

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2006/0094/0001

Registrering nr 379724

INVÄNDARE

Citigroup Inc.
909 Third Avenue, 15th Floor/Zone 7
New York, NY 10022
USA

Exp. Patent- och registreringsverket

2007 -07- 2 6

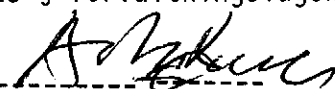
OMBUD

Albihns Stockholm Aktiebolag
Box 5581
114 85 Stockholm

INNEHAVARE

CITILET AB (publ)
Box 10
450 52 Dingle

Beslut om rättelse enligt 26 § förvaltningslagen
(1986:223).

2007-09-26 
Asko Annala

BESLUT

~~Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 379724 med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).~~

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644)

ÄRENDET

Ärendet avser invändning mot varumärket CITILET AB (PUBL), i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 379724, registrerat för fastighetsmäklari; finansiella tjänster, monetära tjänster och försäkringsverksamhet i klass 36, samt uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll och installationstjänster i klass 37.



CITILET AB [®]
(publ)

Innehavarens märke.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering upphävs och gör gällande att märket är förväxlingsbart med de svenska varumärkesregistreringarna CITIBANK, med registreringsnummer 154864, registrerat för bankverksamhet i klass 36, CITIBANKING, med registreringsnummer 189412, registrerat för försäkringsverksamhet och finansiell verksamhet i klass 36, CITICARD, med registreringsnummer 165865, registrerat för bland

annat försäkringsverksamhet och finansiell verksamhet i klass 36, CITICASH, med registreringsnummer 165866, registrerat för bland annat försäkringsverksamhet och finansiell verksamhet i klass 36, CITICORP, med registreringsnummer 152684, registrerat för försäkringsverksamhet och finansiell verksamhet i klass 36, samt CITIAGENT, med registreringsnummer 198987, registrerat för bland annat försäkringsverksamhet och finansiell verksamhet i klass 36.

Förutom ovan nämnda varumärken är företagen inom Citigroup-gruppen innehavare av 54 EG-registreringar eller ansökningar vilka samtliga omfattar tjänster ingående i klass 36. Av dessa märks gemenskapsvarumärkena CITILIFE, med registreringsnummer 1587427, registrerat för försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster och fastighetsmäkleri i klass 36, CITIBANK, med registreringsnummer 179531, registrerat för bland annat försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri, i klass 36, CITIGROUP, med registreringsnummer 867879, registrerat för bland annat en komplett uppsättning av försäkringstjänster och finansiella tjänster; banktjänster; kreditkortstjänster; värdepappershandel, konsult- och garantitjänster; investeringstjänster, i klass 36, samt CITIGROUP, i figur återgivet nedan, med registreringsnummer 1059021, registrerat för bland annat försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri, klass 36.

Till stöd härför anför invändaren i allt väsentligt följande. Invändaren Citigroup Inc. är kanske världens största finansiella institut med över 300.000 anställda och med drygt 200 miljoner kunder runtom världen. Tittar man på Citigroups hemsida framgår det där att man bedrivit verksamhet i Sverige sedan 1973. Inom den s.k Citigroup-gruppen ingår förutom Citicorp, som just fusionerats in i Citigroup, även Citibank, som är ett i Sverige välkänt varumärke. Samtliga märken som tillkommer Citicorp och Citibank administreras av invändaren Citigroup Inc. Inom gruppen är man innehavare till en mängd registreringar av olika märken i Sverige (ovan nämnda) vilka inleds med stavelserna CITI- och som omfattar tjänster ingående i klass 36.



Gemenskapsvarumärke nr 1059021.

Alla dessa ansökningar och registreringar har full giltighet i Sverige. Det dominerande momentet i det varumärke som invändningen riktar sig mot är naturligtvis firma- och märkesdominanten CITILET. Beaktar man att samtliga i Sverige förekommande varumärkesregistreringar i klass 36 vilka inleds med stavelserna CITI- innehas av Citigroup-gruppen, förutom innehavarens märke, är det ganska tydligt att konsumenten förleds tro att CITILET har något samband med Citigroup eller Citibank. Det återopande gemenskapsvarumärket CITILIFE är dessutom synnerligen likt märkesdominanten CITILET i innehavarens märke eftersom båda märkena inleds med stavelserna CITI- följt av bokstaven L och därefter förekomsten av bokstaven E i båda märkena. Att varumärket CITILET även innehåller en paraplysymbol stärker förväxlingsrisken med Citigroups märken eftersom paraplysymbolen (se ovan) återfinns i åtskilliga av invändarens märken och även i registrerat separat varumärke i Sverige under registreringsnummer 341392 för bland annat samtliga tjänster i klass 36. Kombinationen av stavelsen CITI- med paraplysymbolen leder än mer tankarna till Citigroup-gruppen och deras mycket kända varumärken.

