

Invändningsärende nr 2010/0033/0002

Registrering nr 408569

INVÄNDARE

INNEHAVARE

Taxi trafikförening u.p.a.
Box 6576
113 83 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2012 -02- 2 1

OMBUD

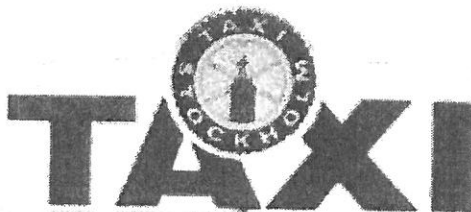
Sandart & Partners Advokatbyrå
Engelbrektsgratan 7
114 32 Stockholm

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket TAXI STOCKHOLM TAXI, med registreringsnummer 408569, registrerat för person- och godstransporter, beställningstrafik samt förmedling av transportuppdrag, i klass 39. Märket är i figur återgivet nedan.



Innehavarens märke. Utförs i färgerna gult, svart och rött.

Invändaren har, så som det får förstås, yrkat att innehavarens registrering ska upphävas och har som grund för invändningen anfört att märket saknar särskiljningsförmåga, strider mot lag, är registrerat i ond tro, samt är förväxlingsbart med följande varumärken.

TAXI STOCKHOLMS RULLANDE KUNSKAP, med registreringsnummer 313734, i figur återgivet nedan, registrerat för samtliga tjänster, inkluderande taxitransport, i klass 39.



Det återopade märket med registreringsnummer 313734.

TAXI STOCKHOLM TRANSPUTER STOCKHOLM TRANSPUTER, med registreringsnummer 374500, i figur återgivet nedan, registrerat för person- och godstransport, i klass 39.



Det återopade märket med registreringsnummer 374500.
Utförs i färgerna gult, blått och rött.

Vidare har invändaren anført att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med ett av invändaren tidigare inarbetat samt med ett antal kännetecken innehållande ordet Stockholm. Samtliga nedanstående märken är registrerade för bland annat tjänster i klass 39. För fullständiga varuföreteckningar, se bifogade bilagor.

TAXI STOCKHOLM CITY, med registreringsnummer 387886.
STOCKHOLM CITY, med registreringsnummer 392871.
TAXI STOCKHOLM CITY, med registreringsnummer 390204.
TAXI STOCKHOLM CITY, med registreringsnummer 391360.
TAXI STOCKHOLM CITY STOCKHOLM CITY 15 00 15, med registreringsnummer 391806.
STOCKHOLM CITY TAXI, med registreringsnummer 408075.
STOCKHOLM CITY MILJÖBIL, med registreringsnummer 409403.
TAXI STOCKHOLM, med registreringsnummer 266386.

Invändarens utveckling av talan

Till stöd för invändningen har invändaren i huvudsak anført följande. Orden taxi och Stockholm ingår i sin helhet i andra tidigare registrerade kännetecken. Texten i märket saknar särskiljningsförmåga då orden endast anger tjänsternas art och geografiska omsättningsområde. Vid ansökningstillfället har funnits andra varumärken som hinder för registrering. Att få en sådan omfattande ensamrätt sätter många andra bolag som varit verksamma före registreringen i fara och ger innehavaren konkurrensfördelar. Många berörda företag använder ordet Stockholm som ett geografiskt namn på sina bilar i

taxiverksamhet i stockholmsregionen. Det material som innehavaren lämnat in och som gäller för tiden efter ansökan kan inte vara relevant för att visa inarbetsgraden när ansökan ingavs 2005. Inarbetsgraden uppfyller inte kraven i exempelvis Artikel 4.2 i Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar och som ska tolkas så att det äldre varumärket ska vara välkänt i hela registreringsmedlemsstaten eller i en väsentlig del av denna medlemsstat. Även om ett kännetecken har haft någon inarbetsgrad går den förlorad efter att andra bolag i samband med avregleringen varit i behov av att använda det. Antalet bolag har dessutom varit så stort att den påstådda inarbetningen har försämrats markant med tiden. Låg igenkänningsgrad redan 2005 kan inte ha ökat under ovannämnda omständigheter och särskiljningsförmågan bortfaller eller åtminstone avtar om den skulle ha funnits. Saknaden av särskiljningsförmåga vid ansökningen kan inte ge ensamrätt till det sökta i efterhand.

