FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (första avdelningen)

den 16 april 2008 *

I mål T-181/05,

**Citigroup, Inc.,** tidigare Citicorp, New York, New York (Förenta staterna),

**Citibank, NA,** New York,

inledningsvis företrädda av advokaterna V. von Bomhard, A.W. Renck och A. Pohlmann, därefter av advokaterna V. von Bomhard och A.W. Renck samt H. O'Neill, solicitor,

sökande,

mot

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)**, företrädd av J. García Murillo och D. Botis, båda i egenskap av ombud,

svarande,

* Rättegångsspråk: engelska.

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid förstainstansrätten, var

**Citi, SL,** Madrid (Spanien), företrätt av advokaten M. Peris Riera,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 1 mars 2005 (ärende R 173/2004-1) om ett invändningsförfarande mellan Citicorp och Citi SL och ett invändningsförfarande mellan Citibank NA och Citi SL,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (första avdelningen)

sammansatt av ordföranden J.D. Cooke samt domarna I. Labucka och M. Prek,

justitiesekreterare: handläggaren K. Andová,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 10 maj 2005,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 6 april 2006,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 6 april 2006,

med beaktande av att Citigroup Inc. har efterträtt bolaget Citicorp,

efter förhandlingen den 11 juli 2007,

med beaktande av att det muntliga förfarandet återupptogs den 21 november 2007,

följande

**Dom**

**Bakgrund till tvisten**

1 Citi SL, ett bolag bildat enligt spansk rätt, ingav den 20 december 1999 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse.

2 Det sökta varumärket utgörs av det nedan återgivna figurkännetecknet:



3 De tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 36 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”Tullklarering, fastighetsvärdering, fastighetsagenturer, fastighetsförvaltning och -värdering”.

4 Den 11 december 2000 offentliggjordes denna ansökan i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 98/2000.

5 Den 12 mars 2001 framställde Citicorp, som efter en fusion den 1 augusti 2005 uppgick i Citigroup Inc., en invändning mot registrering av det sökta varumärket med stöd av följande äldre varumärken och varumärkesansökningar:

— Det tyska ordmärket CITI nr 39847157, som registrerades den 17 mars 2000 för ”fastighetsmäkleri” och ”finansiella tjänster” i klass 36.

— Ansökan nr 1084532 som ingavs den 23 februari 1999 om registrering av det nedan återgivna gemenskapsfigurmärket för ”fastighetsmäkleri” och ”finansiella tjänster” i klass 36:




— Gemenskapsordmärket CITICORP nr 65367 som registrerades den 9 december 1998 för ”fastighetsmäkleri” i klass 36.

6 Citibank NA framställde samma dag en invändning mot registrering av det sökta varumärket med stöd av följande elva gemenskapsordmärken som samtliga registrerats för ”finansiella tjänster” och ”fastighetsmäkleri” i klass 36: CITIBANK, CITIBANKING, CITICARD, CITIGOLD, CITIPHONE, CITIBASICS, CITIBUSINESS, CITIONE, CITIDIRECT, CITINETTING och THE CITI NEVER SLEEPS.

7 Harmoniseringsbyrån upplyste genom skrivelse av den 3 augusti 2001 parterna om att de två invändningsförfarandena hade förenats och skulle handläggas tillsammans.

8 Genom beslut av den 24 februari 2004 biföll invändningsenheten sökandenas invändning med stöd av artikel 8.5 i förordning nr 40/94, avslog ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke och förpliktade intervenienten att ersätta kostnaderna för förfarandet.

9 Intervenienten överklagade invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån den 2 mars 2004.

10 Harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd upphävde invändningsenhetens beslut genom beslut av den 1 mars 2005 (nedan kallat det angripna beslutet). Överklagandenämnden biföll invändningen med avseende på tjänsterna fastighetsvärdering, fastighetsagenturer samt fastighetsförvaltning och fastighetsvärdering men avslog invändningen med avseende på tjänsten tullklarering.

11 Överklagandenämnden fann i sak att artikel 8.5 i förordning nr 40/94 inte var tillämplig i ärendet. I motsats till invändningsenheten ansåg överklagandenämnden att ingenting i den förebringade bevisningen stödde uppfattningen att varumärkesfamiljen med den gemensamma beståndsdelen citi var känd eller att omsättningskretsen uppfattar det äldre varumärket CITIBANK som en del av en varumärkesfamilj som tillhör sökandena. Enligt överklagandenämnden hade sökandena endast ett känt varumärke, nämligen det äldre varumärket CITIBANK, vilket endast avsåg finansiella tjänster. Enligt överklagandenämnden liknade emellertid det sistnämnda varumärket och det sökta varumärket CITI inte varandra i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94. Överklagandenämnden ansåg därför att det inte var nödvändigt att fortsätta bedömningen av ärendet med avseende på den sistnämnda bestämmelsen.

