



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 4 juli 2013

PARTER

Klagande

- 1) Taxiåkeriet i Stockholm City AB, 556724-0634
Box 34129, 100 26 Stockholm
- 2) HM (i mål 12-064 och 12-066)

Motpart

Taxi trafikförening u.p.a., 702002-3045
Box 6576, 113 83 Stockholm
Ombud: Göran Antonsson, Sandart & Partners Advokatbyrå
Box 7131, 103 87 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringarna TAXI STOCKHOLM, TAXI STOCKHOLM TAXI i figur och TAXI STOCKHOLM TAXI STOCKHOLM 15 00 00 i figur.

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 13 februari 2013 avseende varumärkesregistrering nr 409.581 samt den 21 februari 2012 avseende varumärkesregistreringarna nr 408.569 och nr 409.582, se bilagorna 1-3

DOMSLUT

1. Patentbesvärslätten upphäver det överklagade beslutet avseende mål nr 12-065 och häver varumärkesregistreringen TAXI STOCKHOLM (nr 409581).

EE

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

2. Patentbesvärsrätten förordnar om en disclaimer för märkesorden TAXI STOCKHOLM avseende varumärkesregistreringarna TAXI STOCKHOLM TAXI i figur (nr 408569) och TAXI STOCKHOLM TAXI STOCKHOLM 15 00 00 i figur (nr 409582).

YRKANDEN M.M.

Taxiåkeriet i Stockholm City AB (Taxiåkeriet) har i första hand yrkat att Patentbesvärsrätten upphäver registreringen av varumärket TAXI STOCKHOLM (reg. nr. 409581, mål nr 12-065). Taxiåkeriet och HM (gemensamt benämnda klagandena) har vidare yrkat att Patentbesvärsrätten med ändring av PRV:s beslut upphäver registreringen av varumärkena TAXI STOCKHOLM TAXI i figur (reg. nr 408569, mål nr 12-064) och TAXI STOCKHOLM TAXI STOCKHOLM 15 00 00 i figur (reg. nr 409582, mål nr 12-066).

I andra hand har klagandena yrkat att en disclaimer införs för ordkombinationen TAXI STOCKHOLM.

Vidare har klagandena begärt att användning av varumärkena efter ansökningstillfället, som Taxi trafikförening u.p.a. (Trafikföreningen) åberopat, inte ska beaktas.

Trafikföreningen har bestritt ändring av PRV:s beslut. För det fall Patentbesvärsrätten skulle anse att märkesorden TAXI STOCKHOLM inte besitter tillräcklig särskiljningsförmåga har Trafikföreningen yrkat att Patentbesvärsrätten godkänner figurmärkena med en disclaimer för orden TAXI STOCKHOLM.

Trafikföreningen har vidare i enlighet med 2 kap. 28 § varumärkeslagen (VmL) begärt att Patentbesvärsrätten avslår invändningen såvitt avser hinder grundade på samtliga varumärken och firmor som inte tillhör klagandena då de anförts av klagandena utan eget intresse.

Klagandena har som grund för sin talan åberopat följande:

- samtliga varumärken saknar särskiljningsförmåga,

- varumärkena strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning genom att de strider mot den fria konkurrensens principer,
- varumärkena är ägnade att vilseleda allmänheten i fråga om att det endast finns ett taxibolag i Stockholm,
- varumärkena är förväxlingsbara med klagandenas varumärken nr 387886, 390204 samt 391360, varumärken inom samma klass med reg. nr 391806, 392871, 408075, 409403, 266386, 408075, 412812, 410639, 414439, 414440, 398335, 325718, 313734, 374500), firman Taxiåkeriet i Stockholm City AB (org. nr. 556724-0634) samt 143 firmor som innehåller orden TAXI och STOCKHOLM, se bilaga 4, samt att
- det har förekommit sådana fel i handläggningen hos PRV att registreringarna bör upphävas.