Innehavaren av varumärket, som beretts tillfälle att yttra sig, har inte bemött invändningen.

SKÅL

Av 14 § första stycket punkten 6 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett namn eller en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet, med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Av 14 § första stycket punkten 9 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecken som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser tjänster av samma eller liknande slag.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser. Avgörande vid besvarande av frågan om förväxlingsbarhet blir, i de fall varu- och/eller tjänsteslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecken kan bedömas likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn skall även tas till om orden i de aktuella märkena besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena skall beaktas.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis konstaterar PRV att det av invändaren åberopade varumärket CITIAGENT, med registreringsnummer 198987, har avförts ur det nationella varumärkesregistret. Denna registrering kommer därmed inte vara föremål för förevarande bedömning. Ifrågavarande varumärke har emellertid, genom åberopad senioritet, ersatts av gemenskapsvarumärket CITIAGENT med registreringsnummer 952077 som kommer att vara föremål för den följande förväxlingsbedömningen.

Beträffande tjänsteslagslikheten kan konstateras att de av invändaren åberopade varumärkena och innehavarens varumärke omfattar skydd för varor som är av samma och liknande slag, i vad avser försäkringsverksamhet, finansiella tjänster, samt monetära tjänster i klass 36. PRV finner därmed att det föreligger tjänsteslagslikhet märkena emellan.

Beträffande märkeslikheten innehåller innehavarens märke och de av invändaren åberopade varumärkena samtliga förledet CITI- efterföljt av ett mer eller mindre beskrivande efterled. Märkena kan därmed erkännas en viss visuell likhet beträffande denna första del. Innehavarens märke innehåller dock även ett figurativt moment samt firmabeteckningen AB, som visserligen i sig kan anses besitta svag särskiljningsförmåga men som ändå påverkar det visuella intrycket av märket bedömt i dess helhet.

Det framgår av förarbetena till varumärkeslagen (SOU 1958:10 s. 252) att; "om särskilt framträdande moment i ett kännetecken efterliknats i ett annat, kunna kännetecknen vara förväxlingsbara utan hinder av att övriga beståndsdelar äro olika. Hit hör även det fall att B:s kännetecken innehåller beståndsdel, som är gemensam för flera i en serie ingående

kännetecken tillhörande A". Vidare stadgas det i Patentbesvärslättens dom i mål 03-334, CITIKEY, att "det kan kanske inte helt uteslutas att en sådan beståndsdel i sig kan ha en så stark särskiljningsförmåga att den, i föreningen med andra märkeelement, på detta sätt kopplas samman med ett visst kommersiellt ursprung när den används i ett kännetecken. En förutsättning härför är dock normalt, att omsättningskretsen känner till användningen av märkesserien och därvid förknippar den gemensamma beståndsdel, i förening med märkesuppbyggnaden i övrigt, med ett visst kommersiellt ursprung".

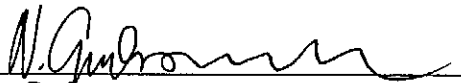
PRV finner att förledet CITI-, i de av invändaren åberopade märkena, ej besitter sådan särskiljningsförmåga att det uppfattas som ett kännetecken för invändaren (jmf Patentbesvärslättens dom i mål 03-334 CITIKEY) Vidare innehåller innehavarens märke efterledet -LET, som skiljer sig åt från efterleden i de av invändaren åberopade märkena både till sitt uttal och utseende. Skillnaderna i märkena förstärks ytterligare, som ovan redan sagts, av att innehavarens märke också består av firmabeteckningen AB samt även innehåller ett figurativt moment. Därmed finner PRV vid en samlad bedömning att innehavarens märke inte är förväxlingsbart med de av invändaren åberopade varumärkena.

Följaktligen utgör grunderna för invändningen ej hinder för registreringens fortsatta bestånd. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den **26 JUL 2007**



Ulrika Axelsson



Nina Gudmarsson

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärslätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket **inom två månader** från beslutets dag.