12 Med stöd av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 fastställde överklagandenämnden genom det angripna beslutet emellertid beslutet om avslag på ansökan om registrering för fastighetsmäkleri, med motiveringen att risk för förväxling förelåg mellan det sökta varumärket och det äldre tyska varumärket CITI, som registrerats för finansiella tjänster och fastighetsmäkleri. Beträffande tullklarering biföll överklagandenämnden ansökan om registrering, med hänsyn till att dessa tjänster och de tjänster som avsågs med det äldre varumärket CITI inte var av liknande slag.

**Parternas yrkanden**

13 Sökandena har yrkat att förstainstansrätten ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet, och

— förplikta harmoniseringsbyrån och intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.

14 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten ska

— ogilla talan såvitt avser sökandenas första och andra grunder,

— med avseende på den tredje grunden bedöma om de ifrågavarande kännetecknen liknar varandra, och

— om förstainstansrätten finner att de ifrågavarande kännetecknen liknar varandra, antingen bedöma om de övriga villkoren i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 är uppfyllda och, om detta är fallet, ogiltigförklara det angripna beslutet och förplikta vardera parten att bära sin rättegångskostnad, eller — om en sådan bedömning inte kan göras — ogiltigförklara det angripna beslutet, återförvisa ärendet till överklagandenämnden och förplikta vardera parten att bära sin rättegångskostnad,

— om förstainstansrätten finner att slutsatserna i det angripna beslutet är välgrundade till den del dessa avser artikel 8.5 i förordning nr 40/94, ogilla talan och förplikta sökandena att ersätta rättegångskostnaderna.

15 Harmoniseringsbyrån har under förhandlingen yrkat att förstainstansrätten ska förplikta vardera parten att bära sin rättegångskostnad om sökandena vinner målet.

16 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten ska

— ogilla talan, och

— förplikta sökandena att ersätta rättegångskostnaderna.

**Rättslig bedömning**

*Huruvida vissa av harmoniseringsbyråns yrkanden kan prövas i sak*

17 I motsats till vad sökandena gjorde gällande ansåg överklagandenämnden att varumärket CITIBANK och det sökta varumärket CITI inte liknade varandra. I sin svarsinlaga har harmoniseringsbyrån emellertid anslutit sig till sökandenas argument

i samband med den tredje grundens andra del, med avseende på att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning av likheten mellan de ifrågavarande kännetecknen i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94.

18 Förstainstansrätten har i detta avseende slagit fast följande angående ett förfarande beträffande ett beslut som fattats av en överklagandenämnd i ett invändningsförfarande. Även om harmoniseringsbyrån saknar saklegitimation och därmed rätt att väcka talan mot ett beslut som fattats av en överklagandenämnd, är den inte skyldig att alltid försvara sådana beslut när de är föremål för talan vid förstainstansrätten eller yrka att talan som väcks mot ett sådant beslut ska ogillas (förstainstansrättens dom av den 30 juni 2004 i mål T-107/02, GE Betz mot harmoniseringsbyrån — Atofina Chemicals (BIOMATE), REG 2004, s. II-1845, punkt 34, av den 25 oktober 2005 i mål T-379/03, Peek & Cloppenburg mot harmoniseringsbyrån (Cloppenburg), REG 2005, s. II-4633, punkt 22, och av den 16 januari 2007 i mål T-53/05, Calavo Growers mot harmoniseringsbyrån — Calvo Sanz (Calvo), REG 2007, s. II-37, punkt 26).

19 Det finns således inget som hindrar att harmoniseringsbyrån ställer sig bakom ett yrkande som framställts av sökanden eller endast överlåter till förstainstansrätten att pröva yrkandet, samtidigt som den redogör för de argument som den anser att förstainstansrätten kan ha nytta av att känna till (domarna i de ovan i punkt 18 nämnda målen BIOMATE, punkt 36, och Cloppenburg, punkt 22).

*Prövning i sak*

20 Sökandena har åberopat tre grunder till stöd för talan. Den första grunden avser åsidosättande av artikel 73 andra meningen i förordning nr 40/94, den andra grunden avser åsidosättande av artiklarna 73 första meningen och 74.1 i förordning nr 40/94, och den tredje grunden avser åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 40/94.

21 Förstainstansrätten anser att den tredje grunden ska prövas först.

22 Den tredje grunden, som avser åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 40/94, sönderfaller i tre delar i vilka sökandena har gjort gällande att

— överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning av i vilken mån deras varumärken är kända,

— överklagandenämndens bedömning av huruvida varumärket CITIBANK och det sökta varumärket liknade varandra var felaktig, och

— övriga villkor i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 är uppfyllda i förevarande mål.

Parternas argument

23 I den första delen av förevarande grund har sökandena i sak klandrat överklagandenämnden för att denna felaktigt konstaterade att de med undantag av varumärket CITIBANK inte visat att deras varumärkesfamilj var känd.