Trafikföreningen har som grund för sin talan åberopat följande. Ordmärket TAXI STOCKHOLM har genom långvarig och omfattande användning erhållit särskiljningsförmåga i sådan utsträckning att det är registreringsbart. Figurmärkena TAXI STOCKHOLM TAXI och TAXI STOCKHOLM TAXI STOCKHOLM 15 00 00 besitter i figurativt avseende ursprunglig särskiljningsförmåga. Om Patentbesvärsrätten inte anser att ordkombinationen TAXI STOCKHOLM har förvärvat särskiljningsförmåga genom inarbetning i tillräcklig omfattning för registrering är figurmärkena registreringsbara med tillämpning av en disclaimer för ordkombinationen TAXI STOCKHOLM.

Det föreligger vidare inget frihållningsbehov för orden TAXI och STOCKHOLM och de registrerade varumärkena strider inte mot lag, utgör inte något hot mot fri konkurrens och är inte heller ägnade att vilseleda allmänheten. Några hinder mot registreringarna föreligger inte och dessa ska därför bestå. Inte heller har handläggningsfel begåtts hos PRV som kan föranleda återförvisning.

Parterna har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats vid PRV, anfört bl.a. följande.

Klagandena

Ordmärket TAXI STOCKHOLM saknar ursprunglig särskiljningsförmåga och är beskrivande för tjänster i klass 39. Det är allmänt känt i landet att ordet taxi i kombination med ett Ortsnamn ger betydelsen att det är fråga om taxifordon från sagda ort och inte ett särskilt taxibolag. Beteckningen uppfattas därför inte av omsättningskretsen som ett kännetecken för Trafikföreningens tjänster. Andra bolag använder redan sedan lång tid tillbaka orden ”taxi och ”Stockholm” i sina firmanamn och i sin marknadsföring, vilket visar att orden i sig saknar särskiljningsförmåga.

Den dominerande och framträdande delen i figurmärket TAXI STOCKHOLM TAXI är ordet TAXI som anger tjänsternas art. Vidare anger det generiska ordet STOCKHOLM endast tjänsternas ursprung. Ordmärket TAXI STOCKHOLM registrerades efter det nämnda märket och kan därför inte ligga till grund för ensamrätten till texten i detta märke.

I figurmärket TAXI STOCKHOLM TAXI STOCKHOLM 15 00 00 är den dominerande delen ordet TAXI STOCKHOLM skrivet med en mindre storlek och är inte lika framträdande. Eftersom varumärket endast anger tjänstens art och geografiska ursprung uppfattas det inte som ett varumärke och saknar särskiljningsförmåga. Sifferkombinationen ”15 00 00” uppfattas som ett telefonnummer. Dessa kombinationer är vanliga och används i olika utföranden i andra företags marknadsföring och firmanamn. Exempelvis använder Taxi Kurir telefonnumret 15 00 00 i sin verksamhet och vid sin marknadsföring i Sundsvall och 14 00 00 används av Metrotaxi i Stockholm. Märket särskiljer inte Trafikföreningens tjänster från andras.

Märkena har inte genom användning förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Bedömningen av om märkena har förvärvat sådan ska göras vid ansökningstidpunkten. Åberopade marknadsundersökningar visar inte att omsättningskretsen uppfattar Trafikföreningens varumärken som ett kännetecken för deras verksamhet. I vart fall kan varumärkena inte anses inarbetade före år 2008.

Den av Trafikföreningen åberopade marknadsundersökningen från Exquiro Market Research utförd år 2005 visar att endast 10-12 % av respondenterna trodde att tjänsten TAXI STOCKHOLM avsåg ett visst bolag. Huvudfrågan liksom följdfrågan i undersökningen är ledande. Resultatet täcker inte hela Stockholms län. Rapporten är vidare inte baserad på ett representativt urval. Målgruppen är endast privatpersoner i åldern 18-79 år. Hälften av de tillfrågade är från Stockholms innerstad och en tredjedel av urvalet (750 personer) används inte i det redovisade resultatet, vilket ger en högre procentsats än vad som är riktigt.

Trafikföreningen bedriver inte verksamhet i andra städer och oavsett om de är verksamma inom en taxiallians så visar detta inte omsättningskretsens uppfattning om kännetecknet TAXI STOCKHOLM. Trafikföreningen är inte känd inom en betydande del av omsättningskretsen på andra orter eller i andra städer i landet. Två marknadsundersökningar utförda av SKOP år 1997 och av EYE år 2010 visar att Trafikföreningens varumärken inte är kända i Göteborgsregionen.

