



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 2 september 2014

## **PARTER**

### **Klagande**

Citigroup Inc.

399 Park Avenue 10043 New York, NY, USA

Ombud: Peter Eriksson

Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm

### **Motpart**

Bergendahl & Son Aktiebolag, 556342-7664

Box 14, 281 21 Hässleholm

Ombud: Magnus Dahlman och Josefin Leiman

Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, 203 20 Malmö

## **SAKEN**

Upphävande av varumärkesregistreringarna CITY GROSS och CITY GROSS i visst utförande

## **ÖVERKLAGADE AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 12 augusti 2013 angående varumärkesregistreringarna nr 417.145 och 417.146, se bilaga 1-2

## **DOMSLUT**

Patentbesvärslagen avslår överklagandena.

**YRKANDEN M.M.**

Citigroup Inc. har vidhållit att registreringarna av varumärkena CITY GROSS och CITY GROSS i visst utförande ska upphävas beträffande försäkringsverksamhet, finansiella tjänster, monetära tjänster samt fastighetsmäkleri i klass 36.

Bergendahl & Son Aktiebolag (Bergendahl) har bestritt ändring.

Citigroup har till grund för sin talan hållit fast vid att de yngre varumärkena CITY GROSS och CITY GROSS i visst utförande är förväxlingsbara med bolagets registrerade nationella varumärke CITI (nr 398164) samt gemenskapsvarumärkena CITIGROUP (nr 867879), CITIGROUP GEO (nr 3120854), CITIGOLD (nr 179549), CITICORP (nr 65367), CITI i figur (nr 1084532) och CITI i figur (nr 5170170) särskilt med hänsyn till att Citigroup är innehavare av ett stort antal varumärken innehållande beståndsdelen CITI.

Citigroup har vidare hållit fast vid att kännetecknet CITI genom användning är känt inom en betydande del av omsättningskretsen eller i vart fall förvärvat en utökad känneteckenskraft. Användningen av de yngre varumärkena skulle dra otillbörlig fördel av och utan skälig anledning vara till skada för bolagets äldre känneteckens särskiljningsförmåga och anseende.

Bergendahl har till grund för sin talan hållit fast vid att de motstående kännetecknen inte är förväxlingsbara. Bolaget har också hållit fast vid att beteckningen CITI inte är känt inom en betydande del av omsättningskretsen eller förvärvat utökad känneteckenskraft och att den omständigheten att Citigroup har flera varumärken som inleds med ordet CITI inte har någon avgörande betydelse.

Parterna har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats i PRV, anfört bl.a. följande.

Citigroup

PRV har rätteligen kommit fram till att de föreligger tjänsteslagslikhet mellan de tjänster som de motstående märkena omfattar i klass 36 samt att det föreligger visuell, fonetisk och begreppsmässig likhet mellan respektive märken genom det gemensamma ordförledet CITI/CITY samt visuell och fonetisk likhet mellan CITI GROUP och CITY GROSS.

Citigroup är bara inom EU innehavare av över 200 registrerade varumärken bestående av ordet eller med CITI som prefix som är gällande i Sverige. Prefixet CITI har av EU-domstolen också tillerkänts ett utökat anseendeskydd. Att beteckningen även i Sverige har ett s.k. serieskydd framstår som uppenbart.

PRV har misstolkat innebörden i Tribunalens dom T-563/08. I detta beslut konstaterade man att de äldre varumärkena riktade sig till en specialiserad grupp bl.a. experter och mäklare och de tjänster som det sökta märket avsåg riktade sig till samma krets. Denna krets var särskilt uppmärksam och välinformerad. I föreliggande fall rör det sig om vardagskrediter och dessa tjänster konsumeras idag som vilka andra konsumtionsvaror som helst. Slutsatsen att genomsnittskonsumenten är särskilt uppmärksam vid köp av finansiella och monetära tjänster är därför felaktig. Förväxlingsbedömningen ska därmed göras enligt normal praxis. Med hänsyn till det anförda ska de yngre märkena upphävas med avseende på klass 36.

Bergendahl

Citigroup påstår felaktigt att PRV kommit fram till att det föreligger tjänsteslagslikhet mellan de yngre märkena och de motanförda märkena. PRV har konstaterat att det inte föreligger varuslagslikhet beträffande varumärket CITI (nr 398164).

Citigroup påstår vidare att PRV konstaterat märkeslikhet, vilket är en sanning med modifikation. Visserligen konstaterar PRV att märkena uppvisar viss fonetisk, visuell och begreppsmässig likhet men poängterar samtidigt att märkena skiljer sig åt på många punkter. Vid en helhetsbe-

dömning har PRV kommit till slutsatsen att märkena skiljer sig i tillräcklig omfattning för att det inte ska föreligga förväxlingsrisk.