Den gjorda registreringen är inte bara olämplig utan står också i strid med gällande lagbestämmelser. Inarbetsgraden uppfyller inte kraven. Hänsyn ska också tagas till vilket intresse som finns för att låta det geografiska namnet även i fortsättningen vara tillgängligt för att brukas av andra företag. Innehavaren driver en veritabel klappjakt på konkurrerande taxiföretag i Stockholm med uppsåt att skada andra konkurrerande företag. Innehavaren har uppsåtligt gått ut med vilseledande och felaktig information avseende tingsrättens dom i mål nummer T 4670-08 när det gäller tolkning av domen genom att ge sken av att domen förbjöd användandet av orden generellt. Dessa omständigheter talar också för att aktuell ansökan skett i ond tro.

Invändaren har använt ordkombinationer med orden taxi, Stockholm och city sedan 1995 i taxiverksamhet, bland annat på invändarens bil, och därigenom inarbetade rättigheter. Till stöd för att invändaren har en tidigare inarbetat rättighet har denne till invändningen bifogat bilder med taxibilar på.

En förutsättning för att ett varumärke ska kunna inarbetas och också registreras är att varumärket har särskiljningsförmåga. Varumärket måste ha förmågan att kunna avge ett kommersiellt ursprung. Vad gäller ordmärken måste ordets primära betydelse ligga tillräckligt långt ifrån varubeteckningens primära betydelse för att varumärket ska anses vara individualiserande. Särskiljningsförmågan blir därför helt kopplad till den vara eller tjänst som märket ska beteckna. I förevarande fall är ordet taxi dominerande i märket och märket har registrerats i klass 39 för transporter. Innehavarens verksamhet är att tillhandahålla taxitjänster. Det primära ordet är också en generisk beteckning som används i dess betydelse och ordet kan således inte ange tjänstens kommersiella ursprung. Invändaren har härvid hänvisat till en artikel skriven av Lars Holmqvist (NIR 1992 s 14).

Siffrorna 15 00 00 är endast en generisk sifferkombination som ej kan inarbetas eller beviljas ensamrätt för och inte heller i kombination med orden taxi eller Stockholm.

Den marknadsundersökning som är utförd av innehavaren år 2005 visar att inarbetning inte skett. Frågorna är ledande och urvalet är bristfälligt. Den undersökning som genomfördes år 2007 visar ingen inarbetsgrad för innehavaren då det bara är några bolag som jämförs med varandra. Det som undersöks anger inte tjänsternas kommersiella ursprung. Den undersökning som genomfördes 2009 är inte trovärdig. Inarbetning i hela riket har ej visats och inte heller i den grad och omfattning som krävs. Antalet deltagare i undersökningen är högst begränsade till såväl antalet deltagare i undersökningen som urvalet att

undersökningen begränsas till dem som åker taxi minst en gång per år, alltså endast en del av omsättningskretsen. Stor del av omsättningskretsen i taxiverksamheten är utländska turister.

Undersökning saknar alla viktiga grupper. Urvalet är ej specificerat geografiskt och man kan ej säkert säga att undersökningen är representativ för Sverige. Frågorna måste ha varit vilseledande för de som deltagit i undersökningen eftersom kännetecknet i så hög grad är beskrivande. Vidare begränsas undersökningen till personer upp till 65 år. Även äldre personer är en viktig grupp av taxikunder. Invändaren har härvid hänvisat till Tingsrättens dom i mål nr T 4670-08 samt till EU-domstolens mål i nr C-108/05.

Det material som innehavaren ingivit avseende tiden efter ansökan, vilket ingavs år 2005, kan inte styrka inarbetningsgraden för varumärket när den gavs in. För att kunna åberopa att ett märke eller namn är inarbetat ska detta gälla vid den tidpunkten ansökan görs. Ingiven komplettering till gjord ansökan visar blott vad som skett under tiden efter ansökningstillfället. Redan dessförinnan liksom under de fyra-fem åren därefter har ett stort antal aktörer börjat använda varumärken innehållande orden taxi och Stockholm i olika kombinationer. Många av dessa har registrerats som varumärken utan att innehavaren invänt och många har hunnit bli inarbetade i omsättningskretsen utan invändning från någon. Dessa förhållanden talar starkt för att nu gjord registrering inte ska tillåtas utan bör hävas då den uppenbart inte särskiljer sig från vad som är gängse förekommande i området och saknar tillägg.

