielikuva voitiin siirtää muihin tuotteisiin. Väliintulija viittaa tältä osin SMHV:n kolmannen valituslautakunnan asiassa HOLLYWOOD/

Hollywood (asia R 283/1999-3) 25.4.2001 tekemään päätökseen. Väliintulija katsoo erityisesti, että kyseessä olevien tavaramerkkien kattamien palvelujen välillä ei ole yhteyttä.

56 Toiseksi ei ole vaaraa tavaramerkin heikentymisestä hämärtävän käytön takia, kun otetaan huomioon se, että haetun tavaramerkin CITI ja aikaisemman tavaramerkin CITIBANK välillä ei ole yhteyttä eikä mielleyhtymää.

57 Väliintulija katsoo kolmanneksi, että kun näiden tavaramerkkien välillä ei ole tällaista yhteyttä tai mielleyhtymää, tavaramerkin CITIBANK maineelle ei aiheudu mahdollista haittaa. Lisäksi kantajat eivät ole näyttäneet, että käsiteltävänä olevassa tapauksessa olisi vaara tällaisesta haitasta, eivätkä ne erityisesti ole osoittaneet, että ”tullipalvelut”, joihin ei liity minkäänlaista kielteistä sivumerkitystä, voisivat olla haitaksi rahatalouspalveluille.

58 Mitä neljänneksi tulee haetun tavaramerkin käyttämiseen perustellusta syystä, väliintulija huomauttaa, että tämä tavaramerkki on sama kuin Espanjan tavaramerkkiviraston myöntämät kaksi aikaisempaa tavaramerkkiä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

59 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa säädetään, että ”jos aikaisempi yhteisön tavaramerkki on yhteisössä laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman

tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei myöskään rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, mutta joiden osalta rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi”.

60 Koska tavaramerkkihakemuksessa mainitut palvelut eivät muistuta niitä palveluja, joita varten tavaramerkki CITIBANK on rekisteröity, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltaminen käsiteltävänä olevassa asiassa edellyttää, että seuraavat kolme edellytystä täyttyvät: ensiksikin se, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat samoja tai samankaltaisia, toiseksi se, että aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu, ja kolmanneksi se, että on vaara siitä, että haetun tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsee aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä tai on niille haitaksi.

61 Koska nämä kolme edellytystä ovat kumulatiivisia, niistä yhden puuttuminen riittää siihen, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa ei voida soveltaa (asia T-67/04, Spa Monopole v. SMHV – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), tuomio 25.5.2005, Kok. 2005, s. II-1825, 30 kohta ja asia T-137/05, La Perla v. SMHV – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), tuomio 16.5.2007, 26 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

– Kanneperusteen ensimmäinen osa

62 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että kantajat väittävät, että toinen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytyksistä täyttyy kaikkien

tavaramerkkien osalta, jotka kuuluvat siihen tavaramerkkiperheeseen, johon ne vetoavat. Kantajat moittivat valituslautakuntaa siitä, että se on ymmärtänyt väärin tavaramerkkiperheen käsitteen vaatiessaan kantajia osoittamaan, että useat tavaramerkkiperheen tavaramerkeistä olivat yleisesti tunnettuja.

63 Kuten väliintulija on esittänyt, riidanalaisesta päätöksestä ja erityisesti sen 20 kohdasta ilmenee, että valituslautakunta ei ole kyseenalaistanut sitä, että tavaramerkki CITIBANK on laajalti tunnettu. Näin ollen ja ottaen huomioon, että osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että tavaramerkki CITIBANK on laajalti tunnettu, on syytä katsoa, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa säädetty toinen soveltamisedellytys täyttyy, eikä ole tarpeen tarkistaa, täyttyykö se myös muiden tavaramerkkien osalta. Tästä seuraa, että ei ole tarpeen lausua väitteistä, jotka koskevat todisteita tavaramerkkiperheen muilta tavaramerkeiltä vaaditusta maineesta.

