

Invändningsärende nr 2011/0075/0001

Registrering nr 417145

INVÄNDARE

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

OMBUD

Zacco Sweden AB
Box 5581
114 85 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2013 -08- 12

INNEHAVARE

Bergendahl & Son Aktiebolag
Box 14
281 21 Hässleholm

OMBUD

Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB
Box 4501
203 20 Malmö

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket CITY GROSS med registreringsnummer 417145 (för fullständig varuförteckning se bilaga 1):

Klass 36: Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäklari.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas med avseende på samtliga registrerade tjänster i klass 36 och anför som grund att märket är förväxlingsbart med följande varumärken:

CITI

Varumärke nr. 398164.

Klass 9: Datormjukvaror för finansiella tjänster; datormjukvaror och -hårdvaror för användning inom bankrörelse och finanssektorn.

CITIGROUP

Gemenskapsvarumärke nr. 867879.

Klass 36: En komplett uppsättning av försäkringstjänster och finansiella tjänster; banktjänster; kreditkortstjänster; värdepappershandel, konsult- och garantitjänster; investeringstjänster.

CITIGROUP GEO

Gemenskapsvarumärke nr. 3120854.

Klass 36: Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri.

CITIGOLD

Gemenskapsvarumärke nr. 179549.

Klass 9: Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning samt elektriska och elektroniska apparater och instrument (ingående i klass 9); apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, grammofonskivor; registrerade datorprogram och datorprogramvara; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparat.

Klass 16: Papper, kartong samt produkter därav, ingående i klass 16; trycksaker; bokbinderimaterial, fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial, målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler), instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ingående i klass 16); spelkort; trycktyper; klichéer.

Klass 36: Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri.

CITICORP

Gemenskapsvarumärke nr. 65367.

Klass 9: Vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddnings och undervisning (ingående i klass 9); apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska och elektroniska databärare, grammofonskivor; försäljningsautomater och mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; registrerade dataprogram och programvara; eldsläckningsapparat.

Klass 16: Papper, kartong och varor tillverkade av sådana material (ingående i klass 16); trycksaker; bokbinderimaterial, fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för paketering (ingående i klass 16); spelkort; trycktyper; klichéer.

Klass 36: Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäkleri.



Gemenskapsvarumärke nr. 1084532.

Klass 36: Fastighetsmäklari; fastighetstjänster.



Gemenskapsvarumärke nr. 5170170.

Klass 9: Vetenskapliga, nautiska, elektriska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; skivor för inspelning; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, eldsläckningsapparatur.

Klass 16: Papper, papp (kartong) och varor gjorda av dessa material (ingående i klass 16); trycksaker; bokbinderimaterial, fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförmödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ingående i klass 16); spelkort; trycktyper; klichéer; publikationer.

Klass 36: Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; försäkrings- och finanstjänster; bank-, investerings- och kreditkortstjänster.

Klass 42: Internettjänster samt information på globala datornät.

Till stöd för sin invändning anför invändaren, i allt väsentligt, följande. Det föreligger identitet eller delvis identitet mellan varor och tjänster i samtliga tidigare anförda registreringars varuförteckningar och de tjänster som innehavarens registrering avser i klass 36. Det föreligger likhet mellan datormjukvaror och hårdvaror i klass 9 och i vart fall de finansiella och monetära tjänster som CITY GROSS omfattar i klass 36, i synnerhet med hänvisning till den frekventa användningen av mjukvarustöd som blivit naturlig inom finansbranschen.

När det gäller märkeslikheten uppvisar märkena CITIGROUP och CITY GROSS identitet i 6 av 9 tecken. Vidare är de liknande vad gäller initial utformning vilket enligt erkänd praxis är den del av märket som det läggs störst vikt vid en förväxlingsbedömning. Fonetiskt uppvisar märkena ännu större likhet då vare sig mellanslaget mellan de två ordelementen i innehavarens märke eller stavningsskillnaden CITY/CITI kan uppfattas vid en fonetisk jämförelse.

Konceptuellt är det inledande märkeselementet identiskt (CITY/CITI) oberoende av den skillnad i stavning som råder. Redan vid en bedömning baserad på CITIGROUPS ursprungliga särskiljningsförmåga är de motstående märkena förväxlingsbara. Att ordet CITI

har särskiljningsförmåga har bekräftats av såväl Tribunalen i dom T181/05 liksom av PRV som beslutade om registrering för ordmärket CITI.