Under många år behövde flera bolag ange sin verksamhetsregion och ort. Antalet bolag har dessutom varit så stort att den påstådda inarbetningen inte har kunnat ske. Den låga igenkänningsgraden redan 2005 kan inte ha ökat under ovan nämnda omständigheter och särskiljningsförmågan bortfaller eller åtminstone avtar om den skulle ha funnits. Det går inte att inarbeta ett kännetecken som är ett allmänt ord under tiden som andra använder den som en del av sitt registrerade kännetecken. I Stockholm används mer än 6000 taxibilar. Mer än hälften av dessa tillhör företag som sedan många år använder kännetecken som innehåller orden taxi och Stockholm i olika kombinationer. Exempel på detta är bland annat Taxi Kurir, Taxi ABC, Metro Taxi och Airport Cab. Innehavaren har inte invänt mot några av dessa registreringar.

Figuren i innehavarens märke förekommer redan på ett varumärke. I denna registrering, med nummer 266386, har tidigare antecknats en disclaimer för just orden taxi och Stockholm. Innehavarens märke har nu inkonsekvent registrerats. Denna motsägelse mellan tidigare antecknad disclaimer och innehavarens registrering utgör hinder.

Innehavarens utveckling av talan

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och anført i huvudsak följande. PRV har haft anledning att under ansökningsförfarandet ta ställning till framförda invändning och grunden inför denna, men funnit att det inte fanns skäl att neka registrering. Bedömningen av förvärvad särskiljningsförmåga ska göras mot bakgrund av en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet där en lång rad faktorer kan vägas in. Bland annat kännetecknets marknadsandelar, frekvens och varaktighet av användningen av kännetecknet liksom det geografiska område för denna användning, investeringar i marknadsföring med kännetecknet, andel i omsättningskretsen som uppfattar märket som ett kännetecken för ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra

yrkessammanslutningar. Innehavaren har härvid hänvisat till EU-domstolens dom i mål nr C-108/97 WINDSURFING CHIEMSEE.

Av de varumärkesregistreringar som invändaren har anfört som hinder mot registreringen av TAXI STOCKHOLM kan konstateras att enbart två innehåller både ordet TAXI och ordet STOCKHOLM, nämligen registrering med nummer 313734 och 374500. Dessa två märken var avförda ur varumärkesregistret vid tidpunkten för registreringen av TAXI STOCKHOLM. Något registrerat varumärke som skulle kunna utgöra hinder föreligger således inte.

TAXI STOCKHOLM har av Stockholms tingsrätt konstaterats inneha varumärkesrättsligt och firmarättsligt skydd genom inarbetning i Stockholmsregionen, varför någon möjlighet för företag verksamma i Stockholmsregionen att använda TAXI STOCKHOLM i taxiverksamhet inte föreligger – oavsett varumärkesregistrering. Något frihållningsbehov att beakta föreligger således inte. Ordet ”taxi” och ordet ”Stockholm” torde – var för sig – utgöra ord som omfattas av ett frihållningsbehov; den som driver taxirörelse måste få kalla sin bil för taxi och den som driver rörelse i Stockholm måste kunna använda ordet Stockholm i rörelsen. Däremot torde kombinationen av orden TAXI STOCKHOLM inte omfattas av ett absolut frihållningsbehov. Det är inte nödvändigt att använda sig av TAXI STOCKHOLM i kombination för att beskriva en taxirörelse i Stockholmsområdet, vilket också den stora floran av olika kännetecken som finns på taxibilar i Stockholm utvisar. Ingen av de större konkurrenterna till innehavaren har traditionellt haft något behov av att använda ordet Stockholm på sina fordon. Användningen av kombinationen TAXI STOCKHOLM har däremot ökat de senaste 2-3 åren bland vissa mindre taxiföretag. Detta hänger samman med att innehavarens märke blivit allt mer välrenommerat och framgångsrikt och som marknadsledande det varumärke som är mest attraktivt att efterlikna. Ordkombinationen TAXI STOCKHOLM omfattas således inte av ett absolut frihållningsbehov.