Den av Trafikföreningen åberopade marknadsundersökningen från ISI Wissing AB från 2009 är utförd på Trafikföreningens initiativ och visar inte att Trafikföreningens varumärken har särskiljningsförmåga.

SIFO:s telefonbussar från 2009 och 2012 har inte ett representativt urval på grund av uppdragsgivarnas olika egna syften och intressen. Endast en del av rapporten är ingiven i målet. Urvalet av deltagare framgår inte. Omsättningskretsen är inte korrekt definierad, eftersom även personer över 65 år åker taxi. 17 personer bortfaller i bastalet för rapporten (949 personer till 932). Det åberopade intygen från Taxi Göteborg EK och Taxi Växjö saknar bevisvärde då dessa inte kan uttala sig om allmänhetens uppfattning.

Varumärkesbarometern av SveMa Svenska Marknadsundersökningar AB från april 2013 saknar validitet och tar inte sikte på omsättningskretsens uppfattning ur ett varumärkesrättsligt perspektiv. De tillfrågades uppfattning av orden TAXI och STOCKHOLM i märket är inte beroende av Trafikföreningens användning av desamma.

Det finns anledning att ifrågasätta storleken på beloppen för marknadsföringskostnader. De marknadsföringskostnader som angetts återfinns inte i bolagets årsredovisningar. Trafikföreningen har vidare felaktigt angett att siffrorna för årsomsättning och marknadsandel för koncernen är 10 % respektive 30 %. Detta ska enligt Trafikföreningens rapport och Trafikföreningens årsredovisning istället vara 9,6 % respektive 25,5 %.

Trafikföreningens varumärken strider mot artikel 2, 3 samt artikel 6 punkt 1 b i Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar. Tecken som inte utgör ett varumärke får inte registreras. Trafikföreningens varumärkesregistreringar ger Trafikföreningen en ensamrätt till ordkombinationen TAXI STOCKHOLM och därmed befogenhet att hindra sina konkurrenter att i taxiverksamhet använda sig av beteckningar för tjänsternas art och geografiska ursprung. Ordkombinationen TAXI STOCKHOLM eller STOCKHOLMS TAXI används allmänt för att beskriva taxitjänster som har sitt ursprung i Stockholm. Det är av vikt att orden TAXI och STOCKHOLM hålls tillgängliga för alla. Många företag inom taxiverksamheten är i behov av att i sin marknadsföring kunna ange tjänstens art och dess geografiska ursprung. Ökningen av antalet taxibilar i Stockholms län talar också för att beteckningarna TAXI och STOCKHOLM ska vara fria att användas av andra.

Trafikföreningens varumärkesregistreringar strider mot konkurrensrätten och vilseleder allmänheten, som bringas att tro att taxibolaget i fråga är det enda i Stockholm. Av Bolagsverkets register framgår att det finns minst 143 företag som har både orden TAXI och STOCKHOLM i sina företagsnamn. En sökning på internet visar att orden TAXI och STOCKHOLM är i allmänt bruk och används i olika sammanhang.

Trafikföreningens varumärkesregistreringar är förväxlingsbara med de firmanamn och varumärken som var registrerade vid tidpunkten då Trafikföreningen ansökte om varumärkesregistreringarna och som var i bruk före inarbetning av dessa varumärken kunde konstateras. Trafikföreningens varumärken är följaktligen förväxlingsbara med ett stort antal varumärken och firmor som innehåller orden Taxi och Stockholm, se förteckning i klagandenas grunder på s. 3.

Trafikföreningen saknar en tidigare rättsgrund och kan inte åberopa en giltig företrädesrätt framför de tidigare registrerade varumärkena, som har registrerats på grund av att de innehar erforderlig särskiljningsförmåga. Taxiåkeriet har sedan 1995 använt kännetecknet TAXI STOCKHOLM CITY i taxiverksamhet som registrerades i figur den 23 juli 2007 (reg.nr 387886) för taxitransport i klass 39. Den 30 november 2007 registrerades även STOCKHOLM CITY i figur för taxitransport i klass 39. Trafikföreningens registreringar skedde först 2010.