Företagsgruppen Citigroup är innehavare av över 200 registrerade varumärken bara inom EU vari CITI är ett återkommande element i samtliga. Varumärket CITI har använts sedan 1979 och har blivit ett av världens mest välkända och välansedda inom bank-, försäkrings- och fastighetssektorn. År 2007 hamnade CITI på en elfteplats i oberoende Interbrands årliga sammanställning över världens mest värdefulla varumärken. Invändaren har inkommit med Interbrands sammanställning, ett utdrag från Wikipedia, en förteckning över varumärkesregistreringar i Europa samt dokumentation från sin europeiska hemsida med bland annat en sammanställning över olika utmärkelser från år 2010 och 2011 som Citigroup tilldelats av diverse branschtidningar.

Märket CITI har således genom omfattande användning, såväl isolerat, som i prefix och beståndsdel i flertalet av Citicorps registrerade varumärken, blivit bärare av en inarbetad särskiljningsförmåga och därmed ett utökat skyddsomfång, i synnerhet vad gäller finansiella tjänster i klass 36. Vidare har CITI genom sådan omfattande användning kommit att uppfattas som ett gemensamt kännetecken för Citicorps varor och tjänster. Med beaktande av detta måste förväxlingsrisken anses ännu större.

Innehavaren har bestridit invändningen och anför, i allt väsentligt, följande. Beståndsdelens CITI uppfattas inte i sig som ett kännetecken för Citigroups varor och tjänster vilket fastslagits genom PBR:s dom 03-334. Att invändarens märken innehåller märkesdelen CITI har således inte någon självständig betydelse vid prövningen om frågan om förväxling. Den särprägel – om någon – som eventuellt finns är relaterad till kombinationen med andra ord, vissa bestämda figurativa utföranden samt felstavningen av att använda ett ”i” istället för ett ”y”. Skyddsomfånget för invändarens varumärken är således snävt och medför under alla förhållanden inte någon ensamrätt till CITY. De motstående varumärkena uppvisar ingen märkeslikhet och ger olika helhetsintryck varför dessa inte är förväxlingsbara. Innehavarens märke har en annan stavning, annat uttal och en annan språklig innebörd. Inget av Citigroups återopade märken innehåller något ordled som är förväxlingsbart med ordet GROSS. CITY GROSS är i sin betydelse och genom innehavarens långvariga och omfattande användning sådant att gemene man associerar varumärket till en kedja med dagligvaruhandlare. Invändarens märken ger både språkligt sett och genom den användning som återopats andra associationer hos konsumenterna. Med anledning av den avsevärda märkesolikheten krävs en betydande varuslagslikhet för att förväxlingsbarhet ska anses föreligga. Vad gäller ordmärket CITI så är det registrerat i klass 9. Det är alltför långtgående att hävda korsreferens med hänsyn till den betydande olikheten mellan kännetecknen samt varu-/tjänsteslagen.

Innehavaren bestrider vidare att Citigroups varumärken skulle vara föremål för utökat anseendeskydd. Det har inte presenterats någon substantiell bevisning i detta hänseende. Inget av det ingivna materialet styrker påståendet att deras kännetecken skulle vara väl ansedda. Utdragen från Citigroups egen webbplats utgör i själva verket en ren partsutsaga och visar inte på kännedom i omsättningskretsen. Vad gäller Interbrands ranking kan inte heller den styrka att varumärket skulle vara välkänt inom den relevanta omsättningskretsen. Det får noteras att det i undersökningen anges att den avser USA. Sammanfattningsvis föreligger ingen förväxlingsrisk på grund av den avsevärda märkesolikheten.

SKÄL

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumärkeslagen, bland annat ett gemenskapsvarumärke.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där samtliga omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Om varu- eller tjänsteslagslikhet är för handen ska en bedömning av märkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga/konceptuella likheter göras med utgångspunkt i det helhetsintryck som varumärkena förmedlar med hänsyn till bland annat deras särskiljande och dominerande delar (EU-domstolens dom i mål C-251/95 (Sabel) punkterna 22 och 23). Hänsyn ska även tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av märkenas utföranden. (EU-domstolens dom i mål C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkt 26).

