



MARKNADSDOMSTOLEN

DOM
2016-04-28

2016:7
Mål nr C 9/15

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, avd. 5, dom 2015-06-05
i mål nr T 201-14, se domsbilaga

KLAGANDE Sarkow Salih,
Södervägen 50 Lgh 1501, 183 64 Täby
Ombud: advokaten J. T.,
Advokat J. T. AB, Box 24164,
104 51 Stockholm

MOTPART Taxi trafikförening u.p.a., 702002-3045,
Box 6576, 113 83 Stockholm
Ombud: advokaten G. A. och
jur.kand. K. A., Sandart & Partners
Advokatbyrå KB, Box 7131,
103 87 Stockholm

SAKEN Marknadsföring av taxitjänster

DOMSLUT

1. Marknadsdomstolen fastställer tingsrättens domslut.
2. Sarkow Salih ska ersätta Taxi trafikförening u.p.a. dess rättegångskostnader med 68 000 kr, vilket avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

BAKGRUND

- 1 Stockholms tingsrätt har i dom den 5 juni 2015 (domsbilaga) förbjudit Sarkow Salih vid vite om en miljon kronor att vid marknadsföring av taxitjänster använda viss utstyrsel, vissa kännetecken samt ett grönt löv på sätt som framgår av tingsrättens dom jämte domsbilagor 4-10, eller profilering och kännetecken med väsentligen samma utformning/utförande.
- 2 Stockholms tingsrätt har i domen även förpliktat Sarkow Salih att till Taxi Trafikförening u.p.a. (nedan Taxi Stockholm) betala skadestånd med 120 000 kr jämte ränta samt att ersätta bolaget för dess rättegångskostnader vid tingsrätten med 117 545 kr jämte ränta.

YRKANDEN M.M.

- 3 Sarkow Salih har yrkat att Marknadsdomstolen ändrar tingsrättens dom på så sätt att utdömt vitesförbud och skadestånd upphävs. I vart fall har han yrkat att skadeståndet ska sättas ned. Han har även yrkat befrielse från ersättningskyldighet för Taxi Stockholms rättegångskostnader vid tingsrätten.
- 4 Taxi Stockholm har bestritt Sarkow Salihs ändringsyrkanden.
- 5 Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Marknadsdomstolen.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

- 6 Båda parter har här åberopat samma grunder och har till utveckling av talan anfört i allt väsentligt samma omständigheter som vid tingsrätten.

BEVISNING

- 7 Sarkow Salih har utöver den bevisning som han åberopat vid tingsrätten åberopat ny bevisning i Marknadsdomstolen i form av en tidningsartikel och ett fotografi.

- 8 Taxi Stockholm har utöver den bevisning som föreningen åberopat vid tingsrätten som ny bevisning i Marknadsdomstolen åberopat en dom från Svea hovrätt från den 13 maj 2015 i mål nr T 696-12.
- 9 Vid föredragningen av målet i Marknadsdomstolen har uppspelning skett av de inspelade förhören vid tingsrätten med Sarkow Salih och C. H.

DOMSKÄL

- 10 Målet rör marknadsföring av taxitjänster. Det är, som framgår av tingsrättens dom, ostridigt att Sarkow Salih i sin taxiverksamhet, under del av år 2013, har använt sex taxibilar med den utformning som framgår av tingsrättens domsbilagor 4-10.

Tillämpliga bestämmelser m.m.

- 11 Enligt 14 § MFL får en näringsidkare vid marknadsföring inte använda efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter såvida inte utformningen huvudsakligen tjänar till att göra produkten funktionell.
- 12 I kravet på särprägel ligger att produkten ska ha kunna särskiljas från produkter med annat kommersiellt ursprung som finns på marknaden och svarar därmed mot kravet på särskiljningsförmåga inom känneteckensrätten. Det innebär bl.a. att utformningen av produkten i betydande mån måste avvika från vad som är vanligt för det aktuella slaget av produkter (jfr EU-domstolens dom i mål C-218/01, Henkel, punkt 49, och Patentbesväringsrättens dom i mål 01-450).
- 13 En produkt som saknar ursprunglig kommersiell särprägel kan genom användning förvärva sådan särprägel. En förutsättning för att en produkt ska anses ha förvärvat särprägel är att den blivit så känd att den förknippas med ett visst kommersiellt ursprung (se MD 2000:25, 2004:23, MD 2009:1 och 2010:22). En produkt som på detta sätt kommit att förknippas med ett visst kommersiellt ursprung uppfyller också kravet i 14 § MFL att en produkt måste vara känd (se MD 2012:12).