24 I den andra delgrunden har sökandena gjort gällande att bedömningen av likheterna mellan det äldre varumärket CITIBANK och det sökta varumärket CITI borde ha lett till slutsatsen att konsumenterna på grund av dessa varumärken får uppfattningen att det finns ett samband mellan de tjänster som dessa omfattar.

25 Enligt sökandena gjorde överklagandenämnden en felaktig tolkning av kriterierna för kännetecknslikhet i samband med artikel 8.5 i förordning nr 40/94. Överklagandenämnden borde nämligen ha undersökt om graden av likhet mellan det kända varumärket och det sökta kännetecknet innebar att omsättningskretsen fick uppfattningen att det fanns ett samband mellan dessa i den mening som avses i punkterna 29 och 30 i domstolens dom av den 23 oktober 2003 i mål C-408/01, Adidas-Salomon och Adidas Benelux (REG 2003, s. I-12537) (nedan kallad domen i målet Adidas). Överklagandenämnden tillämpade emellertid inte detta kriterium, utan gjorde en sedvanlig jämförelse mellan de motstående varumärkena.

26 Sökandena har dessutom ifrågasatt överklagandenämndens påstående att omsättningskretsen var mycket uppmärksam. För det första fordras inte någon stor uppmärksamhet i fråga om finansiella tjänster i allmänhet, eftersom dessa omfattar olika slags tjänster och även mycket enkel verksamhet. Vidare avsåg överklagandenämndens bedömning endast de konsumenter som avsågs med det äldre varumärket, medan den borde ha beaktat de konsumenter som berörs av de tjänster som anges i varumärkesansökan, nämligen tjänsterna tullklarering, och fastighetsagenturer.

27 Allmänheten minns snarare det kända varumärket CITIBANK på grund av det särskiljande prefixet citi än på grund av den beskrivande ändelsen bank. Sökandena har betonat att prefixet citi inte kan anses utgöra en beskrivande beståndsdel, eftersom detta ord inte finns i det engelska språket. Att varumärket CITIBANK är känt kan därför inte vara en följd av något annat än av prefixet citi, som är den dominerande och särskiljande beståndsdelen, eftersom beståndsdelen bank är rent beskrivande.

28 Överklagandenämnden beaktade inte den omständigheten att varumärket CITIBANK var särskilt känt i de medlemsstater där engelska vanligen inte talas, såsom i Spanien och Grekland. Ordet citi uppfattas i dessa länder inte omedelbart som en motsvarighet till ordet city (ciudad på spanska och polis på grekiska).

29 Enligt sökandena borde överklagandenämnden i övrigt ha beaktat den omständigheten att varumärket CITIBANK, på grund av att det är känt, har fått en dubbel innebörd hos allmänheten, som uppfattar detta som ett varumärke som tillhör bolaget Citibank. Allmänheten tänker inte på ”en bank i staden”, utan erinrar sig omedelbart Citibank — en mycket känd bank med det särskilda namnet Citi.

30 Sökandena har vidhållit att det föreligger ett uppenbart samband mellan de ifrågavarande tjänsterna och att det därför finns stor risk för att det sökta varumärket drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för de äldre varumärkenas renommé.

31 Sökandena har med avseende på tjänsten tullklarering angett att klarerarna erbjuder ett antal tjänster som kan anses utgöra finansiella tjänster, eftersom de uppfyller konsumenternas finansiella behov. Dessa tjänster omfattar monetära transaktioner för andra företags räkning och inte för klarerarens. Det är med andra ord fråga om en verksamhet som är typisk för dem som i likhet med sökandena tillhandahåller finansiella tjänster. Konsumenterna kan därmed lätt få uppfattningen att det finns ett samband mellan tjänsten tullklarering och finansiella tjänster.

32 Sökandena har med avseende på tjänsterna avseende fast egendom angett att det föreligger ett samband även mellan dessa tjänster och finansiella tjänster, i synnerhet beträffande lån och hypotek för köp av fast egendom.

33 Sökandena har i den tredje delgrunden gjort gällande att övriga villkor i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 är uppfyllda i förevarande mål.

34 För det första drar det sökta kännetecknet otillbörlig fördel av renomméet hos varumärkesfamiljen CITI och varumärket CITIBANK. Att det sökta varumärket associeras med sökandenas finansiella tjänster och banktjänster leder nämligen till antaganden om tillförlitlighet och säkra investeringar som kan visa sig vara falska och som kan leda till att obefogad bildöverföring sker. Sökandena har härvid betonat att varumärket CITIBANK är ett av de mest uppskattade varumärkena i världen och att kvalitén hos varumärken som innehåller beståndsdelen citi framgår av de många priser som Citigroups framstående tjänster har erhållit.