Det har förekommit allvarliga felaktigheter under registreringsprocessen i PRV. I PRV:s granskningspromemorior anges ”ändrad av vmemaj 2005-03-30”. Detta datum är felaktigt då Trafikföreningen ansökte om registrering först den 15 september 2005. Ett föreläggande som PRV skickade till Trafikföreningen den 28 november 2008 saknas i promemorian. Promemorian saknar vidare namn på PRV:s granskare. Datumet den 10 januari 2006 som anges i slutet av promemoriorna stämmer inte med datumet för den senaste granskningen, som utfördes den 17 december 2009. TAXI STOCKHOLM TAXI i figur registrerades den 8 januari 2010, med hänvisning till att förvärvat särskiljningsförmåga visats för ordmärket TAXI STOCKHOLM. Ordmärket registrerades emellertid inte förrän den 26 februari 2010. Registrering av ordmärket skedde vidare trots att ett tidigare anfört hinder, varumärkesregistrering reg. nr 374500 fortfarande var i kraft. Denna avfördes inte förrän den 18 februari 2010.

Kärandena i de av Trafikföreningen åberopade tingsrättsdomarna är Taxi Stockholm 15 00 00 Aktiebolag, som inte är part i förevarande mål. Taxiåkeriet har överklagat tingsrättens dom i mål T 3920-09 och Svea Hovrätt har meddelat prövningstillstånd (mål nr T 696-12).

Trafikföreningen

Trafikföreningen har sedan 1899 bedrivit taxiverksamhet inom Stockholms län. Sedan 1996 har verksamheten huvudsakligen bedrivits genom dotterbolaget TAXI STOCKHOLM 15 00 00 AB.

Taxi Stockholm (koncernen) omsatte enligt årsredovisningen för år 2011 cirka 1,8 miljarder kr. De till Taxi Stockholm anslutna åkerierna innehar sammanlagt cirka 1 600 taxifordon. I taxibranschen som helhet i Sverige

finns enligt statistik från Svenska Taxiförbundet ("Branschläget 2012") drygt 16 000 fordon, och i Stockholms län drygt 6 100. Taxi Stockholms marknadsandel, baserad på ovanstående siffror, är totalt sett i taxi-branschen i Sverige cirka 10 % och i Stockholms län knappt 30 %.

Som framgår av Taxi Stockholms årsredovisning för 2005 uppgick de totala transportintäkterna till 1 397 miljoner kronor. I de totala transportintäkterna ingick "intäkter för samtliga transporter som utförts av åkeriet under varumärket Taxi Stockholm", vilket är en relevant uppgift för att bedöma Taxi Stockholms marknadsandel. För räkenskapsåret 2011 ingår dock i redovisningen även det helägda dotterbolaget Värmdö Taxi AB; den omsättning som är hänförlig till transporter utförda under varumärket TAXI STOCKHOLM uppgick till 1 906 miljoner kr.

Taxi Stockholm utför 8 000 000 - 9 000 000 körningar per år. Varje taxibil är sedan år 1993 försedd med TAXI STOCKHOLM TAXI STOCKHOLM 15 00 00 i figur på motorhuven och på främre sidodörrarna, med TAXI STOCKHOLM TAXI i figur på biltaket och med TAXI STOCKHOLM som en del av TAXI STOCKHOLM TAXI STOCKHOLM 15 00 00 i figur och TAXI STOCKHOLM TAXI i figur och i den gula profiltjejen som löper i överkant på fordonens sido- och bakrutor. Redan förekomsten av det stora antalet taxibilar som dagligen utför köruppdrag inom Stockholms län utgör en mycket betydande del av marknadsföringen av kännetecknen.

Kännetecknen används också på Taxi Stockholms hemsida www.taxistockholm.se. Vid telefonbeställning av taxitjänster besvaras samtalet med "Välkommen till TAXI STOCKHOLM".