- 14 Bedömningen av kravet på kännedom inom marknadsföringsrätten bör göras på ungefär samma sätt som inom känneteckensrätten (se MD 2015:11, punkt 94). EU-domstolen har i sin praxis slagit fast att ett varumärke ska anses ha förvärvat särskiljningsförmåga när det är känt inom en betydande del av den omsättningskrets som berörs av de varor eller tjänster som märket avser (se EU-domstolens domar i mål C-108-109/97, Windsurfing Chiemsee, punkt 52, samt jfr domstolens dom i mål C-375/97, General Motors, punkt 26, och MD 2015:11, punkt 95).
- 15 Av 10 § MFL framgår att en näringsidkare vid marknadsföringen inte får använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. Enligt 10 § andra stycket gäller detta särskilt framställningar som rör bl.a. produktens ursprung (2) samt näringsidkarens egna eller andra näringsidkares kvalifikationer, ställning på marknaden, åtaganden, varumärken, varunamn, kännetecken och andra rättigheter (5).
- 16 Och enligt 8 § är marknadsföring som strider mot 14 § respektive 10 § MFL att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.
- 17 Av 5 § MFL framgår att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed. Enligt 6 § MFL är marknadsföring som strider mot bestämmelserna i 5 § MFL att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.
- 18 Prövningen av om en åtgärd står i strid med någon av de ovan nämnda bestämmelserna i MFL sker följaktligen i två steg, först genom en bedömning av om åtgärden är vilseledande eller i övrigt är oförenlig med god marknadsföringssed, därefter genom en bedömning av om åtgärden har någon effekt på mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.
- 19 En utgångspunkt enligt EU-direktivet (2005/29/EG) om otillbörliga affärsmetoder, som de i målet aktuella bestämmelserna i MFL bl.a. bygger på, är att marknadsföringen ska bedömas med hänsyn till hur den uppfattas av en genomsnittskonsument som är normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst, med beaktande av sociala, kulturella

och språkliga faktorer (se skäl 18 i direktivet samt EU-domstolens dom i mål C-428/11, *Purely Creative m.fl.*, punkt 53).

- 20 Vid bedömningen av hur marknadsföring uppfattas gäller att reklam i allmänhet läses eller i övrigt tas emot på ett flyktigt sätt och att mottagaren i första hand påverkas av helhetsintrycket. Marknadsdomstolen har i tidigare mål angående utformningen av dekoren på taxibilar uttalat att förväxlingsrisken måste avse bilarna i deras helhet vid en normal inköpssituation där kunden vinkar in en taxibil på gatan (MD 2006:8 och MD 2008:20)

Närmare om förhållandet mellan i målet aktuella bestämmelserna

- 21 Bestämmelsen i 14 § MFL om vilseledande efterbildning motsvarar 8 § i marknadsföringslagen (1995:450), ÄMFL, vilken vid sin tillkomst var en kodifiering av Marknadsdomstolens praxis och ansågs ligga i linje med artikel 10 *bis* 3 i Paris-konventionen (se prop. 1994/95:123 s. 57.). Bestämmelsen har också ansetts motsvara artikel 6.2 a i direktivet om otillbörliga affärsmetoder såvitt avser ”produkter” (se SOU 2006:76 s. 240). Av bestämmelsens utformning framgår att den syftar till att hindra vilseledande med avseende på kommersiellt ursprung. Bestämmelsen har främst tillämpats med avseende på efterbildningar av förpackningsutstyrselar, men den har också ansetts tillämplig med avseende på bl.a. efterbildningar av kännetecken (se Carl Anders Svensson, m.fl. Praktisk marknadsrätt, åttonde uppl. s. 344 f. och Ulf Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 2, Marknadsföringsrätten, s. 117 f).
- 22 Regleringen i 10 § MFL motsvarar delvis 6 § i ÄMFL och bygger i sin nuvarande utformning på artikel 6.7.1 och 6.7.2 samt på del av artikel 14 i direktivet om otillbörliga affärsmetoder (se prop. 2007/08:115 s. 148 f.). Även denna reglering syftar bl.a. till att hindra vilseledande med avseende på kommersiellt ursprung, dels genom bestämmelsen i andra stycket 2 såvitt avser ursprung som bygger på artikel 6.1 a i direktivet, dels genom den mer preciserade bestämmelsen i andra stycket 5 såvitt avser bl.a. varunamn varumärken och kännetecken som bygger på artikel 6.2 a (se SOU 2006:76 s. 240). En tolkning av de aktuella bestämmelserna i ljuset av direktivet ger sålunda vid handen att andra stycket 2 avser såväl geografiskt som kommersiellt ursprung och att andra stycket 5 avser bl.a. förväxling med en konkurrents varumärken, varunamn och kännetecken.