Bergendahl står fast vid att Citigroups påstående om utökat anseendestydd och s.k. serieskydd är ogrundat.

Oavsett vilken tolkning man gör av mål T-563/08 så är det en väletablerad princip i praxis att konsumenten är mer uppmärksam än normalt när det gäller finansiella och monetära tjänster eftersom de alltid innebär en finansiell risk.

Bergendahl bestrider att vissa typer av krediter skulle behandlas som vilka andra konsumtionsvaror som helst.

Patentbesvärshöjningen har redan konstaterat att beståndsdelen CITI inte besitter sådan särskiljningsförmåga att den i sig uppfattas som ett kännetecken för bolaget (mål nr 03-334). Vid en helhetsbedömning är kännetecknet CITY GROSS inte förväxlingsbart med de motanförda märkena.

## **DOMSKÄL**

Omsättningskretsen för de aktuella märkena utgörs av bl.a. konsumenter i allmänhet. Dessa får anses vara särskilt uppmärksamma när det gäller de tjänster av bl.a. finansiellt slag som omfattas i klass 36.

Patentbesvärshöjningen instämmer i PRV:s bedömning att den utredning som Citigroup har gett in i målet inte ger stöd för att bolagets kännetecken är kända inom en betydande del av omsättningskretsen. Den utredning som föreligger i målet kan inte heller läggas till grund för slutsatsen att bolagets kännetecken har förvärvat en förstärkt känneteckenskraft. Det finns med anledning härav inte heller förutsättningar att tillmäta den omständigheten att Citigroup är innehavare av flera varumärken med begynnelseledet CITI någon särskild betydelse.

Förväxlingsbedömningen ska således göras med utgångspunkt i det skydd som följer av de äldre kännetecknenas respektive registrering.

Patentbesvärslätten begränsar prövningen till att omfatta de motanförda kännetecken som kommer Bergendahls märken närmast och som också prövats av PRV.

Patentbesvärslätten delar PRV:s bedömning att varumärkena CITY GROSS och CITY GROSS i visst utförande på grund av bristande varuslagslikhet inte är förväxlingsbara med det motanförda märket CITI (398164).

Det föreligger identitet mellan försäkringsverksamhet, finansiella tjänster, monetära tjänster respektive fastighetsmäkleri som varumärkena CITY GROSS och CITY GROSS i visst utförande avser i klass 36 och vissa av de tjänster som de motanförda varumärkena CITIGROUP (nr 867879), CITI i figur (nr 1084532) och CITI i figur (nr 5170170) omfattar i samma klass.

De yngre märkena består av orden CITY GROSS samt CITY GROSS i visst utförande medan två av de äldre märkena utgörs av märkesordet CITI i figurativt utförande.

Det föreligger viss visuell och fonetisk likhet mellan de motstående kännetecknen eftersom de består eller inleds av ordet CITI respektive CITY.

Den omständigheten att de yngre märkena förutom ordet CITY även innehåller ordet GROSS medför att märkena skiljer sig i visuellt, fonetiskt och konceptuellt hänseende från de äldre märkena CITI i figurativt utförande. De motstående märkena skiljer sig också åt genom sina respektive figurativa utföranden. Sammantaget får de yngre märkena CITY GROSS och CITY GROSS i visst utförande anses skilja sig tillräckligt från de äldre märkena CITI i figur för att risk för förväxling inte ska anses föreligga.

När det gäller bedömningen av om det finns risk för förväxling mellan märkena CITY GROSS respektive CITY GROSS i visst utförande och det motanförda varumärket CITIGROUP kan det, liksom beträffande de äldre varumärkena CITI i figur, konstateras att det föreligger viss visuell

och fonetisk likhet genom det gemensamma förledet CITY/CITI. De motstående märkena skiljer sig främst genom att märkesorden GROSS respektive GROUP har olika innebörd. Ingen del av märkena kan sägas dominera det helhetsintryck som respektive märke ger. Tjänster tillhandahållna under respektive kännetecknen kan därför antas bli efterfrågade under båda märkesorden, dvs. CITIGROUP respektive CITY GROSS. Det finns mot denna bakgrund inte risk för förväxling mellan dessa motstående märken.

Patentbesvärslagen anser alltså vid en helhetsbedömning att varumärkena CITY GROSS och CITY GROSS i visst utförande skiljer sig tillräckligt från de motanförda varumärkena CITI i figur och CITI-GROUP för att risk för förväxling inte ska anses finnas. Överklagandena ska därför avslås.

**ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE**, se bilaga 3 (Formulär B)

---

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent, och adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski. Enhälligt.