Taxi Stockholm investerade under åren 1996-2005 sammanlagt 70 miljoner kr i marknadsföring och har därefter årligen satsat 3-5 miljoner kronor på marknadsföring. Utöver dessa investeringar tillkommer lönekostnader för personal sysselsatt med PR och marknadsföring.

Trafikföreningen har marknadsfört sina varumärken genom omfattande annonsering och medieexponering. Marknadsföringen har skett i en mängd olika sammanhang och på olika sätt, bl.a. via affischering,

television, tidningar, evenemang och annonser. Marknadsföringen har vidare haft såväl regional som rikstäckande omfattning. Marknadsföringen har således varit mycket omfattande och pågått under många år. Taxi Stockholm får ofta representera branschen i media och intervjuas i samband med nyhetsrapportering som rör taxibranschen. Benämningen "Taxi Stockholm" har under år 2005 t.o.m. mitten av maj 2009 förekommit i ett stort antal tidningar och även i radio och TV.

Taxi Stockholm är aktivt i flera branschorganisationer, bland annat Svenska Taxiförbundet. Taxi Stockholm bedriver även ett omfattande samarbete med taxiföretag på andra orter i Sverige, bland annat inom ramen för "Svea Taxi Allians", som är ett samarbete mellan taxiföretag på fler än 130 olika orter i landet. År 2005 betalades ca 12 000 resor utförda av Taxi Stockholm av kunder som använde andra taxibolags betalningsmedel. År 2011 var motsvarande siffror knappt 10 000 resor. Det fanns år 2005 1 347 personer utanför Stockholms län som hade företagskort hos Taxi Stockholm. 2011 fanns det totalt drygt 11 000 registrerade kundnummer med faktureringsadress utanför Stockholms län

Den omfattande användningen av varumärket TAXI STOCKHOLM i Stockholms län medför att varumärkeskännedomen når långt utanför regionens gränser, och känneteckensanvändningen i Stockholms län får därför större betydelse för frågan om inarbetning än om motsvarande användning skett i en annan region i Sverige.

Trafikföreningen åberopar ISI Wissing AB:s marknadsundersökning avseende Stockholms län "Storstockholm idag" utförd 2009. Undersökningen är en kollektiv undersökning av stockholmarnas attityder och erfarenheter av olika företag i Storstockholm, däribland 10 olika taxiföretag. Undersökningen är utförd på initiativ av ISI Wissing AB och således inte utförd på uppdrag av Taxi Stockholm. 1 500 enkäter har skickats ut med post till slumpvis utvalda personer mellan 15-74 år bosatta i Stockholms län. 1 132 svar erhöles. Taxi Stockholm har den högsta kännedomen av samtliga taxiföretag. Hela 93 % av stockholmarna känner till Taxi Stockholm, och så många som 68 % anlitar Taxi Stockholm någon gång per år, 26 % mer än fyra gånger per år och 9 % en gång i månaden. Taxi Stockholm får det högsta helhetsbetyget i branschen.

Enligt undersökningen är Taxi Stockholm det mest populära taxiföretaget i Stockholm.

Trafikföreningen gör vidare gällande att kännedomen om ordmärket TAXI STOCKHOLM även utanför länet är stark. Taxi Stockholm har ett stort antal körningar från Stockholms olika resecentra där andelen taxikunder från andra delar av landet kan förutsättas vara hög, vilket särskilt gäller flygplatserna. Under 2005 utförde Taxi Stockholm ca 213 000 körningar från Arlanda och ca 100 000 från Bromma flygplats. Motsvarande siffror för år 2011 var ca 397 000 från Arlanda och ca 216 000 från Bromma flygplats.