- 23 Bestämmelsen i 10 § MFL är tillämplig på olika slag av vilseledanden och har härigenom karaktär av huvudbestämmelse om vilseledande marknadsföring. Även i fråga om kommersiellt ursprung är bestämmelsen tillämplig på olika slag av vilseledanden. Bestämmelsen i 14 § MFL har ett snävare tillämpningsområde än den i 10 § redan genom att den är begränsad till vilseledande efterbildningar av en produkt. Till detta kommer att 14 § MFL, till skillnad från 10 § MFL, innehåller krav på kännedom och särprägel hos den äldre produkten. Med avseende på vilseledande produkter utgör 14 § MFL därmed *lex specialis* i förhållande till 10 § MFL. 14 § MFL bör således tillämpas före 10 § MFL om förutsättningar för det föreligger (jfr MD 2013:3).

Målgrupp m.m.

- 24 Marknadsdomstolen delar tingsrättens bedömning att målgruppen i detta fall utgörs av taxikunder inom Storstockholm. Vidare konstaterar domstolen att målgruppen i föreliggande fall sammanfaller med den omsättningskrets till vilken Taxi Stockholm – liksom för övrigt Sarkow Salih – vänder sig med sina taxitjänster.

Kännedom och särprägel

- 25 Marknadsdomstolen delar tingsrättens bedömning att utformningen av den dekor som Taxi Stockholm använder på sina fordon – den s.k. Taxi Stockholm-profilen (taklyktan, logotypen, profiltjejen och miljölövet) som framgår av tingsrättens domsbilaga 1 – liksom sammansättningen TAXI STOCKHOLM, genom användning har blivit känd i omsättningskretsen och att den därmed förvärvat särprägel för taxitjänster (se även MD 2007:21 och MD 2008:20).

Förväxlingsrisk

- 26 Vad gäller förväxlingsrisken finner Marknadsdomstolen, lika med tingsrätten, att utformningen av Sarkow Salihs fordon enligt tingsrättens domsbilagor 4-6 (JDZ 988, GRZ 985 och HMD 358) med dekorelement i form av en logotyp innehållande orden ”TAXI” och ”STOCKHOLM” på motorhuven och de främre sidodörrarna, en gul profiltjejp med svart text på två av sidorutorna samt ett grönt löv i visst utförande på bakre sidodörren, är mycket lik den utformning som Taxi Stockholm använder på sina fordon.