Innehavaren har åberopat ett omfattande material till stöd för att TAXI STOCKHOLM genom inarbetning förvärvat särskiljningsförmåga i tillräcklig grad, innefattande bland annat uppgifter om den omfattande användningen av märket i marknadsföring, både regionalt och rikstäckande, samt marknadsundersökningar. År 2009 utfördes en rikstäckande marknadsundersökning avseende graden av kännedom hos kännetecknet TAXI STOCKHOLM och som omfattande ca 1550 intervjuer med slumpvis utvalda personer mellan 15 och 65 år i hela Sverige. Undersökningen redovisade att en så stor andel som 41 % av de tillfrågade personerna tänkte på taxitjänster från ett visst företag när de hörde TAXI STOCKHOLM. Det material och de omständigheter som åberopats vid ansökan om registrering av varumärket visar att TAXI STOCKHOLM har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning i Sverige som helhet. Inget hindrar att ett varumärke inarbetas för en verksamhet samtidigt med att andra varumärken används i verksamheten. Inget hindrar heller att ett varumärke inarbetas för en verksamhet samtidigt med att andra verksamheter använder delar av samma varumärke eller använder liknande varumärken.

SKÄL

Av 1 kap. 5 § första stycket varumärkeslagen framgår att ett varukännetecken ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan.

Av 2 kap. 5 § varumärkeslagen framgår att ett varumärke som ska registreras måste ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det avser.

Bristande särskiljningsförmåga kan enligt 1 kap. 5 § andra stycket varumärkeslagen bero på att ett varukännetecken endast består av tecken eller benämningar som i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd, eller i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna språkbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

Enligt 1 kap. 5 § tredje stycket varumärkeslagen ska, vid bedömningen av om ett varukännetecken har särskiljningsförmåga, hänsyn tas till att det kan förvärva förmågan genom användning.

Vid bedömning av om ett varumärke har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid som märket varit i bruk samt hur märket uppfattas av den aktuella omsättningskretsen.

Av 2 kap. 7 § första stycket 1 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning.

Av 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor och tjänster av samma eller liknande slag, om det finns risk för förväxling. Av andra stycket 3 samma paragraf framgår att med varukännetecken avses bland annat ett varukännetecken som är inarbetat, om det inarbetade skyddet gäller inom en väsentlig del av landet.

Ett varukännetecken ska enligt 1 kap. 7 § andra stycket varumärkeslagen anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av omsättningskretsen är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet.

Av 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan. Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor eller tjänster som märkena avser. Vid bedömningen av om varu- eller tjänsteslagslikhet föreligger ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, särskilt varorna eller tjänsternas art, deras avsedda ändamål, deras användningsområde samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra. Hänsyn ska även tas till de motstående märkenas särskiljningsförmåga.

PRV gör följande bedömning

Innehavarens figurmärke innehåller orden TAXI, STOCKHOLM samt TAXI. I förhållande till samtliga tjänster som registreringen avser utgör märkesorden TAXI och STOCKHOLM upplysningar om de sökta transporttjänsternas art respektive inom vilket geografiskt område som dessa tjänster tillhandahålls. I märkets övre del framträder en särpräglad cirkelformad symbol i svart, gult och rött. Kombinationen av den cirkelformade symbolen samt och texten i märket gör att detta, sett i sin helhet, innehar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Vad sedan gäller frågan huruvida innehavaren var i ond tro vid ansökningstillfället kan följande konstateras. I förarbetena till varumärkeslagen (Prop. 2009/10:225 s. 186-187) hänvisas till mål nummer C-529/07 där motsvarande bestämmelse om ond tro i artikel 52. 1 b i varumärkesförordningen har prövats av EU-domstolen. Av denna dom, punkterna 37 och 38, framgår att vid prövningen om sökanden varit i ond tro ska en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer göras. Särskilt ska beaktas den omständigheten att sökanden vetat om eller borde vetat om att tredje man använt ett identiskt eller liknande kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, vilket skulle innebära en risk för förväxling med det kännetecken som avses i registreringsansökan. Hänsyn ska även tas vid om sökandens avsikt varit att hindra tredje man från att fortsätta använda ett sådant kännetecken och graden av rättsskydd som tredje mans kännetecken haft. Av punkterna 40 till och med 44 i samma dom framgår dock att det emellertid inte i sig är tillräckligt att sökanden vet om eller borde veta om att en tredje man sedan länge använder ett identiskt eller liknande kännetecken för att sökanden ska anses vara i ond tro. Hänsyn ska även tas till sökandens avsikt när registreringsansökan gavs in. Detta är en subjektiv omständighet som ska fastställas mot bakgrund av de objektiva omständigheterna i det enskilda fallet. Avsikten att hindra tredje man från att saluföra en vara skulle således kunna vara en indikation på att sökanden varit i ond tro. Detta är bland annat fallet när det senare visar sig att sökanden inte registrerat ett kännetecken för att använda det utan endast för att hindra tredje man från att träda in på samma marknad.