Trafikföreningen har låtit SIFO utföra två rikstäckande marknadsundersökningar, år 2009 och 2012. Undersökningen som genomfördes 2009 omfattade ca 1 550 intervjuer med slumpvis utvalda personer mellan 15 och 65 år. Syftet med undersökningen var att undersöka kännedomen om kännetecknet TAXI STOCKHOLM hos personer i hela Sverige som åker taxi. För att få en så bred målpopulation som möjligt ställdes en urvalsfråga till intervjupersonerna, ”Brukar du åka taxi, åtminstone någon gång per år?”, innebärande att undersökningen inte begränsades till personer som regelbundet åker taxi utan även personer som åker taxi så sällan som enbart någon gång per år. Till de personer som svarade ja på urvalsfrågan, 932 st., ställdes frågan huruvida de tänkte på taxitjänster i allmänhet eller taxitjänster från ett visst företag när de hör TAXI STOCKHOLM. Marknadsundersökningen redovisar att totalt 41 % av de tillfrågade personerna i hela landet som åkte taxi åtminstone någon gång per år tänker på taxitjänster från ett visst företag när de hör TAXI STOCKHOLM. Undersökningen redovisar således en hög kännedomsgrad avseende kännetecknet TAXI STOCKHOLM. Undersökningsrapporten från den marknadsundersökning som genomfördes 2012 var upplagd på samma sätt som den tidigare och redovisar att totalt 49 % av de tillfrågade personerna i hela landet som åkte taxi åtminstone någon gång per år tänker på taxitjänster från ett visst företag när de hör TAXI STOCKHOLM. Undersökningen redovisar således en än högre kännedomsgrad avseende kännetecknet TAXI STOCKHOLM.

Trafikföreningen har deltagit i ”Varumärkesbarometern”, en rikstäckande marknadsundersökning, som genomförts av SveMa Svenska

Marknadsundersökningar AB i april 2013 genom en annons med en enkät i Dagens Industri. Respondenten fick se en bild av kännetecknet TAXI STOCKHOLM 15 00 00 i figur och besvara frågan ”Har du sett varumärket tidigare?”, ange vilken bransch man förknippade varumärket med, ge ett omdöme om varumärket samt ange om man använde tjänsterna. 1 895 svar erhöles och av dessa svarade 1 651 personer jakande på frågan om det sett varumärket tidigare, vilket motsvarar en igenkänningsgrad om 87,1%. Respondenterna är spridda över hela Sverige och igenkänningsgraden är hög i samtliga delar av landet.

Att Taxi Stockholm inte ingår bland de företag som är "top of mind" i Skops undersökning avseende taxiföretag i Göteborg och inte ingår bland de taxiföretag vilka invånarna i Göteborg oftast anlitat enligt EYE:s undersökning är en självklarhet, men motsäger inte att Taxi Stockholm som kännetecken har erhållit särskiljningsförmåga i tillräcklig omfattning i Sverige. Avgörande för den frågan är huruvida en tillräckligt stor del av omsättningskretsen uppfattar kännetecknet TAXI STOCKHOLM som ett kännetecken för ett visst företag och inte som en allmän beteckning på taxiverksamhet i Stockholm, vilket bland annat de av Taxi Stockholm åberopade SIFO-undersökningarna utvisar.

Även användning som skett efter ansökningsdagen beaktas vid bedömningen av om ett kännetecken har särskiljningsförmåga och således är även marknadsföringsåtgärder vidtagna efter ansökningsdagen av relevans (se prop. 2009/10:225).

Sammantaget är kännedomen om ordmärket så pass stor att ordmärket genom inarbetning vunnit särskiljningsförmåga i hela Sverige. Förutsättningarna för registrering förelåg redan år 2005 och föreligger alltjämt.

Trafikföreningen har av Stockholms tingsrätt konstaterats inneha varumärkes- och firmarättsligt skydd genom inarbetning för både ordmärket och TAXI STOCKHOLM TAXI STOCKHOLM 15 00 00 i figur (se dom 2009-12-03 i mål T 4670-08 och dom 2011-12-21 i mål T 3920-09).

Klagandena har anfört ett antal egna varumärkesregistreringar till stöd för överklagandet. Samtliga dessa registreringar grundas på ansökningar gjorda från och med januari 2007 och senare. Klagandena har inte använt

ordkombinationen TAXI STOCKHOLM CITY före år 2007. Trafikföreningen bestrider att klagandenas varumärken har tidigare rättsgrund än Taxi Stockholms varumärken. Med ett undantag har Stockholms tingsrätt (dom 2011-12-21 i mål nr T 3920-09) upphävt samtliga klagandenas varumärken som innehåller ordkombinationen TAXI STOCKHOLM; reg. nr 390204, 391360, 391806, 387886 och 408075. Undantaget är varumärket med reg. nr 412812, vilket förutom färg är identiskt med det upphävda varumärket nr 408075. Registreringen var inte känd för Taxi Stockholm och kom därför inte att omfattas av hävningsyrkandet i målet.