35 För det andra innebär användningen av det sökta kännetecknet att renomméet och särskiljningsförmågan hos varumärkena CITI urvattnas. När konsumenterna ser det sökta kännetecknet tänker de, på grund av det goda anseende som sökandenas varumärken åtnjuter, omedelbart på de finansiella tjänster som sökandena tillhandahåller. Särskiljningsförmågan hos dessa varumärken kommer därför att minska och allmänheten kommer inte längre att associera ordet citi med sökandenas varumärken.

36 Sökandena har för det tredje angett att det föreligger stor risk för att det sökta kännetecknet är till förfång för renomméet hos varumärkena CITI. De har härvid betonat att högre fordringar ställs i de bestämmelser som är tillämpliga på finansiella tjänster än i dem som avser tullklarering och tjänster avseende fast egendom. Om intervenienten tillhandahåller tjänster som är av lägre kvalitet än den som fordras för finansiella tjänster, kan detta vara till förfång för renomméet hos varumärkena CITI.

37 Sökandena har för det fjärde anmärkt att intervenienten inte gjort gällande några omständigheter avseende skälig anledning för att använda det sökta varumärket.

38 Även harmoniseringsbyrån anser med avseende på den första delgrunden att det äldre varumärket CITIBANK är känt i betydande utsträckning för finansiella tjänster.

39 Harmoniseringsbyrån har tillagt att ju större särskiljningsförmåga och renommé ett varumärke har, desto lättare uppkommer intrång, både eftersom ett stort renommé är känsligare för skada och försök till otillbörligt utnyttjande och eftersom kända varumärken är lättare att känna igen även när de kombineras med andra beståndsdelar.

40 Harmoniseringsbyrån anser beträffande den andra delgrunden att överklagandenämnden inte gjorde en korrekt bedömning av likheterna mellan de motstående kännetecknen i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94.

41 Harmoniseringsbyrån har betonat att två varumärken liknar varandra om det ena varumärket i sin helhet ingår i det andra eller när det förekommer åtminstone delvis likhet mellan dem i ett eller flera relevanta avseenden (förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån — Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. II-4335, punkt 30). Detta gäller så mycket mer när den gemensamma beståndsdelen, antingen på grund av att den är framträdande genom sin storlek eller placering eller på grund av att den har jämförelsevis större särskiljningsförmåga, är mer dominerande än den beståndsdel som skiljer mellan varumärkena.

42 Enligt harmoniseringsbyrån är beståndsdelen citi gemensam för det äldre varumärket CITIBANK och det sökta varumärket CITI. Denna beståndsdel är fonetiskt identisk och i båda fallen dessutom placerad i varumärkets början. Det finns härvid inte någon anledning till att den allmänna regel inte ska tillämpas som innebär att allmänheten fäster större uppmärksamhet vid ett ords inledning än vid dess ändelse och detta särskilt när det äldre varumärkets ändelse, såsom i förevarande mål, är beskrivande för de tjänster för vilka det är skyddat. Det lätt stiliserade typsnitt som används i det sökta varumärket är inte så iögonenfallande att det väsentligt påverkar synintrycket av detta varumärke.

43 Det är därför mer än troligt att allmänheten inför det sökta varumärket lätt kommer att känna igen den mest dominerande beståndsdelen i det äldre varumärket CITIBANK. Detta gäller så mycket mer som den absolut största delen av allmänheten i de flesta av Europeiska unionens medlemsstater kommer att uppfatta ordet bank som beskrivande för de tjänster som varumärket avser och beträffande vilka det är känt. Invändningsenheten hade fog för att slå fast att konsumenterna inför det sökta varumärket troligen kommer att lägga märke till att ordet citi används på samma sätt i de ifrågavarande varumärkena och att de därför med nödvändighet får uppfattningen att det finns ett samband med det äldre varumärket CITIBANK.

44 Harmoniseringsbyrån har beträffande den tredje delgrunden gjort gällande att övriga villkor för tillämpning av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 visserligen inte behandlades i det angripna beslutet, men att förstainstansrätten av processekonomiska skäl kan pröva hela målet i sak. Harmoniseringsbyrån har anmärkt att handlingarna i ärendet innehåller yttranden från parterna avseende dessa övriga villkor och att invändningsenheten redan har tagit ställning i detta avseende. Det är dessutom omöjligt att skilja frågor om i vilken utsträckning de motstående varumärkena är kända och om likheten dem emellan från frågan huruvida otillbörlig fördel eller förfång eventuellt föreligger.

