



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 22 oktober 2010

Klagande

Waxholms Ångfartygs Aktiebolag

Box 7422, 103 91 Stockholm

Ombud: Johan Norderyd, Advokatfirman Lindahl Kommanditbolag

Studentgatan 4, 211 38 Malmö

SAKEN

Registrering av varumärkena DJURGÅRDSFÄRJAN och
WAXHOLMSBÅTEN

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 31 maj 2007 och
19 juni 2007 angående v.ans. nr 06-02007 och 06-02011, se bilaga 1- 2

DOMSLUT

Patentbesvärslagen avslår överklagandena.

EE

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-783 38 50	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDEN M.M.

Waxholms Ångfartygs Aktiebolag (Waxholmsbolaget) har vidhållit sina ansökningar om registrering av varumärkena DJURGÅRDSFÄRJAN och WAXHOLMSBÅTEN för rederiverksamhet i klass 39.

Till grund för sin talan har bolaget hållit fast vid att de sökta varumärkena inarbetats och därmed förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för rederiverksamhet i klass 39.

Waxholmsbolaget har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande omständigheter.

Waxholmsbolaget har bedrivit verksamhet sedan 1869 då bolaget bildades. Varumärket WAXHOLMSBÅTEN har använts kontinuerligt och i mycket stor omfattning sedan 1870-talet, och har därmed inarbetats och blivit väl känt. Waxholmsbolaget har genom sin omfattande trafik under kännetecknet WAXHOLMSBÅTEN, till och från orten Vaxholm, varit en bidragande faktor till dess utveckling som turistmål. Bolaget döpte även en av sina ångare till "Waxholm" i början av 1870-talet för att markera bolagets viktigaste trafikmål.

Waxholmsbolaget förvärvade i slutet på 1960-talet Stockholms Ångfartygs Aktiebolag och därmed alla djurgårdsfärjor och tillhörande färjekiosker. Genom förvärvet av Stockholms Ångfartygs Aktiebolag blev Waxholmsbolaget också innehavare av varumärket DJURGÅRDSFÄRJAN med den sedan länge inarbetade särskiljningsförmåga som detta varumärke har. Trafiken till och från Djurgården har sedan början av 1863 benämnts DJURGÅRDSFÄRJAN. Kännetecknet har använts kontinuerligt och i mycket stor omfattning sedan dess.

Waxholmsbolaget transporterar varje år ca 2 miljoner passagerare i hamntrafik under kännetecknet DJURGÅRDSFÄRJAN och har härmed den största marknadsandelen av hamntrafiken i Stockholm. Man räknar med att marknadsandelen för DJURGÅRDSFÄRJAN torde uppgå till närmare 100 procent. Vidare beräknar Waxholmsbolaget att det transporterar mellan 1,6 -1,8 miljoner passagerare varje år under

kännetecknet WAXHOLMSBÅTEN, vilket beräknas omfatta närmare 100 % av skärgårdstrafiken.

Varje år spenderar bolaget mellan 2 och 2,5 miljoner kronor på marknadsföring. Detta inkluderar inte tidtabeller, vilka kostar ytterligare 1,5 miljoner kronor per år. Sammanlagt uppgår marknadsföringskostnaderna därmed till ca 3,5 – 4 miljoner kronor årligen.

Av det anförda följer att såväl WAXHOLMSBÅTEN som DJURGÅRDSFÄRJAN är inarbetade inom den relevanta omsättningskretsen. Att dessa kännetecken är inarbetade framgår även av de intyg och de marknadsundersökningar som Waxholmsbolaget åberopat.

Waxholmsbolaget utför regelbundet marknadsundersökningar i syfte att kartlägga resenärernas grad av nöjdhet med kvaliteten i den bedrivna verksamheten. Dessa benämns Ombordundersökningar, då de görs ombord på ett urval av Waxholmsbolagets båtar. Av ett utdrag ur en ombordundersökning redovisad den 24 januari 2007, utförd under mars-juli och november 2006, framgår det att 58 % personer av de 1652 som deltog i intervjuerna reser någon gång per månad eller ännu oftare med någon av Waxholmsbolagets båtar. Denna undersökning visar även stor periodicitet i resandet. Samtliga passagerare hade således noterat varumärket dagligen genom turlistor, broschyrer och skyltar på båtar.

Under perioden den 4 - 7 september 2007 genomfördes en marknadsundersökning gällande de två anförda kännetecknena. Detta skedde via Zaperas Sveriges accesspanel, vilken består av förrekryterade personer som vill delta i undersökningar från Zaperas. Undersökningen gjordes bland personer i åldern 18-74 år, och totalt deltog 1001 personer i undersökningen. Inbjudan till denna skickades via e-post till personer som uppfyller målbeskrivningen, och utgör ett representativt urval av den svenska befolkningen avseende kön, ålder och region. Urvalet utgår ifrån riktlinjer från Statistiska Centralbyrån, vilket innebär att resultatet är representativt för befolkningen med hänsyn till de tre variablerna.