- 27 Även den utformning som Sarkow Salih använt på fordonen enligt tingsrättens domsbilagor 7-10 (LLS 516, ORY 205 och WMN 305) är genom dekorelementen i form av en logotyp innehållande orden ”TAXI” och ”STOCKHOLM” på motorhuven och de främre sidodörrarna, enligt Marknadsdomstolens mening, bedömd i sin helhet lik den som Taxi Stockholm använder på sina fordon. Av särskild betydelse är enligt domstolens mening att orden TAXI och STOCKHOLM i samtliga de av Sarkow Salih använda logotyperna framträder som känneteckenselement och inte endast som beskrivande beteckningar.
- 28 Den dekor som Sarkow Salih använt på sina fordon måste anses ha varit ägnad att skapa väsentligen samma minnesbild hos konsumenten som den dekor som Taxi Stockholm använder. Med hänsyn härtill torde möjligheterna att upptäcka förekommande skillnader mellan utformningarna ha varit ytterst små i en inköpsituation där konsumenten vinkar in en taxi på gatan. Marknadsdomstolen finner därför, i likhet med vad tingsrätten funnit såvitt avser fordonen enligt tingsrättens domsbilagor 4-6 (JDZ 988, GRZ 985 och HMD 358), att det funnits en påtaglig risk för att utformningen av dekoren på Sarkow Salihs taxibilar förväxlats med Taxi Stockholms.
- 29 Vid denna bedömning har var och en av de dekorer som Sarkow Salih sålunda använt på sina fordon utgjort en vilseledande efterbildning enligt 14 § MFL av den dekor som Taxi Stockholm använder på de fordon genom vilka föreningen tillhandahåller sina taxitjänster. Tingsrättens domslut under punkten 1 a ska därför fastställas.
- 30 Enligt Marknadsdomstolens mening har även var och en av de dekorer som Sarkow Salih använt på fordonen enligt tingsrättens domsbilagor 7-10 varit så lik den som Taxi Stockholm använder att det funnits en påtaglig risk för att Sarkow Salihs taxibilar förväxlats med Taxi Stockholms. Ett förbud för Sarkow Salih att på sina fordon använda dessa dekorer skulle dock omfatta annat eller mera än det som tingsrätten beslutat om. Med hänsyn till att Taxi Stockholm inte överklagat tingsrättens dom är Marknadsdomstolen med hänsyn till förbudet mot *reformatio in pejus* förhindrad att besluta om detta (jfr 17 kap. 3 § samt, *é contrario*, 50 kap. 1 och 2 §§ rättegångsbalken).
- 31 Vid en prövning enligt 10 § MFL finner Marknadsdomstolen inte skäl göra någon annan bedömning än den tingsrätten har gjort av vare sig den påtalade användningen av de i

dekoren på Sarkow Salihs fordon ingående logotyperna enligt tingsrättens domsbilagor 4, 5, 7, 8 och 10 innehållande TAXI SÖDERMALM STOCKHOLM (JDZ 988, GRZ 985, LLS 516, ORY 205 och WMN 305), tingsrättens domsbilaga 9 innehållande TAXI SÖDER STOCKHOLM (ORY 205), tingsrättens domsbilaga 6 innehållande TAXI 08 AVDELNING STOCKHOLM (HMD 258) eller användningen av de gröna löven på fordonen enligt tingsrättens domsbilagor 4-6 (JDZ 988, GRZ 985 respektive HMD 358). Även tingsrättens domslut under punkterna 1 b – e ska därför fastställas.

Transaktionstestet

- 32 Med hänsyn till den förväxlingsrisk som förelegat är det i vart fall sannolikt att konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut påverkats. Den påtalade marknadsföringen har därmed varit otillbörlig enligt 8 § MFL.

Skadestånd

- 33 Marknadsdomstolen instämmer i tingsrättens bedömning att samtliga överträdelser har skett av i vart fall oaktsamhet och att goodwillskadan skäligen kan uppskattas till 20 000 kr per fordon. Vad Sarkow Salih invänt om bl.a. att han upphört med den påtalade marknadsföringen efter det att han fått del av varningsbrevet i oktober 2013 och att det finns ett stort antal bolag vars firma innehåller både orden taxi och Stockholm föranleder således inte någon annan bedömning.

Förbud och vite

- 34 Marknadsdomstolen konstaterar i likhet med tingsrätten att det förhållandet att en påtalad marknadsföring upphört utgör inte något hinder mot att ett förbud meddelas och delar tingsrättens bedömning att det i förevarande fall finns anledning att förbjuda fortsatta överträdelser och att förbudet ska förenas med vite.

Rättegångskostnader

- 35 Vid denna utgång har Taxi Stockholm rätt till ersättning för sina rättegångskostnader såväl vid tingsrätten som i Marknadsdomstolen.

- 36 Marknadsdomstolen finner inte anledning att göra någon annan bedömning än den tingsrätten gjort beträffande skälig ersättning för Taxi Stockholms kostnader vid tingsrätten.
- 37 Taxi Stockholm har i Marknadsdomstolen yrkat ersättning med 68 000 kr för arbete. Marknadsdomstolen finner att yrkat belopp är skäligt med hänsyn till målets art och omfattning.

På Marknadsdomstolens vägnar



Per Carlson

Ledamöter: Per Carlson, ordförande, Marie-Jeanette Axelius Friberg, Johan Rosén, Lennart Göranson och Matilda Orth. Enhälligt

Sekreterare: Helene Karlsson