45 Harmoniseringsbyrån har anfört att det kan vara lämpligt att jämföra de ifrågavarande tjänsterna för att avgöra huruvida urvattning, skada eller snyltning kan

uppkomma. De banktjänster och finansiella tjänster som omfattas av det äldre varumärket CITIBANK har uppenbara samband med tjänsten tullklarering som avses med det sökta varumärket CITI, eftersom båda har samband med ”affärer”. Tjänsten tullklarering och finansiella tjänster är väsentliga vid vissa kommersiella transaktioner, såsom import, export och internationella transporter av varor. Enligt harmoniseringsbyrån är sökandenas och intervenientens respektive kundgrupper till stora delar desamma, i den meningen att intervenientens kunder kan känna till eller åtminstone ha hört talas om sökandenas bank, eftersom dessa bolag i sin verksamhet måste utfärda kreditivbrev och andra bankhandlingar.

46 Med beaktande av vad ovan anförts anser harmoniseringsbyrån för det första att användning av beståndsdelen citi med avseende på tjänster som står i visst samband med de tjänster med avseende på vilka det äldre varumärket CITIBANK obestridligen har blivit känt, nämligen finansiella tjänster, innebär att fördel dras av detta varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé.

47 Harmoniseringsbyrån har beträffande huruvida risk för urvattning föreligger för det andra hävdat att allmänheten, på grund av att varumärket CITIBANK är så känt på området för finansiella tjänster, verkligen sätter ordet citi i samband med endast sökandenas verksamhet och att detta samband kan komma att försvagas om andra varumärken CITI sprids i ett annat sammanhang och på andra verksamhetsområden. Intervenienten har inte styrkt att beståndsdelen citi inte associeras endast med sökandena eller att det är fråga om en vanligt förekommande beståndsdel.

48 Intervenienten har i övrigt inte visat någon skälig anledning att använda det sökta varumärket. Att intervenienten har använt varumärket CITI i Spanien utgör inte ett godtagbart skäl, dels eftersom det geografiska skyddsområdet för det spanska

varumärket inte motsvarar skyddsområdet för det sökta varumärket, dels eftersom det vid spanska nationella domstolar har ifrågasatts huruvida rättslig grund förelåg för registrering av det spanska varumärket.

49 Intervenienten har beträffande den första delgrunden gjort gällande att överklagandenämndens tolkning av begreppet varumärkesfamilj är riktig och att denna hade fog för att konstatera att sökandena inte hade visat att de ifrågavarande varumärkena, med undantag för varumärket CITIBANK, var kända i tillräcklig utsträckning. Intervenienten har anfört att överklagandenämnden för övrigt inte ifrågasatte att varumärket CITIBANK är känt.

50 I motsats till vad sökandena har gjort gällande, anser intervenienten beträffande den andra delgrunden att överklagandenämnden tillämpade lämpliga kriterier för att fastställa likheten mellan de motstående varumärkena i samband med artikel 8.5 i förordning nr 40/94 (punkterna 40–43 i det angripna beslutet) och beaktade att den ifrågavarande bedömningen är mindre sträng än bedömningen enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Med beaktande av betydelsen hos de finansiella tjänsterna är det dessutom uppenbart att den allmänhet som köper dessa tjänster är mycket uppmärksam på desamma.

51 Ordet citi kan anses vara en beskrivande beståndsdel, eftersom den uttalas på samma sätt som ordet city. Enligt intervenienten var nämligen benämningen på bolaget Citibank självt från början Citybank. Dessutom tänker allmänheten inte att bankens särskilda namn är Citi. Det finns bland annat en mängd varumärken CITI som inte innehas av sökandena och som inte har någonting att göra med varumärket CITIBANK.

52 Överklagandenämnden begick för övrigt inte något fel beträffande frågan i vilken utsträckning varumärket CITIBANK är känt i de länder där engelska vanligen inte talas, eftersom det faktiskt kan antas att allmänheten uppfattar ordet city som en stad, till och med i Spanien. Intervenienten anser att de tjänster som omfattas av de motstående varumärkena inte är av liknande slag i enlighet med de faktorer som domstolen har fastslagit, nämligen deras art, avsedda ändamål, användningsområde samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 23).

53 Tjänsten tullklarering (som nämligen utgör den enda tjänst med avseende på vilken överklagandenämnden tillät att förfarandet för registrering fullföljdes) kan inte anses utgöra en finansiell tjänst. Sökandenas resonemang leder till det absurda resultatet att alla yrken har samband med finansiella tjänster, eftersom det är vanligt att yrkesutövare av vilket slag det vara må överför penningsummor för sina kunders räkning.

54 Beträffande den tredje delgrunden har intervenienten gjort gällande att övriga villkor i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 inte är uppfyllda i förevarande mål.