PRV:s granskningspromemoria utgör inte ett diarium och upptar således inte samtliga handlingar som skickas i ärendet. Att PRV:s granskare hänvisar till att förvärvad särskiljningsförmåga påvisats avseende ordmärket TAXI STOCKHOLM redan innan registrering skett visar att PRV redan en tid före det att registreringen av ordmärket skedde bedömt att Trafikföreningen visat inarbetning i tillräcklig grad för registrering av ordmärket och lagt detta till grund för prövningen av figurvarumärkena. Varumärke nr 374500 anfördes av PRV som hinder mot registrering av Taxi Stockholms ansökan avseende ordmärket TAXI STOCKHOLM och inte mot ansökningarna avseende figurvarumärkena. Att registrering skedde av figurvarumärkena innan varumärket nr 374500 avfördes ur registret är helt i linje härmed.

I målet har hållits muntlig förhandling. På Trafikföreningens begäran har Trafikföreningens ställföreträdare tf. VD HOL hörts i bevissyfte och MH och AE har hörts som vittnen. Vidare har båda parter åberopat skriftlig bevisning.

DOMSKÅL

Det har inte framkommit att det vid handläggningen i PRV förekommit brister som medför att besluten ska upphävas.

Patentbesvärslätten finner lika med PRV att beteckningen TAXI STOCKHOLM saknar ursprunglig särskiljningsförmåga för person- och godstransporter, beställningstrafik samt förmedling av transportuppdrag i klass 39.

Frågan är då om ordmärket TAXI STOCKHOLM genom användning förvärvat särskiljningsförmåga för de tjänster som omfattas av registreringarna.

Enligt fast praxis har användning som skett efter ansökningsdagen beaktats vid bedömningen av ett märkes särskiljningsförmåga. Av förarbetena till nya varumärkeslagen framgår att det inte fanns skäl att genom lagstiftning ändra på denna praxis (prop. 2009/10:225, s 159 ff).

Omsättningskretsen för de tjänster som Trafikföreningens märken avser utgörs av konsumenter i allmänhet som efterfrågar eller kan komma att efterfråga dessa tjänster i hela landet. Därav följer att omsättningskretsen inte kan begränsas till att finnas inom en del av landet, även om den huvudsakliga användningen av märket skett inom ett i landet centralt och befolkningstätt område som stockholmsregionen.

Av utredningen i målet framgår att TAXI STOCKHOLM använts som beteckning för taxitjänster under lång tid och i stor omfattning. Såvitt framkommit av både ingivna handlingar och vittnesmål har TAXI STOCKHOLM också varit föremål för en betydande marknadsföring främst i stockholmsregionen, men även i övriga delar av landet. Enbart vad som framkommit om den tid och omfattning som beteckningen TAXI STOCKHOLM använts kan emellertid inte läggas till grund för slutsatsen att beteckningen inom omsättningskretsen kommit att uppfattas som ett kännetecken.

Den åberopade marknadsundersökningen från Exquiro Market Research som utfördes i juni 2005 angående kännedomen om kännetecknet TAXI STOCKHOLM har endast privatpersoner inom storstockholmsområdet som underlag och är därmed inte representativ för hela omsättningskretsen som den definierats ovan. Vad gäller undersökningsmetodiken noterar PBR följande. Fråga 1 i undersökningen som är en med hänsyn till varumärkets beskrivande karaktär öppen fråga, ger vid handen att kännedomen om TAXI STOCKHOLM som beteckning för ett taxiföretag är relativt låg då endast 12 % av respondenterna spontant förknippar orden ”TAXI STOCKHOLM” med bolaget Taxi Stockholm. Den låga spontana svarsfrekvensen kan enligt rättens mening inte vägas upp av

att respondenterna vid en kontrollfråga med tre givna svarsalternativ angivit att de när de hör TAXI STOCKHOLM tänker på tjänster från ett visst företag. Undersökningen kan med hänsyn till ovanstående inte läggas till grund för någon säker slutsats om hur omsättningskretsen uppfattar varukännetecknet.