Utgångspunkten vid bedömningen är att den berörda produktkategoriens genomsnittskonsument är normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Det ska dock även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhetsgrad kan variera beroende på den aktuella varu- eller tjänstekategorin (se EU-domstolens dom i mål C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkt 26).

En hög grad av särskiljningsförmåga hos det äldre märket, ursprunglig eller förvärvad, ökar risken för förväxling. Hänsyn ska bland annat tas till den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar (se EU-domstolens domar i mål C-251/95 (Sabel), punkt 24 samt C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer), punkterna 22 och 23).

Av 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

PRV gör följande bedömning

Frågan om utökat skydd och förstärkt känneteckenskraft

Invändaren har gjort gällande att den långtida och synnerligen väl utbredda användningen av dennes sju åberopade varumärken samt övriga varumärkesregistreringar har skapat ett utökat anseendeskydd och ett brett skyddsomfång för den återkommande märkesdominanten CITI i förhållande till försäkringsverksamhet, finansiella tjänster, monetära tjänster samt fastighetsmäklari i klass 36. Invändaren menar att detta bidrar till att skapa förväxlingsrisk

mellan de motstående märkena. Så som PRV förstår det menar invändaren att dennes märken förvärvat en förstärkt känneteckenskraft inom ramen för förväxlingsbedömningen. Då det är oklart vad invändaren åsyftar med utökat anseendeskydd prövar PRV även om invändarens sju anförda märken är kända inom en betydande del av omsättningskretsen.

PRV konstaterar att det invändaren anført och den bevisning som åberopats – vilken enbart består av utdrag från invändarens egen hemsida, företagsinformation från hemsidan Wikipedia, en lista från invändarens hemsida över utmärkelser i Europa, Mellanöstern och Afrika, en förteckning över varumärkesregistreringar i Europa, samt en rankning över de mest värdefulla varumärkena utförd av Interbrand från år 2007 – inte kan ligga till grund för någon säker slutsats om huruvida invändarens varumärken är kända inom en betydande del av omsättningskretsen i förhållande till försäkringsverksamhet, finansiella tjänster, monetära tjänster samt fastighetsmäkleri i klass 36. Trots att det förvisso kan förhålla sig så att det föreligger en hög kännedom om vissa av invändarens varumärken för de aktuella tjänsterna, är det PRV:s uppgift att en göra en objektiv bedömning av det ingivna materialet. PRV finner att det förekommer betydande brister i det material som avser kännedomen om märkena. Materialet verkar också avse endast figurmärket CITI och ger inte någon tydlig information om omsättning, marknadsandel, marknadsföringsinsatser och i vilken mån kännetecknet är känt hos omsättningskretsen i Sverige och EU. Innehavarens registrering kan därmed inte upphävas på den grunden att användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för de äldre märkenas särskiljningsförmåga eller anseende. Det invändaren har anført ger inte heller tillräckligt stöd för att varumärkena skulle ha förvärvat förstärkt känneteckenskraft såvitt avser de aktuella tjänsterna. Frågan om förväxling ska följaktligen bedömas med utgångspunkt i det skydd som genom märkenas ursprungliga känneteckenskraft följer av registreringarna.

Invändaren har åberopat ett antal kännetecken bestående av eller innehållandes märkesdelen CITI till stöd för sin invändning. Av processekonomiska skäl kommer prövningen inledningsvis begränsas till att avse de av invändarens varumärken som ligger närmast innehavarens registrering, nämligen den nationella registreringen CITI nr. 398164 samt gemenskapsregistreringarna CITI nr. 5170170, CITIGROUP nr. 867879 samt CITI nr. 1084532.

Varu- och tjänsteslagslikhet

Invändaren har yrkat att innehavarens registrering ska upphävas för samtliga registrerade tjänster i klass 36. PRV begränsar därmed sin prövning till att endast avse dessa tjänster.

Innehavarens märke omfattar försäkringsverksamhet samt finansiella och monetära tjänster i klass 36. Då även invändarens registreringar nr 5170170 och 867879 avser samma tjänster i klass 36 föreligger tjänsteslagsidentitet. Vidare avser både innehavarens varumärke och invändarens registrering nr 1084532 fastighetsmäkleri-tjänster i klass 36, varför identitet föreligger tjänsteslagen emellan.