55 För det första drar användningen av det sökta varumärket inte otillbörlig fördel av något av sökandenas varumärken. Intervenienten har i detta avseende betonat att denne ansökte om registrering av ett första varumärke CITI år 1995, det vill säga flera år före det att varumärket CITIBANK blev känt i Spanien och även före ansökningarna om registrering av de övriga varumärken som invändningen i förevarande mål grundas på. Sökandena har för övrigt inte styrkt att den påstått positiva bilden av deras varumärke kan föras över till andra varor. Intervenienten har i detta avseende

hänvisat till det beslut som fattades av harmoniseringsbyråns tredje överklagandenämnd den 25 april 2001, HOLLYWOOD/Hollywood (ärende R 283/1999-3). Det föreligger inte något samband mellan de tjänster som omfattas av de ifrågavarande varumärkena.

56 Det föreligger för det andra inte någon risk för urvattning, eftersom det inte föreligger något samband eller någon association mellan det sökta varumärket CITI och det äldre varumärket CITIBANK.

57 Utan sådant samband eller association föreligger det för det tredje inte något presumtivt förfång för renomméet hos varumärket CITIBANK. Sökandena har dessutom inte styrkt att risk för sådant förfång föreligger i förevarande mål och de har i synnerhet inte visat att tjänsten tullklarering, som inte har någon negativ bibetydelse, kan vara till förfång för finansiella tjänster.

58 Vad för det fjärde avser skälig anledning att använda det sökta varumärket har intervenienten erinrat om att detta varumärke är identiskt med två äldre varumärken som den spanska varumärkesbyrån har registrerat.

Förstainstansrättens bedömning

59 I artikel 8.5 i förordning nr 40/94 föreskrivs att ”[d]essutom gäller att, efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke enligt punkt 2, det varumärke som ansökan om registrering avser inte får registreras om det är identiskt med eller liknar

det äldre varumärket och avses bli registrerat för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, när — i fråga om ett äldre gemenskapsvarumärke — det är känt i gemenskapen, eller, när — i fråga om ett äldre nationellt varumärke — det är känt i medlemsstaten i fråga, och användningen av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé".

60 Eftersom de tjänster som anges i ansökan om registrering av varumärke inte är av liknande slag som de för vilka varumärket CITIBANK är registrerat, förutsätts att tre villkor är uppfyllda för att artikel 8.5 i förordning nr 40/94 ska kunna tillämpas i förevarande mål, nämligen för det första att de ifrågavarande varumärkena är identiska eller liknar varandra, för det andra att det äldre varumärket är känt och för det tredje att det föreligger risk för att användningen av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

61 Eftersom dessa tre villkor är kumulativa, räcker det att ett av dem inte är uppfyllt för att bestämmelserna i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 inte ska kunna tillämpas (förstainstansrättens dom av den 25 maj 2005 i mål T-67/04, Spa Monopole mot harmoniseringsbyrån — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), REG 2005, s. II-1825, punkt 30, och av den 16 maj 2007 i mål T-137/05, La Perla mot harmoniseringsbyrån — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 26).

— Den första delgrunden

62 Förstainstansrätten konstaterar att sökandena i sak har hävdat att det andra av de villkor som anges i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 är uppfyllt med avseende på

samtliga varumärken i den varumärkesfamilj som dessa har åberopat. De har klandrat överklagandenämnden för att ha missförstått begreppet varumärkesfamilj genom att fordra att sökandena skulle visa att flera märken i varumärkesfamiljen var välkända.

63 Såsom intervenienten har anfört, framgår det av det angripna beslutet och bland annat av punkt 20 i detta att överklagandenämnden inte ifrågasatte huruvida varumärket CITIBANK var känt. Under dessa omständigheter och mot bakgrund av att parterna har kommit överens om att anse att varumärket CITIBANK är känt, finner förstainstansrätten att det andra av de villkor som föreskrivs i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 är uppfyllt. Härvid finns inte anledning att ta ställning till huruvida detta villkor är uppfyllt även med avseende på de övriga varumärkena. Härav följer att det saknas skäl att ta ställning till argumenten avseende bevisning till styrkande av påståendet att de övriga varumärkena i varumärkesfamiljen är kända.

— Den andra delgrunden

64 Beträffande villkoret att de ifrågavarande varumärkena ska vara identiska eller likna varandra framgår det av domstolens rättspraxis avseende tolkningen av artikel 5.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) (vars normativa innehåll i huvudsak är identiskt med det i artikel 8.5 i förordning nr 40/94) att det, för att villkoret att varumärkena ska likna varandra ska vara uppfyllt, inte är nödvändigt att styrka att det hos den berörda allmänheten finns en risk för förväxling mellan det äldre varumärket som är känt och det sökta varumärket. Det räcker att graden av likhet mellan dessa varumärken får till följd att den berörda allmänheten får uppfattningen att det finns ett samband dem emellan (domen i det ovan i punkt 25 nämnda målet Adidas, punkt 31).

65 Vid prövningen av huruvida det föreligger ett sådant samband ska det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (domen i det ovan i punkt 25 nämnda målet Adidas, punkt 30). Känneteckensjämförelsen ska, vad gäller de ifrågavarande varumärkenas visuella likhet, ljudlikhet eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (domen i det ovan i punkt 61 nämnda målet NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, punkt 35).