Av marknadsundersökningen framgår bl.a. följande när det gäller varumärket DJURGÅRDSFÄRJAN. 77 % har sett eller hört beteckningen DJURGÅRDSFÄRJAN tidigare. 8,7 % förknippar DJURGÅRDSFÄRJAN

med Waxholmsbolaget och endast ett fåtal respondenter nämner andra bolag. 89 % förväntar sig att DJURGÅRDSFÄRJAN bara finns hos ett företag, medan 11 % förväntar sig att beteckningen finns hos andra bolag. 9,7 % av dem som kopplar beteckningen till ett företag nämner Waxholm. 72 % förknippar DJURGÅRDSFÄRJAN med färjetrafik, båtturer eller liknande.

Vad gäller kännetecknet WAXHOLMSBÅTEN framgår bl.a. följande av undersökningen. 42 % har sett eller hört uttrycket WAXHOLMSBÅTEN tidigare. 25 % förknippar WAXHOLMSBÅTEN med Waxholmsbolaget och endast fåtal nämner andra bolag. 86 % förväntar sig att WAXHOLMSBÅTEN endast finns hos ett företag, medan 14 % förväntar sig att beteckningen finns hos andra bolag. 26 % av dem som kopplar beteckningen till ett företag nämner Waxholmsbolaget. 73 % förknippar WAXHOLMSBÅTEN med färjetrafik, båtturer och liknande.

Vart och ett av kännetecknen är sammansatt av en geografisk beteckning och ett beskrivande tillägg. Inom bl.a. det nu aktuella området finns en tradition bland näringsidkare att som kännetecken använda beteckningar som är på gränsen mellan att vara suggestiva och beskrivande. Dessa fungerar i praktiken som kännetecken utan att för den skull otillbörligt hindra andra näringsidkare från att marknadsföra sina varor och tjänster.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att marknadsundersökningen på ett entydigt sätt visar att DJURGÅRDSFÄRJAN och WAXHOLMSBÅTEN är individualiseringsmedel för Waxholmsbolaget och att så varit fallet sedan en lång tid tillbaka. Marknadsundersökningen visar även att DJURGÅRDSFÄRJAN och WAXHOLMSBÅTEN inom omsättningskretsen använts och är känt som kännetecken för de sökta tjänsterna i sådan omfattning att den påstådda bristande särskiljningsförmågan hos märkena kan anses vara avhjälpt.

Waxholmsbolaget har i Patentbesvärslätten åberopat den bevisning som bolaget lade fram hos PRV. Vidare har Waxholmsbolaget här som ny bevisning åberopat en rapport över en marknadsundersökning.

DOMSKÄL

Målet rör i Patentbesvärsträtten frågan om Waxholmsbolagets varumärken DJURGÅRDSFÄRJAN respektive WAXHOLMSBÅTEN genom användning förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för sådan rederiverksamhet som märkena avser.

Av utredningen framgår, som PRV konstaterat, att de sökta varumärkena DJURGÅRDSFÄRJAN och WAXHOLMSBÅTEN använts under lång tid och att antalet passagerare som kommit i kontakt med dem har varit betydande. Enligt vad utredningen visar har Waxholmsbolaget också en dominerande marknadsandel av den hamntrafik respektive skärgårdstrafik som bolaget bedriver under respektive märke. Vad som sålunda framkommit om den tid och den omfattning som märkena använts kan emellertid, som verket funnit, inte läggas till grund för slutsatsen att DJURGÅRDSFÄRJAN respektive WAXHOLMSBÅTEN kommit att uppfattas som kännetecknen för den rederiverksamhet som bolaget bedriver.

Inte heller den utredning i övrigt som Waxholmsbolaget lagt fram redan hos PRV i form av uppgifter om marknadsföringskostnader m.m. samt intyg och s.k. ombordundersökningar visar att bolagets märken kommit att uppfattas som kännetecknen för bolagets rederiverksamhet: När det gäller intygen konstaterar Patentbesvärsträtten bl.a. att de inte innehåller några uppgifter om vilket underlag intygsgivarna grundat sina bedömningar på. Vad gäller ombordundersökningarna konstaterar domstolen att de inte är inriktade på att undersöka huruvida de sökta märkena uppfattas som kännetecknen eller inte.

Den rapport över en marknadsundersökning som åberopats först i Patentbesvärsträtten har enligt sin lydelse utförts under tiden den 4-7 september 2007 ”via Zaperas Sveriges Internetpanel”. Undersökningen härrör, enligt vad som anges på en handling benämnd ”Frågeformulär”, från Zapera.com A/S, Danmark. Men det framgår inte vilket bolag som utfört undersökningen och än mindre vem eller vilka som hos bolaget svarat för undersökningen. Och den åberopade rapporten över undersökningen saknar följaktligen underskrift. Vidare innehåller rapporten endast vissa handlingar ur undersökningen. Det saknas t.ex. samman-

ställningar av svaren på två centrala frågor i undersökningen, nämligen frågorna huruvida respondenterna förknippar ”uttrycket” WAXHOLMSBÅTEN respektive DJURGÅRDSFÄRJAN med något särskilt bolag.

Redan dessa förhållanden medför att den här åberopade rapporten inte kan läggas till grund för slutsatsen att DJURGÅRDSFÄRJAN respektive WAXHOLMSBÅTEN kommit att uppfattas som kännetecknen för rederiverksamhet.

Av det anförda följer att Waxholmsbolaget inte visat att dess varumärken förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga i följd varav överklagandena skall lämnas utan bifall.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Per Carlson, ordförande, tillika referent, f. patenträttsrådet Ulf Hallin och adjungerade ledamoten Charlotte Dahl. Enhälligt.