I motsats till vad invändaren påstått, föreligger ingen likhet mellan de datormjukvaror för finansiella tjänster och användning inom bankrörelse och finanssektorn samt datorhårdvaror som invändarens registrering nr 398164 avser i klass 9 och de finansiella och monetära tjänster som innehavarens registrering omfattar i klass 36. Datormjukvaror är en uppsättning kodade instruktioner som gör att en maskin, speciellt en dator, kan utföra en önskad åtgärd eller en serie operationer medan datorhårdvaror är maskiner såsom exempelvis datorer som beräknar, lagrar eller på annat sätt bearbetar information. Finansiella och monetära tjänster

består i att tillhandahålla tjänster såsom sparande, utlåning och investering av pengar, samt genomförande av transaktioner av andra finansiella aktiviteter. Det faktum att datorprogram och datorer används inom bank- och finanssektorn är inte tillräckligt för att det ska anses föreligga likhet. Framförallt riktar sig varorna till banker och andra som tillhandahåller finansiella tjänster och banktjänster, medan tjänsterna riktar sig till företag och privatpersoner såsom bankkunder. Således är dessa varor och tjänster av olika art, har olika syften, slutanvändare och distributionskanaler och kan inte heller anses konkurrera med varandra.

Av detta följer även att det inte föreligger någon likhet mellan ovan nämnda datormjukvaror och hårdvaror i klass 9 och de försäkrings- och fastighetsmäkleri-tjänster som innehavarens registrering avser i klass 36.

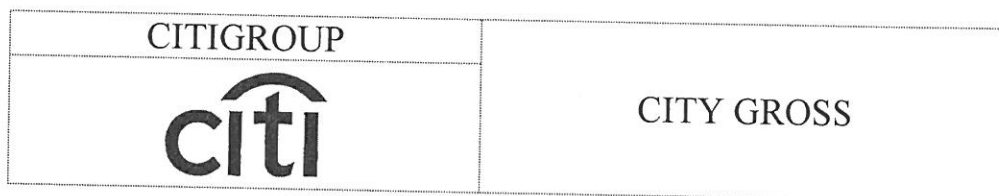
En förutsättning för att två kännetecken ska kunna vara förväxlingsbara är att de avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag. Eftersom innehavarens märke och användarens registrering nr 398164 inte avser varor och tjänster av liknande slag är dessa inte heller förväxlingsbara.

Märkeslikhet

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Invändarens märken:

Innehavarens märke:



Bedömningen av märkenas förväxlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheter, ska ske med utgångspunkt i uppfattningen hos genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjänster som avses. I förevarande fall riktar sig de varor/tjänster där identitet och eller likhet har konstaterats till konsumenter i allmänhet, men även till specialiserade köpare såsom näringsidkare och företagskunder. Dessa kan förväntas vara normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och medvetna.

Innehavarens märke består av orden CITY och GROSS. Invändarens märken består dels av ordmärket CITIGROUP samt av figurmärket CITI. Figurmärket består av gemener i fet stil där prickarna över de båda i:na ersatts av en båge som sträcker sig över bokstaven T.

I visuellt hänseende finns en likhet mellan de motstående märkena då dessa inleds med eller består av ordet CITI respektive CITY. Vad gäller märket CITIGROUP, uppvisar efterledet GROUP en viss likhet med efterledet GROSS genom att de tre första bokstäverna i dessa ord är identiska. Dock föreligger skillnader i och med de avslutande bokstäverna -UP respektive -SS. Då innehavarens märke även innehåller märkesdelen GROSS föreligger en skillnad i förhållande till de av invändarens märken bestående av endast CITI. Även i figurativt hänseende uppvisar dessa kännetecken olikheter.

Fonetiskt föreligger en hög grad av likhet mellan märkeselementen CITI och CITY då dessa uttalas identiskt eller nästintill identiskt. CITIGROUP och CITY GROSS består av tre stavelser men skiljer sig genom att invändarens märke avslutas med [-op] och innehavarens

med [-åss]. Det föreligger en fonetisk skillnad mellan märkena CITI och CITY GROSS genom tillägget GROSS. Sammantaget föreligger en viss fonetisk likhet mellan de motstående kännetecknen.