66 I visuellt hänseende medför orddelen citi, som återfinns i båda varumärkena, att dessa i viss mån liknar varandra. Den omständigheten att det sökta varumärket CITI i sin helhet ingår i varumärket CITIBANK och utgör den inledande delen av detta förstärker dessutom denna likhet i visuellt hänseende (se, för ett motsvarande synsätt, domen i det ovan i punkt 41 nämnda målet MATRATZEN, punkterna 44, 48 och 50, domen i det ovan i punkt 61 nämnda målet SPA-FINDERS, punkt 33 och domen i det ovan i punkt 61 nämnda målet NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, punkt 46).

67 Förstainstansrätten anser att beståndsdelen citi i visuellt hänseende även utgör den mest dominerande och särskiljande beståndsdelen i varumärket CITIBANK, eftersom den innebär att sökandenas bankverksamhet kan särskiljas från alla andra bankers bankverksamhet.

68 Förstainstansrätten konstaterar att de ifrågavarande varumärkena i fonetiskt hänseende har två stavelser gemensamma, ci-ti, och skiljer sig åt genom endast en stavelse, bank.

69 Beträffande jämförelsen av de ifrågavarande varumärkena i begreppsmässigt hänseende ska anges att ordet citi i sig inte har någon annan betydelse än en artificiell stavning av det engelska ordet city. Detta gäller båda de ifrågavarande varumärkena. Den beskrivande beståndsdelen bank kan inte anses utgöra den i begreppsmässigt

hänseende dominerande beståndsdelen i varumärket CITIBANK. Eftersom det finns hundratals banker som har namn som slutar med beståndsdelen bank (Comdirectbank, HypoVereinsbank, Commerzbank, och så vidare), är det den inledande delen av namnet som skiljer dessa åt.

70 Det är uppenbart att det engelska ordet city antyds i orddelen citi. Dessa ord är identiska i fonetiskt hänseende och liknar varandra i visuellt hänseende. Därför uppkommer frågan huruvida beståndsdelen citi har särskiljningsförmåga och särskilt för tankarna till en stad. Det ska härvid betonas att namnet på banken Citibank ursprungligen var City Bank of New York och att sökandena ofta använder varumärket THE CITI NEVER SLEEPS.

71 Stavningen av ordet citi skiljer sig emellertid från stavningen av det engelska ordet city, och konsumenter av finansiella tjänster väljer inte sådana tjänster utan att ha sett namnet på den ifrågavarande finansiella institutionen i skrift. I den omsättningskrets som är i fråga i förevarande mål ingår dessutom miljontals personer som inte talar engelska. Därutöver finns det, såsom harmoniseringsbyrån har påpekat, inte någon bank som erbjuder sina tjänster endast i städer. Banken kallades inledningsvis City Bank of New York och har, tack vare sin utveckling och utvidgning, därefter bytt namn till Citibank.

72 Av vad anförts följer att beståndsdelen citi har särskiljningsförmåga.

73 Den på så sätt fastslagna likheten mellan de ifrågavarande varumärkena räcker för att allmänheten ska kunna få uppfattningen att det finns ett sådant samband dem emellan som fordras för att artikel 8.5 i förordning nr 40/94 ska vara tillämplig. Det ska erinras om att det härvid inte fordras att risk för förväxling föreligger.

Förstainstansrätten finner därmed att överklagandenämnden gjorde en oriktig bedömning när den fann att de ifrågavarande varumärkena inte var tillräckligt lika varandra för att ett sådant samband ska anses föreligga som det som fordras för att artikel 8.5 i förordning nr 40/94 ska vara tillämplig.

74 Härav följer att överklagandenämnden, genom att anse att de ifrågavarande varumärkena inte liknade varandra, åsidosatte artikel 8.5 i förordning nr 40/94. Detta utgör en tillräcklig grund för att förevarande talan ska bifallas. Med hänsyn till de önskemål som parterna har framfört under förhandlingen finner förstainstansrätten emellertid att det för fullständighetens skull är lämpligt att undersöka den tredje delgrunden.

— Den tredje delgrunden

75 Prövningen av det tredje av de i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 nämnda rekvisiten avser tre olika slags risker, närmare bestämt att användningen av det sökta varumärket utan skälig anledning skulle vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, till förfång för det äldre varumärkets renommé eller dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (domen i det ovan i punkt 61 nämnda målet SPA-FINDERS, punkterna 43–53, se även, analogt, generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande i det ovan i punkt 25 nämnda målet Adidas, REG 2003, s. I-12540, punkterna 36–39).