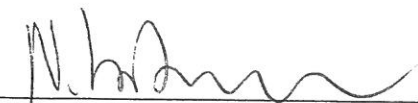
Invändaren har inte inkommit med någonting som styrker att innehavaren skulle ha registrerat märket i ond tro. Inget annat har heller i utredningen framkommit som tyder på att innehavaren var i ond tro vid ansökningstillfället. PRV gör därför bedömningen att invändaren inte har visat att förutsättningarna för ond tro är uppfyllda. Det har i utredningen heller inte framkommit någonting som talar för att en registrering av innehavarens märke skulle strida mot lag eller författning.

Invändaren har vidare som grund för invändningen anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med ett antal varumärken. Beträffande denna grund har PRV att framföra följande. Varumärkena med registreringsnummer 313734 och 374500 har avförts ur PRV:s register. Varumärkena med registreringsnummer 387886, 392871, 390204, 391360, 391806, 408075 samt 409403 har samtliga ett senare ingivningsdatum och därmed en senare prioritet än innehavarens märke. Åberopat märke med registreringsnummer 266386 innehas av innehavaren. Därmed kan dessa märken inte utgöra förväxlingsbara hinder.

De bilder som invändaren bifogat invändningen kan inte läggas till grund för att invändaren skulle ha någon inarbetad rättighet. Bilderna visar inte att invändaren gjort sitt märke känt här i landet som en beteckning för sina tjänster inom en betydande del av omsättningskretsen. Innehavarens märke är därmed ej förväxlingsbart med någon av invändaren inarbetad rättighet.

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

Beslutat den 21 FEB 2012



Nina Isaksson



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.

BILAGA 1

Registreringsnummer: 387886

Registreringsdatum: 2007-03-23

Ansökningsnummer: 2007/00803

Ingivningsdatum: 2007-01-30

Figurklasser: 24.3.18



Klassificering

39: Taxitransporter.

Innehavare

BILAGA 2

Registreringsnummer: 392871

Registreringsdatum: 2007-11-30

Ansökningsnummer: 2007/07737

Ingivningsdatum: 2007-09-20

Figurklasser: 24.3.18; 26.1.20



Beskrivning

Rött, brunt och svart.

Klassificering

39: Taxitransporter.

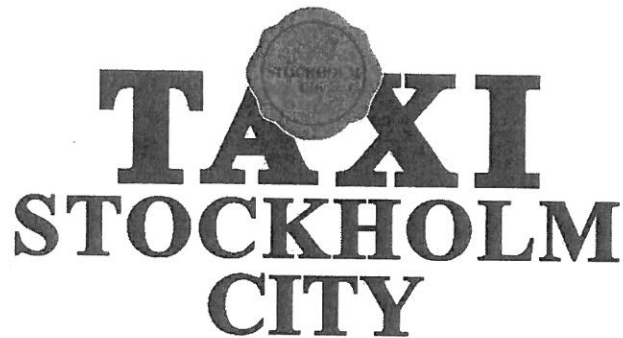
Innehavare

Korrespondensadress

BILAGA 3

Registreringsnummer: 390204
Ansökningsnummer: 2007/03887
Figurklasser: 24.3.1; 24.3.18

Registreringsdatum: 2007-07-13
Ingivningsdatum: 2007-04-28



Beskrivning

Märket är utfört i svart och rött.

Klassificering

39: Taxitransporter.

Innehavare

!

BILAGA 4**Registreringsnummer:** 391360**Registreringsdatum:** 2007-09-21**Ansökningsnummer:** 2007/05608**Ingivningsdatum:** 2007-06-27**Figurklasser:** 24.3.7; 24.3.18**Klassificering**

39: Taxitransporter.

