



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 24 maj 2011

## **Klagande**

Citigroup Inc.

399 Park Avenue, New York, NY 10043, USA

Ombud: Albihns.Zacco AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

## **SAKEN**

Registrering av varumärket CITI

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 2 december 2009  
angående v.ans. nr 06-02070, se bilaga 1

## **DOMSLUT**

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

EE

---

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

**YRKANDE M.M.**

Citigroup Inc. har i Patentbesvärsrätten vidhållit sin ansökan om registrering av varumärket CITI.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att märket CITI avseende bl.a. marknadsföring av varor och tjänster för andra på basis av kundlojalitet och belöningsprogram i klass 35 inte är förväxlingsbart med något av de motanförda varumärkena CITY SVERIGE och CITY (vm.reg. nr 343068 resp. 343069), båda skyddade för marknadsföring av annonspaket samt kundinformation vid försäljning av annonsutrymme i klass 35.

Citigroup har till utveckling av talan, utöver vad som antecknats i PRV:s beslut, anfört bl.a. följande.

Det sökta varumärket är avsett att användas för att anbringas på poäng- och betalkort. Användandet sker i samarbete med MasterCard och Shell. De tjänster för vilka de motanförda märkena är registrerade är mycket specifikt avgränsade. Någon liknande verksamhet är det inte. Inte heller erhåller de motanförda varumärkena ett skyddsomfång som omfattar den typ av poäng- och kortverksamhet som kännetecknet CITI är ansökt för. Sammanfattningsvis föreligger inte någon varuslagslikhet.

Lydelsen CITY är mycket vanligt förekommande som varumärke. I PRV:s register påträffas 240 märken som består av eller börjar med ordet CITY. Skyddsomfånget för lydelsen CITY i klass 35 måste vara mycket snävt och i princip begränsat till identisk lydelse.

Det sökta märket CITI är välkänt varumärke för innehavaren Citigroup Inc., som är en av världens ledande banker och finansiella institut. Varumärket CITI har av de oberoende ledande marknadsundersökningsföretagen Interbrand och Brandz rankats som ett av de mest kända och värdefulla varumärket i världen. Citigroup har dessutom tagit fram en s.k. "Aided awareness" marknadsundersökning för Sverige. Av undersökningen framgår att det år 2007 fanns en marknadskänedom om ca 60 % bland konsumenter. Vid ansökningstillfället år 2006 torde marknadskänedomens bland konsumenter ha legat på åtminstone 50 %. Varumärket är

därmed att anse som ett inarbetat kännetecken med stark särskiljningsförmåga.

-----

Citigroup har åberopat viss ny bevisning i målet.

### **DOMSKÄL**

Det får, så som PRV anført, anses föreligga likhet i varumärkesrättslig mening mellan sådan marknadsföring av varor och tjänster för andra på basis av kundlojalitet och belöningsprogram i klass 35 som det sökta märket CITI avser och den marknadsföring av annonspaket samt kundinformation vid försäljning av annonsutrymme i samma klass som de motanförla varumärkena CITY och CITY SVERIGE båda är registrerade för.

Det föreligger vidare, som verket också anført, såväl visuell som fonetisk och associationsmässig likhet mellan det sökta märket CITI och de motstående märkena CITY respektive CITY SVERIGE. Patentbesvårsrätten delar därför PRV:s bedömning att de motstående kännetecknen är förväxlingsbart lika.

Huruvida kännetecknet CITI är väl ansett för någon vara, tjänst eller verksamhet saknar i förevarande fall betydelse för bedömningen av om det yngre märket är förväxlingsbart med något av de äldre.

På grund av det anförda är det yngre varumärket, som PRV funnit, förväxlingsbart med vart och ett av de äldre. Överklagandet kan därför inte bifallas.

**ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE**, se bilaga 2 (Formulär B)

---

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, Jenette Bäckvall, referent, och Annika Ryberg. Enhälligt.