Ordet CITY i innehavarens märke betyder stad eller centrum och ordet GROSS har innebörden tolv dussin eller i parti. GROSS kan även komma att uppfattas som en referens till grosshandel eller partihandel. Även märkesdelen CITI i invändarens kännetecken får samma betydelse som ordet CITY eftersom det uppfattas som en misspelling av just CITY. Det föreligger därför en viss konceptuell likhet i och med att samtliga motstående märken innehåller eller består av ordledet CITI eller CITY. Märket CITIGROUP får i sin helhet närmast betydelsen "citygrupp" eller "citysammanslutning". Sammantaget föreligger en viss begreppsmässig likhet mellan märkena då de innehåller ordleden CITY/CITI, även om märkena sett till sina helheter skiljer sig.

Med hänsyn till vad som ovan anförts så föreligger en viss visuell och fonetisk likhet märkena emellan. Det föreligger även en viss begreppsmässig likhet genom det gemensamma ordledet CITI/CITY. Mot denna bakgrund föreligger märkeslikhet.

De äldre märkenas särskiljningsförmåga

Trots att ordet CITI i invändarens märken kan komma att uppfattas som en misspelling av ordet CITY, kan märkesordet inte sägas ange någon väsentlig egenskap hos tjänsterna där identitet konstaterats, eller i övrigt anses sakna särskiljningsförmåga i förhållande till dessa. Motsvarande gäller beträffande invändarens märke CITIGROUP, som i betydelsen "citygrupp" eller "citygruppen" inte kan sägas vara beskrivande eller sakna särskiljningsförmåga i förhållande till ovannämnda tjänster. I motsats till vad innehavaren har anført bedömer PRV därför att invändarens ordmärke CITIGROUP samt figurmärket CITI har en särskiljningsförmåga av normalgraden.

Serieskydd

Invändaren har inte ingivit någon utredning till stöd för att omsättningskretsen skulle uppfatta att märkesdelen CITI, som ingår i flera av de motanförda varumärkena, kännetecknar att de nu aktuella tjänsterna härstammar från invändaren. Att invändaren har ett flertal registreringar som innehåller märkesdelen CITI medför inte i sig att omsättningskretsen skulle uppfatta en serie av varumärken som inverkar på den nu aktuella förväxlingsbedömningen. Angående betydelsen av en s.k. familj eller av serie av varumärken, se EU-domstolens dom i mål C-234/06 P, punkterna 64-66 (BAINBRIDGE).

Helhetsbedömning

Som ovan konstaterats föreligger vissa visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheter mellan kännetecknen genom de inledande delarna CITI och CITY, och även mellan GROSS och GROUP. Hänsyn ska även tas till att konsumenterna normalt fäster större vikt vid ett märkes inledande delar, jfr Tribunalens domar i mål T-34/04 (TURKISH POWER) och de förenade målen T-183/02 och T-184/02 (MUNDICOR), punkterna 81 och 83.

Emellertid måste även beaktas att genomsnittskonsumenten är särskilt uppmärksam vid köp av finansiella och monetära tjänster, i synnerhet med beaktande av de ekonomiska konsekvenser som kan följa av sådana köp, jfr Tribunalens dom i mål T-563/08 (CARBON CAPITAL MARKETS), punkterna 33 och 61. Även köpare av fastighetstjänster och försäkringstjänster kan generellt sett förväntas vara särskilt uppmärksamma vid köp av dessa tjänster, i synnerhet då sådana köp kan medföra stora ekonomiska konsekvenser för köparna

och då sådana tjänster konsumeras relativt sällan. Det får därmed antas att köparna är mer uppmärksamma än normalt på tjänsternas kommersiella ursprung vid köp av dessa tjänster.

Trots att de motstående märkena uppvisar en viss fonetisk, visuell och begreppsmässig likhet så skiljer sig också märkena. De motstående kännetecknen CITI och CITY GROSS uppvisar tydliga skillnader visuellt och fonetiskt genom att sex av tio bokstäver är olika, i figurativt hänseende och då innehavarens märke i sin helhet har en annan innebörd än CITI. Även CITIGROUP och CITY GROSS förevisar skillnader, främst genom sina begreppsmässiga betydelser och genom bokstäverna I och Y respektive -SS och -UP. Mot denna bakgrund, särskilt med hänsyn till den förhöjda uppmärksamhetsgraden hos köparna samt då det inte har visats att användarens kännetecken förvärvat en förhöjd särskiljningsförmåga i förhållande till finansiella och monetära tjänster samt försäkrings- och fastighetstjänster, finner PRV att de motstående märkenas helhetsintryck skiljer sig i tillräcklig omfattning för att det inte ska föreligga risk för förväxling i förhållande till nyssnämnda tjänster.