Innehavare

F

ie

Korrespondensadress

BILAGA 5

Registreringsnummer: 391806

Registreringsdatum: 2007-10-19

Ansökningsnummer: 2007/05609

Ingivningsdatum: 2007-06-27

Figurklasser: 24.3.7; 24.3.15



Klassificering

39: Taxitransporter.

Innehavare

Korrespondensadress

BILAGA 6

Registreringsnummer: 408075

Registreringsdatum: 2009-12-04

Ansökningsnummer: 2009/04649

Ingivningsdatum: 2009-06-15

Figurklasser: 25.3.5; 26.3.4



Beskrivning

RÖTT OCH VITT.

Klassificering

39: Taxitransporter.

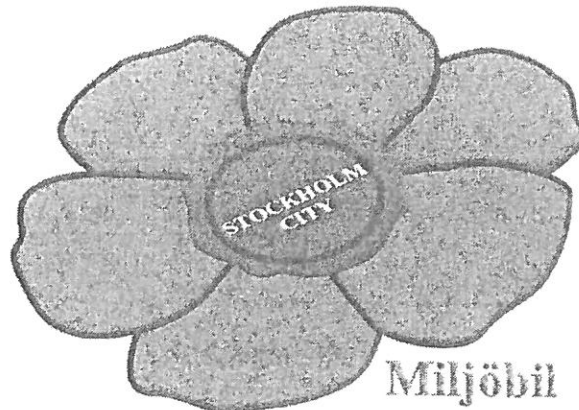
Innehavare

Korrespondensadress

BILAGA 7

Registreringsnummer: 409403
Ansökningsnummer: 2009/10229
Figurklasser: 5.5.20; 5.5.21

Registreringsdatum: 2010-02-12
Ingivningsdatum: 2009-12-21



Beskrivning

Rött, grönt, vitt.

Klassificering

39: Taxitransporter.

Innehavare

Korrespondensadress

BILAGA 8

Registreringsnummer: 266386 **Registreringsdatum:** 1995-11-10
Ansökningsnummer: 1988/01914 **Ingivningsdatum:** 1988-03-02
Figurklasser: 7.1.6; 18.1.21



Disclaimer

orden TAXI STOCKHOLM.

Klassificering

36: Fastighetsförvaltning och låneverksamhet.

39: Person- och godstransporter, beställningstrafik samt förmedling av transportuppdrag.

Kommentar

FG: 70. 7.1.6; 18.1.21.

Innehavare

Taxi trafikförening u.p.a., Box 6576, 113 83 STOCKHOLM, Sverige

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2010/0033/0001

Registrering nr 408569

INVÄNDARE

Taxiåkeriet i Stockholm City AB
Box 34129
100 26 Stockholm

INNEHAVARE

Taxi trafikförening u.p.a.
Box 6576
113 83 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

2012 -02- 2 1

OMBUD

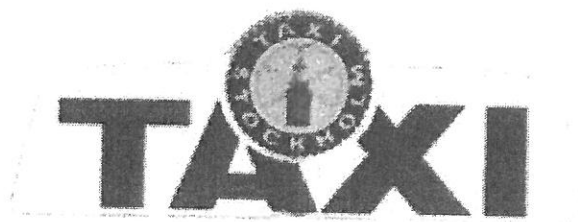
Sandart & Partners Advokatbyrå
Engelbrektskatan 7
114 32 Stockholm

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket TAXI STOCKHOLM TAXI, med registreringsnummer 408569, registrerat för person- och godstransporter, beställningstrafik samt förmedling av transportuppdrag, i klass 39. Märket är i figur återgivet nedan.



Innehavarens märke. Utförs i färgerna gult, svart och rött.

Invändaren har, så som det får förstås, yrkat att innehavarens registrering ska upphävas och har som grund för invändningen anfört att märket saknar särskiljningsförmåga, strider mot lag, är registrerat i ond tro, samt är förväxlingsbart med följande varumärken.

TAXI STOCKHOLMS RULLANDE KUNSKAP, med registreringsnummer 313734, i figur återgivet nedan, registrerat för samtliga tjänster, inkluderande taxitransport, i klass 39.



Det återopade märket med registreringsnummer 313734.