76 Med hänsyn till lydelsen i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 är det tillräckligt att endast en av de tre ovannämnda riskerna föreligger för att bestämmelsen ska vara tillämplig (förstainstansrättens dom av den 22 mars 2007 i mål T-215/03, SIGLA mot harmoniseringsbyrån — Elleni Holding (VIPS), REG 2007, s. I-711, punkt 36).

77 Innehavaren av det äldre varumärket måste inte styrka att hans varumärke förorsakas en faktisk och aktuell skada. Han måste emellertid förete uppgifter som gör det möjligt att omedelbart fastslå att det föreligger en framtida risk, som inte är hypotetisk, för att det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärket (domen i det ovan i punkt 61 nämnda målet SPA-FINDERS, punkt 40).

78 En sådan slutsats kan dras bland annat på grundval av logiska slutledningar av en sannolikhetsbedömning, med beaktande av sedvanlig praxis i den relevanta kommersiella sektorn och av alla andra omständigheter i förevarande mål.

79 Uttrycket att dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé måste förstås så, att det omfattar fall av klart utnyttjande av och snyltning på ett berömt varumärke eller ett försök att dra nytta av dess anseende (domen i det ovan i punkt 61 nämnda målet SPA-FINDERS, punkt 51).

80 Ju större särskiljningsförmåga eller renommé det äldre varumärket har, desto lättare är det att anse att användningen är till förfång för det äldre varumärket i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 (domen i det ovan i punkt 61 nämnda målet SPA-FINDERS, punkt 41).

81 Såsom ovan angetts är det obestritt att varumärket CITIBANK är känt i Europeiska gemenskapen inom sektorn för banktjänster. Detta associeras därvid med banksektorns särdrag, nämligen betalningsförmåga, redbarhet och finansiellt stöd till privata och kommersiella kunder i deras yrkesverksamhet och för deras investeringar.

82 Såsom harmoniseringsbyrån har medgett föreligger, på samma sätt som sökandenas och intervenientens kundgrupper blandas med varandra, ett uppenbart samband mellan tullklarering och de finansiella tjänster som sådana banker som sökandena erbjuder, eftersom de kunder som driver verksamhet med internationell handel, samt import och export av varor, även använder de finansiella tjänster och banktjänster som fordras för sådana transaktioner. Härav följer att det är sannolikt att sådana kunder känner till sökandenas bank, eftersom denna bank är känd i betydande utsträckning på internationell nivå.

83 Förstainstansrätten anser under dessa förhållanden att det är mycket sannolikt att användningen av det sökta varumärket CITI vid tullklarering, och därmed för den verksamhet som bedrivs av personer som är befullmäktigade för den ekonomiska förvaltningen av penningmedel och fast egendom för kunders räkning, leder till snyltning, det vill säga att otillbörlig fördel dras av varumärket CITIBANK:s styrkta renommé och av de betydande investeringar som sökandena har gjort för att nå upp till detta renommé. Sådan användning av det sökta varumärket CITI kan även leda till att intervenienten uppfattas vara associerad med sökandena eller tillhöra dessa och därmed underlätta saluföringen av de tjänster som avses med det sökta varumärket. Denna risk försvåras dessutom av att sökandena är innehavare av ett flertal varumärken som innehåller beståndsdelen citi.

84 Förstainstansrätten anser slutligen att intervenienten inte har förebringat bevisning för att det finns skälig anledning att använda det sökta varumärket.

85 Att intervenienten har använt varumärket CITI i Spanien kan inte utgöra ett godtagbart skäl, dels eftersom det geografiska skyddsområdet för det spanska varumärket inte motsvarar skyddsområdet för det sökta varumärket, dels eftersom det vid spanska nationella domstolar har ifrågasatts huruvida rättslig grund förelåg för registrering av det spanska varumärket. Den omständigheten att intervenienten är innehavare av domännamnet citi.es saknar härvid relevans.

86 Talan ska därför bifallas även på den tredje grundens tredje del och det angripna beslutet ska således ogiltigförklaras utan att det är nödvändigt att pröva övriga grunder som sökandena har åberopat.

**Rättegångskostnader**

87 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.

88 Harmoniseringsbyrån har tappat målet eftersom det angripna beslutet ogiltigförklaras och ska därför förpliktas att bära sin rättegångskostnad och ersätta sökandenas rättegångskostnad. Intervenienten ska bära sin rättegångskostnad.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (första avdelningen)

följande:

**1) Det beslut som fattats av första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) den 1 mars 2005 (ärende R 173/2004-1) ogiltigförklaras.**

**2) Harmoniseringsbyrån ska bära sin rättegångskostnad och ersätta rättegångskostnaden för Citigroup, Inc. och Citibank, NA, inklusive de kostnader som avser förfarandet vid överklagandenämnden.**

**3) Citi, SL ska bära sin rättegångskostnad.**

Cooke Labucka Prek

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 16 april 2008.

E. Coulon J.D. Cooke

Justitiesekreterare Ordförande