– Kanneperusteen toinen osa

64 Sen edellytyksen osalta, joka koskee sitä, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat samoja tai samankaltaisia, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäinen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL L 40, s. 1) 5 artiklan 2 kohdan (jonka normisisältö on pääosin sama kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan) tulkintaa koskevasta yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että samankaltaisuutta koskevan edellytyksen täyttymiseksi ei ole tarpeen osoittaa, että kohdeyleisön keskuudessa on sekaannusvaara aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin ja haetun tavaramerkin välillä. Riittää, että samankaltaisuuden aste näiden tavaramerkkien välillä aiheuttaa sen, että kohdeyleisö yhdistää ne toisiinsa (edellä 25 kohdassa mainittu asia Adidas, tuomion 31 kohta).

65 Tällaisen yhteyden olemassaoloa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (edellä 25 kohdassa mainittu asia Adidas, tuomion 30 kohta). Merkkien vertailun on kyseessä olevien tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkkien synnyttämään kokonaisvaikutelmaan, ja siinä on otettava huomioon erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (edellä 61 kohdassa mainittu asia NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, tuomion 35 kohta).

66 Ulkoasun kannalta sanaosan ”citi” esiintyminen molemmissa kyseessä olevissa tavaramerkeissä aiheuttaa sen, että ne ovat tietyllä tavalla samankaltaisia. Lisäksi se seikka, että haettu tavaramerkki CITI sisältyy kokonaisuudessaan tavaramerkkiin CITIBANK ja muodostaa sen alkuosan, vahvistaa tätä ulkoasun samankaltaisuutta (ks. vastaavasti edellä 41 kohdassa mainittu asia MATRATZEN, tuomion 44, 48 ja 50 kohta; edellä 61 kohdassa mainittu asia SPA-FINDERS, tuomion 33 kohta ja edellä 61 kohdassa mainittu asia NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, tuomion 46 kohta).

67 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo ulkoasun osalta myös, että osa ”citi” muodostaa tavaramerkin CITIBANK hallitsevimman ja erottamiskykyisimmän osan, koska sen vaikutuksesta kantajien pankkitoiminnot erottuvat kaikkien muiden pankkien vastaavista toiminnoista.

68 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa lausuntatavan osalta, että kyseessä olevilla tavaramerkeillä on kaksi yhteistä tavua ”ci-ti” ja että ne eroavat toisistaan vain yhden tavun ”bank” osalta.

69 Mitä tulee kyseessä olevien tavaramerkkien vertailuun merkityssisällön osalta, on todettava, että sanalla ”citi” sellaisenaan ei itse asiassa ole mitään muuta merkityssisältöä kuin että se on englannin sanan ”city” keinotekoinen kirjoitustapa. Tämä seikka on yhteistä molemmille kyseessä oleville tavaramerkeille. Kuvailevaa osaa

”bank” ei voida pitää tavaramerkin CITIBANK hallitsevana osana merkityssisällön kannalta. Koska on satoja pankkeja, joiden nimi päättyy osaan ”bank” (Comdirectbank, HypoVereinsbank, Commerzbank jne.), juuri niiden nimen alkuosa erottaa ne toisistaan.

70 On ilmeistä, että sanaosa ”citi” tuo mieleen englannin sanan ”city”. Ne ovat lausuntatavaltaan samoja ja ulkoasultaan samankaltaisia. Esiin nousee siten kysymys siitä, onko osatekijä ”citi” erottamiskykyinen ja saako se ennen kaikkea ajattelemaan kaupunkia. Tältä osin on korostettava, että Citibank-pankin nimi oli alun perin City Bank of New York ja että kantajat käyttävät usein tavaramerkkiään THE CITI NEVER SLEEPS.