TAXI STOCKHOLM TRANSPUTER STOCKHOLM TRANSPUTER, med registreringsnummer 374500, i figur återgivet nedan, registrerat för person- och godstransport, i klass 39.



Det återopade märket med registreringsnummer 374500.
Utförs i färgerna gult, blått och rött.

Vidare har invändaren anført att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med ett av invändaren tidigare inarbetat samt med ett antal kännetecken innehållande ordet Stockholm. Samtliga nedanstående märken är registrerade för bland annat tjänster i klass 39. För fullständiga varuföreteckningar, se bifogade bilagor.

TAXI STOCKHOLM CITY, med registreringsnummer 387886.
STOCKHOLM CITY, med registreringsnummer 392871.
TAXI STOCKHOLM CITY, med registreringsnummer 390204.
TAXI STOCKHOLM CITY, med registreringsnummer 391360.
TAXI STOCKHOLM CITY STOCKHOLM CITY 15 00 15, med registreringsnummer 391806.
STOCKHOLM CITY TAXI, med registreringsnummer 408075.
STOCKHOLM CITY MILJÖBIL, med registreringsnummer 409403.
TAXI STOCKHOLM, med registreringsnummer 266386.

Invändarens utveckling av talan

Till stöd för invändningen har invändaren i huvudsak anført följande. Orden taxi och Stockholm ingår i sin helhet i andra tidigare registrerade kännetecken. Texten i märket saknar särskiljningsförmåga då orden endast anger tjänsternas art och geografiska omsättningsområde. Vid ansökningstillfället har funnits andra varumärken som hinder för registrering. Att få en sådan omfattande ensamrätt sätter många andra bolag som varit verksamma före registreringen i fara och ger innehavaren konkurrensfördelar. Många berörda företag använder ordet Stockholm som ett geografiskt namn på sina bilar i

taxiverksamhet i stockholmsregionen. Det material som innehavaren lämnat in och som gäller för tiden efter ansökan kan inte vara relevant för att visa inarbetsgraden när ansökan ingavs 2005. Inarbetsgraden uppfyller inte kraven i exempelvis Artikel 4.2 i Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar och som ska tolkas så att det äldre varumärket ska vara välkänt i hela registreringsmedlemsstaten eller i en väsentlig del av denna medlemsstat. Även om ett kännetecken har haft någon inarbetsgrad går den förlorad efter att andra bolag i samband med avregleringen varit i behov av att använda det. Antalet bolag har dessutom varit så stort att den påstådda inarbetningen har försämrats markant med tiden. Låg igenkänningsgrad redan 2005 kan inte ha ökat under ovannämnda omständigheter och särskiljningsförmågan bortfaller eller åtminstone avtar om den skulle ha funnits. Saknaden av särskiljningsförmåga vid ansökningen kan inte ge ensamrätt till det sökta i efterhand.

Den gjorda registreringen är inte bara olämplig utan står också i strid med gällande lagbestämmelser. Inarbetsgraden uppfyller inte kraven. Hänsyn ska också tagas till vilket intresse som finns för att låta det geografiska namnet även i fortsättningen vara tillgängligt för att brukas av andra företag. Innehavaren driver en veritabel klappjakt på konkurrerande taxiföretag i Stockholm med uppsåt att skada andra konkurrerande företag. Innehavaren har uppsåtligt gått ut med vilseledande och felaktig information avseende tingsrättens dom i mål nummer T 4670-08 när det gäller tolkning av domen genom att gesken av att domen förbjöd användandet av orden generellt. Dessa omständigheter talar också för att aktuell ansökan skett i ond tro.

Invändaren har använt ordkombinationer med orden taxi, Stockholm och city sedan 1995 i taxiverksamhet, bland annat på invändarens bil, och därigenom inarbetade rättigheter. Till stöd för att invändaren har en tidigare inarbetat rättighet har denne till invändningen bifogat bilder med taxibilar på.

