

AVSLAGSBESLUT

Varumärkesansökan nr 2006/02070

Albihns Stockholm Aktiebolag
Box 5581
114 85 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2009 -12- 0 2

0 2 DEC 2009

SÖKANDE

Citigroup Inc.
399 Park Avenue
New York, NY 10043
USA

OMBUD

Albihns Stockholm Aktiebolag
Box 5581
114 85 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår ansökan om registrering av varumärke med ovanstående nummer med stöd av 19 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket CITI för marknadsföring av varor och tjänster för andra på basis av kundlojalitet och belöningsprogram i klass 35 samt försäkringsverksamhet, finansiell verksamhet, monetära tjänster, fastighetsmäklari i klass 36.

PRV har som hinder för märkets registrering anfört att det är förväxlingsbart med följande registrerade varumärken:

CITY SVERIGE, med registreringsnummer 343068, registrerat för marknadsföring av annonspaket samt kundinformation vid försäljning av annonsutrymme och
CITY, med registreringsnummer 343069, registrerat för marknadsföring av annonspaket samt kundinformation vid försäljning av annonsutrymme.

Sökanden har i svar på föreläggande hävdade att någon förväxlingsrisk inte föreligger märkena emellan. Därvid har sökanden i allt väsentligt anfört att märkena uttalsmässigt inte liknar varandra, att ordet *City* i de motanförda märkena besitter en låg grad av särskiljningsförmåga och att det sökta märket är ett av de mest kända och värdefulla varumärkena i världen. Till styrkande av kännedomsgraden avseende det sökta märket har sökanden ingivit material sammanställt av två oberoende marknadsundersökningsföretag.

SKÄL

I 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen anges att ett varumärke inte får registreras bland annat om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras genom en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, främst märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser.

PRV gör följande bedömning.

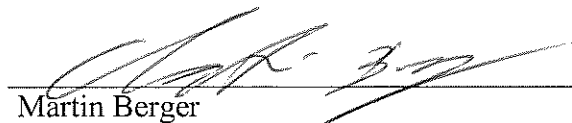
Inledningsvis kan det konstateras att PRV vid sin officialprövning i ett ärende om registrering av varumärke har att utgå ifrån att i varumärkesregistret eller registren över firmor registrerade kännetecken är giltiga och har skydd med den tidsprioritet som normalt följer av ansökningsdagen. Någon förnyad bedömning i ett senare ansökningsärende av om en bestående äldre registrering är hållbar eller inte ska således inte göras. Huruvida det sökta märket är ett välkänt kännetecken med gott renommé är därmed inget som kan beaktas vid den administrativa prövningen.

Det sökta märket består av lydelsen CITI. Lydelsen CITI uppvisar en mycket stor likhet, såväl visuellt som fonetiskt och associationsmässigt, med det särskiljande momentet CITY, vilket de båda motanförda varumärkena innehåller respektive består av. Därmed kan känneteckenslikhet konstateras. Vad sedan gäller tjänsteslagslikheten konstateras att det sökta märket omfattar bland annat marknadsföring av varor och tjänster för andra på basis av kundlojalitet och belöningsprogram i klass 35. Dessa tjänster är i varumärkesrättslig mening av liknande slag som de tjänster avseende marknadsföring av annonspaketet samt kundinformation vid försäljning av annonsutrymme i klass 35 som de motanförda varumärkena är registrerade för. PRV finner vid en helhetsbedömning att det sökta märket är förväxlingsbart med de motanförda varumärkesregistreringarna.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska ansökan avslås.

Beslutat den 02 DEC 2009


Sara Dahlberg


Martin Berger

HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet ska göra det skriftligt. Skrivelsen ska vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen ska anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom två (2) månader från beslutsdagen.