71 Sanan ”citi” kirjoitustapa eroaa kuitenkin englannin sanan ”city” kirjoitustavasta, ja rahoituspalvelujen kuluttaja ei valitse tällaista palvelua ilman että se olisi nähnyt kyseisen rahalaitoksen nimen kirjoitettuna. Lisäksi yleisö, josta käsiteltävänä olevassa asiassa on kyse, käsittää miljoonia henkilöitä, jotka eivät ole englanninkielisiä. Kuten SMHV on lisäksi esittänyt, ei ole ainoatakaan pankkia, joka tarjoaisi palvelujaan ainoastaan kaupunkialueilla. Pankin nimenä oli alun perin City Bank of New York, mutta sen nimeksi muutettiin sittemmin Citibank sen kehityksen ja laajentumisen ansiosta.

72 Edellä esitetystä seuraa, että osatekijä ”citi” on erottamiskykyinen.

73 Näin todettu kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuus riittää siihen, että yleisö voi yhdistää ne toisiinsa siten kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamisen kannalta edellytetään, kun otetaan huomioon, että tältä osin ei edellytetä sekaannusvaaraa. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa,

että valituslautakunta on tehnyt virheen katsoessaan, että kyseessä olevat tavaramerkit eivät muistuttaneet riittävästi toisiaan, jotta voitaisiin katsoa syntyneen sellainen yhteys, jota vaaditaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamiseksi.

74 Tästä seuraa, että katsoessaan, että kyseessä olevat tavaramerkit eivät ole samankaltaisia, valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa, mikä on riittävä peruste nyt käsiteltävänä olevan kanteen hyväksymiseksi. Asianosaisten istunnossa esittämät toiveet huomioon ottaen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kuitenkin katsoo, että on asianmukaista tutkia myös kanneperusteen kolmas osa.

– Kanneperusteen kolmas osa

75 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa luetellun kolmannen edellytyksen osalta on arvioitava kolmea erityyppistä vaaraa, eli olisiko haetun tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä ensiksikin haitaksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai toiseksi haitaksi aikaisemman tavaramerkin maineelle taikka kolmanneksi, merkitsisikö haetun tavaramerkin käyttäminen aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä (edellä 61 kohdassa mainittu asia SPA-FINDERS, tuomion 43–53 kohta; ks. myös vastaavasti julkisasiamies Jacobsin edellä 25 kohdassa mainitussa asiassa Adidas antama ratkaisuehdotus, Kok. 2003, s. I-12540, 36–39 kohta).

76 Kun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan sanamuoto otetaan huomioon, edellä mainituista kolmesta yhdentyyppisen vaaran olemassaolo riittää, jotta tätä säännöstä voidaan soveltaa (asia T-215/03, SIGLA v. SMHV – Elleni Holding (VIPS), tuomio 22.3.2007, Kok. 2007, s. II-711, 36 kohta).

77 Aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole velvollinen osoittamaan, että kyseessä on hänen tavaramerkkiänsä koskeva todellinen ja aktuaalinen haitta, mutta sen on esitettävä seikat, joiden perusteella voidaan päätellä ensi näkemältä, että on olemassa tuleva ja varma vaara epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä tai haitasta (edellä 61 kohdassa mainittu asia SPA-FINDERS, tuomion 40 kohta).

78 Tällainen päätelmä voidaan tehdä erityisesti todennäköisyyksien arvioinnin perusteella tehtävien loogisten johtopäätösten nojalla ja ottamalla huomioon tavanomaiset käytännöt asian kannalta merkityksellisellä kaupallisella alalla sekä kaikki muut käsiteltävänä olevaan asiaan liittyvät seikat.

79 Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaisen hyväksikäytön on katsottava tarkoittavan tilanteita, joissa kuuluisaa tavaramerkkiä selvästi hyväksikäytetään ja hyödynnetään luvatta tai sen maineesta yritetään hyötyä (edellä 61 kohdassa mainittu asia SPA-FINDERS, tuomion 51 kohta).

80 Mitä erottamiskykyisempi ja maineikkaampi aikaisempi tavaramerkki on, sitä helpommin sille on katsottava aiheutuvan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla haittaa (edellä 61 kohdassa mainittu asia SPA-FINDERS, tuomion 41 kohta).