Den av ISI Wissing AB under 2009 gjorda marknadsundersökningen är en s.k. imageundersökning med syfte att kartlägga vad stockholmarna anser om olika företag och begivenheter i området, däribland taxibolag. Undersökningen tar således sikte på kännedomen och uppfattningen om företaget som sådant, men är inte inriktat på företagets känneteckensanvändning. Av undersökningen framgår visserligen att företaget Taxi Stockholm är känt bland de respondenter som använder taxitjänster i Stockholm. I undersökningen har det dock inte ställts några frågor med avseende på hur respondenterna uppfattar de varumärken som registreringarna avser, varför det inte går att dra några slutsatser avseende respondenternas kännedom om varumärket som kännetecknen för taxitjänster från ett visst företag.

Marknadsundersökningen som utförts av SveMa Svenska Marknadsundersökningar AB avser figurmärket TAXI STOCKHOLM 15 00 00. I undersökningen får respondenterna redan från början informationen att de märken som förevisas används som varumärken. Redan mot bakgrund av dessa förhållanden kan inte någon säker slutsats dras huruvida respondenterna uppfattar om orden i märket TAXI STOCKHOLM beskriver ifrågakvarande tjänster eller anger tjänster med ett visst kommersiellt ursprung.

I telefonundersökningarna utförda av SIFO år 2009 och 2012 lyder fråga 1 "Brukar du åka taxi, åtminstone någon gång per år?". Fråga 2 i undersökningen lyder "Tänker du på taxitjänster i allmänhet eller taxitjänster från ett visst företag när du hör Taxi Stockholm?". Urvalet har begränsats så att fråga 2 enbart har ställts till de respondenter som svarat "ja" på fråga 1. Då omsättningskretsen även omfattar potentiella taxikunder så leder begränsningen av urvalet till att detta inte är representativt för hela omsättningskretsen. Vidare baseras undersökningens resultat enbart på utfallet av fråga två, som är utformad som en kontrollfråga med svarsalternativ. I avsaknad av en öppen fråga avseende varumärket, där

respondenterna bereds tillfälle att uppge en eventuell spontan kännedom om varumärket, kan resultatet inte anses visa respondenternas verkliga kännedom om beteckningen som ett kännetecken för företaget.

I intyget från Taxiförbundet anges att TAXI STOCKHOLM är ”väl känt och ett väl inarbetat varumärke i hela landet”. Vidare anges i intyget från Taxi Göteborg Ek. förening att TAXI STOCKHOLM är ett ”känt varumärke i hela Göteborg”. I intyget från Växjö Taxi anges slutligen att TAXI STOCKHOLM är känt bland personal i företagets växel samt förare. Intygen innehåller inte några närmare uppgifter om på vilket underlag intygsgivarna grundat sina bedömningar och, även om de ger visst stöd för kännedomen bland branschfolk, så ger intygen däremot inte någon säker grund för slutsatsen att konsumenterna uppfattar TAXI STOCKHOLM som ett varukännetecken.

Vid en samlad bedömning finner Patentbesvärslätten att Trafikföreningen inte visat att ordmärket TAXI STOCKHOLM genom användning har förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga. Registreringen avseende ordmärket TAXI STOCKHOLM ska därför upphävas.

Vad avser figurmärkena TAXI STOCKHOLM TAXI och TAXI STOCKHOLM TAXI STOCKHOLM 15 00 00 finner Patentbesvärslätten vid en helhetsbedömning att dessa genom sina figurativa utföranden besitter erforderlig ursprunglig särskiljningsförmåga. Då Trafikföreningen yrkat att det i figurmärkena tas in en disclaimer för den beskrivande orddelen ska registreringarna bestå med den ändringen att en disclaimer införs för orden TAXI STOCKHOLM.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 5 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patentträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent, och f. patentträttsrådet Ulf Hallin. Enhälligt.