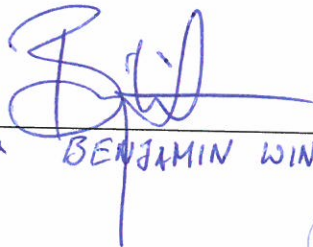
I vad mån innehavarens varumärke gjorts känt saknar betydelse för denna bedömning.

De kännetecken som användaren i övrigt åberopat skiljer sig än mer från innehavarens märke genom tilläggen -GEO, -GOLD och -CORP. Dessa märken omfattar dessutom inga andra varor eller tjänster än de varumärken som PRV redan tagit i beaktande. PRV finner därför ingen anledning att även pröva gentemot dessa märken då utgången i förevarande invändningsärende inte förändras på grundval av märkena.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen ska därför avslås.

Beslutat den

12 AUG 2013



Tina Holm

genom

BENJAMIN WINSNER



Sara Dahlberg

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.

Bilaga 1

Registreringsnummer:	417145	Registreringsdatum:	2011-03-18
Ansökningsnummer:	2010/09781	Ingivningsdatum:	2010-11-30

CITY GROSS**Klassificering**

- 1: Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; gödsel, kemiska sammansättningar för eldsläckning; kemiska preparat för härdning och lödning, kemiska ämnen för konservering av livsmedel; garvämnen; bindemedel för industriell användning; impregneringsmedel avsett för skötsel av skodon.
- 2: Målarfärger, fernissor och lacker; rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä; färgämnen; betningsmedel; obearbetade naturhartser; metaller i folie- och pulverform för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer.
- 3: Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel, bonvax; tvål; parfym, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, -kräm och -pastor.; hud- och kroppsvårdspreparat och produkter; skosvärta, skopasta.
- 4: Industriella oljor och fett; smörjmedel och -ämnen; dammabsorberande-, -fuktande och -bindande medel; bränslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel; ljus och veckor för belysning; kol, koks, antracit och andra bränslen i fast eller flytande form, braständare, stearinljus; fett avsett för skötsel av skodon.
- 5: Farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; badsalt; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel.
- 6: Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; icke-elektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; malmer; skyltar, spik, skruvar, metalltråd och skyltbokstäver av metall, lås, fönster, dörrar, kapsyler av metall; aluminiumfolie för hushållsbruk.
- 7: Maskiner och maskinverktyg; motorer (dock ej för fordon); maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon); jordbruksredskap (andra än handredskap); äggkläckningsmaskiner; elektromekaniska köksapparater, såsom hushållsassistenten och mixrar för livsmedel, fruktpressar, elektriska kaffekvarnar; dammsugare.
- 8: Handdrivna verktyg och handredskap; knivsmidesvaror, bestick; blanka vapen; rakhyvlar, elektriska rakapparater och hårklippningsmaskiner för personligt bruk, saxar, knivar, bordssilver, yxor, sågar, hammare, liar, räfsor, spadar, skrapor.
- 9: Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument, apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare, inspelningsbara skivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner, databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparat; glasögon, barometrar, termometrar, regnmätare, räknemaskiner, dikteringsapparater, kassakontrollapparater.
- 10: Nappflaskor, nappar för nappflaskor.
- 11: Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål, badkar, tvättställ, spisar, bakugnar, fotogenkök, gaskokare och andra kok- och inkokningsapparater; apparater för bakning, för konservering av livsmedel och för rostning av kaffe; isskåp, kylskåp, kyldiskar.
- 13: Fyrverkeripjäser.
- 14: Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar; ur och tidmätninginstrument.
- 16: Papper, kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial;

- målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastark, säckar och påsar för emballering och paketering, plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer.
- 17: Gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer, samt artiklar gjorda av dessa material, ej ingående i andra klasser; plast i halvfabrikat; tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial; flexibla ledningar och rör, ej av metall; vadderings- och stoppningsmaterial av gummi eller plast.
- 18: Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälskinn; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror; hästskor.
- 20: Möbler, speglar, tavelramar; varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlmor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast; korgar och andra korgmakeriarbeten, hyllor, stegar; lådor, kistor, skrin, skyltar och skyltbokstäver av plast.
- 21: Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd; tandborstar, elektriska tandborstar, hårborstar, kammar, borstbinderiarbeten och tvättsvampar; borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; sopredskap; stålull; obearbetad eller delvis bearbetad glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser; icke elektriska dammsugare (mekaniska mattsopare).
- 22: Rep, linor, tåg, snören, nät, tält, markiser, presenningar, segel, säckar och påsar (ej ingående i andra klasser); stoppnings-, madrasserings- och vadderingsmaterial (ej av gummi eller plast); obearbetad fibröst textilmaterial.
- 23: Garn och tråd för textilanvändning.
- 24: Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängkläder och bordsdukar.
- 25: Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.
- 26: Spetsar och broderier, band och snörmakerivaror; knappar, hakar och hyskor, dragkedjor, blyxtlås, knappnålar, synnålar, virknålar och stickor; konstgjorda blommor.
- 27: Mattor och mattbeläggningar, linoleum och andra material för golvbeläggningar; tapeter (ej av textil); vaxdukar.
- 28: Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; fiskeredskap, julgranspyrdnader.
- 29: Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter; soppor; konserverade, frysta, torkade och tillagade livsmedel innehållande kött, fisk, fjäderfä, vilt, köttextrakt, frukter, grönsaker, ägg och/eller mjölk och mjölkprodukter.
- 30: Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning, drycker baserade på kaffe, kakao eller choklad; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass; honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is; frukostflingor, pasta och nudlar; produkter innehållande eller bestående av kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, mjöl, bröd, och/eller glass.
- 31: Färska frukter och grönsaker; fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; djurfoder; malt, jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter samt spannmål, ej ingående i andra klasser.
- 32: Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker.
- 33: Alkoholhaltiga drycker (ej öl).
- 34: Tobak, cigarrer, rökipor, cigarr- och cigarettmunstycken, tobakspungar, tobaksburkar, piprensare, pip-, cigarr- och cigarettställ, askkoppar, askfat, cigarettpapper, cigarettmattor, cigarettställare, tändstickor; tobaksersättningar (ej för medicinska ändamål).
- 35: Annonss- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; återförsäljning av kemikalier och kemiska preparat, plaster, gödsel, målarfärger och måleri produkter, konstnärsmaterial, hygieniska och kosmetiska produkter, medel för skötsel av skodon och klädvård, industriella oljor och fetter, bränslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel, farmaceutiska och veterinära preparat, dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, förbandsmaterial, desinfektionsmedel, smycken och bijouterier, kläder, skor, väskor, produkter framställda av läder och läderimitation, trädgårdsredskap, byggnadsmaterial, hushållsredskap och köksgeråd av trä, plast och metall, produkter av plast, trä, metall och glas för hushållsändamål och heminredning, artiklar av metall, spik, skruvar, maskiner och maskinverktyg, motorer (dock ej för fordon), data och hemelektronik, vitvaror, badrumsinredning, köksmaskiner, handdrivna verktyg och handredskap, knivsmidesvaror, bestick, nappflaskor och babytillbehör, lampor och belysningsarmaturer, friluftartiklar, sportartiklar, spel och leksaker, fyrverkeripjäser, pappersprodukter för hushållsändamål, tidningar, skriv- och kontorsmaterial, möbler och heminredningsprodukter, textilier för heminredning, plastmaterial för emballering, detaljhandelsprodukter, dagligvaror och livsmedelsprodukter, drycker, jordbruks-, trädgårds-, och skogsbruksprodukter, tobak och tobaksprodukter; marknadsföring och konsumentinformation avseende varor förekommande i butiker och stormarknader.

36: Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäklari.

39: Transport; emballering/paketering och förvaring av gods.

43: Utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende.

Innehavare

Bergendahl & Son Aktiebolag, Box 14, 281 21 Hässleholm, Sverige

Org.nr: 556342-7664

Ombud

Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, 203 20 Malmö, Sverige