81 Kuten edellä on jo tuotu esiin, tavaramerkin CITIBANK mainetta pankkipalvelujen alalla Euroopan yhteisössä ei ole kiistetty. Tämä maine yhdistetään tältä osin pankkialan ominaispiirteisiin eli maksukykyisyyteen, rehellisyyteen sekä yksityis- ja yritysasiakkaiden rahoituksen tukemiseen niiden ammatti- ja sijoitustoiminnassa.

82 Kuten SMHV on myöntänyt, tullipalvelujen ja kantajien kaltaisten pankkien tarjoamien rahoituspalvelujen välillä on ilmeinen yhteys, minkä lisäksi kantajien ja väliintulijan asiakasryhmät ovat osittain päällekkäisiä, sillä asiakkaat, jotka harjoittavat kansainväliseen kauppaan kuuluvaa toimintaa sekä tavaroiden tuontia ja vientiä, käyttävät myös niitä rahatalous- ja pankkipalveluja, joita tällaiset liiketoimet edellyttävät. Tästä seuraa, että on todennäköistä, että tällaiset asiakkaat tuntevat kantajien pankin, kun otetaan huomioon sen suuri maine kansainvälisellä tasolla.

83 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että on hyvin todennäköistä, että se seikka, että tulliasioitsijat käyttävät haettua tavaramerkkiä CITI ja että kyseistä tavaramerkkiä näin ollen käytetään raha-asioita hoitavan asiamiehen toiminnassa, kun kyse on rahasummien ja kiinteistöjen hallinnoinnista asiakkaiden lukuun, johtaa luvattomaan hyödyntämiseen, eli tämä käyttö merkitsee tavaramerkin CITIBANK hyvin vakiintuneen maineen ja niiden merkittävien investointien, jotka kantajat ovat tehneet tämän maineen saavuttamiseksi, epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä. Tällainen haetun tavaramerkin CITI käyttö voisi myös saada aikaan vaikutelman, että väliintulija on yhdistynyt kantajiin tai on osa niitä, ja näin ollen helpottaa haetulla tavaramerkillä tarkoitettujen palvelujen markkinoimista. Koska kantajat ovat useiden sellaisten tavaramerkkien haltijoita, jotka sisältävät osatekijän ”citi”, tämä vaara on lisäksi suurempi.

84 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo lopuksi, että väliintulija ei ole esittänyt näyttöä siitä, että haetun tavaramerkin käytölle olisi perusteltuja syitä.

85 Se, että väliintulija käyttää tavaramerkkiä CITI Espanjassa, ei voi olla käypä perustelu, sillä espanjalaisen tavaramerkin maantieteellisen suojan laajuus ei vastaa haetun tavaramerkin kattamaa aluetta, ja toisaalta se, onko espanjalaisen tavaramerkin rekisteröinti oikeudellisesti perusteltu, on riitautettu kansallisissa tuomioistuimissa. Sillä seikalla, että väliintulija on verkkotunnuksen ”citi.es” haltija, ei ole tältä osin merkitystä.

86 Näin ollen myös kolmannen kanneperusteen kolmas osa on hyväksyttävä, ja riidanalainen päätös on tämän johdosta kumottava, ilman että olisi tarpeen tutkia muita kantajien esittämiä kanneperusteita.

Oikeudenkäyntikulut

87 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

88 Koska SMHV on hävinnyt asian, kun riidanalainen päätös kumotaan, se on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan kantajien oikeudenkäyntikulut, ja väliintulija on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 1.3.2005 tekemä päätös (asia R 173/2004-1) kumotaan.

2) **SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Citigroup, Inc:n ja Citibank, NA:n oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien ne, jotka niille ovat aiheutuneet valituslautakunnassa käydystä menettelystä.**

3) **Citi, SL vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.**

Cooke Labucka Prek

Julistettiin Luxemburgissa 16 päivänä huhtikuuta 2008.

E. Coulon J. D. Cooke

kirjaaja jaoston puheenjohtaja