En förutsättning för att ett varumärke ska kunna inarbetas och också registreras är att varumärket har särskiljningsförmåga. Varumärket måste ha förmågan att kunna avge ett kommersiellt ursprung. Vad gäller ordmärken måste ordets primära betydelse ligga tillräckligt långt ifrån varubeteckningens primära betydelse för att varumärket ska anses vara individualiserande. Särskiljningsförmågan blir därför helt kopplad till den vara eller tjänst som märket ska beteckna. I förevarande fall är ordet taxi dominerande i märket och märket har registrerats i klass 39 för transporter. Innehavarens verksamhet är att tillhandahålla taxitjänster. Det primära ordet är också en generisk beteckning som används i dess betydelse och ordet kan således inte ange tjänstens kommersiella ursprung. Invändaren har härvid hänvisat till en artikel skriven av Lars Holmqvist (NIR 1992 s 14).

Siffrorna 15 00 00 är endast en generisk sifferkombination som ej kan inarbetas eller beviljas ensamrätt för och inte heller i kombination med orden taxi eller Stockholm.

Den marknadsundersökning som är utförd av innehavaren år 2005 visar att inarbetning inte skett. Frågorna är ledande och urvalet är bristfälligt. Den undersökning som genomfördes år 2007 visar ingen inarbetsgrad för innehavaren då det bara är några bolag som jämförs med varandra. Det som undersöks anger inte tjänsternas kommersiella ursprung. Den undersökning som genomfördes 2009 är inte trovärdig. Inarbetning i hela riket har ej visats och inte heller i den grad och omfattning som krävs. Antalet deltagare i undersökningen är högst begränsade till såväl antalet deltagare i undersökningen som urvalet att undersökningen begränsas till dem som åker taxi minst en gång per år, alltså endast en del av omsättningskretsen. Stor del av omsättningskretsen i taxiverksamheten är utländska turister.

Undersökning saknar alla viktiga grupper. Urvalet är ej specificerat geografiskt och man kan ej säkert säga att undersökningen är representativ för Sverige. Frågorna måste ha varit vilseledande för de som deltagit i undersökningen eftersom kännetecknet i så hög grad är beskrivande. Vidare begränsas undersökningen till personer upp till 65 år. Även äldre personer är en viktig grupp av taxikunder. Invändaren har härvid hänvisat till Tingsrättens dom i mål nr T 4670-08 samt till EU-domstolens mål i nr C-108/05.

Det material som innehavaren ingivit avseende tiden efter ansökan, vilket ingavs år 2005, kan inte styrka inarbetningsgraden för varumärket när den gavs in. För att kunna åberopa att ett märke eller namn är inarbetat ska detta gälla vid den tidpunkten ansökan görs. Ingiven komplettering till gjord ansökan visar blott vad som skett under tiden efter ansökningstillfället. Redan dessförinnan liksom under de fyra-fem åren därefter har ett stort antal aktörer börjat använda varumärken innehållande orden taxi och Stockholm i olika kombinationer. Många av dessa har registrerats som varumärken utan att innehavaren invänt och många har hunnit bli inarbetade i omsättningskretsen utan invändning från någon. Dessa förhållanden talar starkt för att nu gjord registrering inte ska tillåtas utan bör hävas då den uppenbart inte särskiljer sig från vad som är gängse förekommande i området och saknar tillägg.

Under många år behövde flera bolag ange sin verksamhetsregion och ort. Antalet bolag har dessutom varit så stort att den påstådda inarbetningen inte har kunnat ske. Den låga igenkänningsgraden redan 2005 kan inte ha ökat under ovan nämnda omständigheter och särskiljningsförmågan bortfaller eller åtminstone avtar om den skulle ha funnits. Det går inte att inarbeta ett kännetecken som är ett allmänt ord under tiden som andra använder den som en del av sitt registrerade kännetecken. I Stockholm används mer än 6000 taxibilar. Mer än hälften av dessa tillhör företag som sedan många år använder kännetecken som innehåller orden taxi och Stockholm i olika kombinationer. Exempel på detta är bland annat Taxi Kurir, Taxi ABC, Metro Taxi och Airport Cab. Innehavaren har inte invänt mot några av dessa registreringar.

Figuren i innehavarens märke förekommer redan på ett varumärke. I denna registrering, med nummer 266386, har tidigare antecknats en disclaimer för just orden taxi och Stockholm. Innehavarens märke har nu inkonsekvent registrerats. Denna motsägelse mellan tidigare antecknad disclaimer och innehavarens registrering utgör hinder.

Innehavarens utveckling av talan

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och anfört i huvudsak följande. PRV har haft anledning att under ansökningsförfarandet ta ställning till framförda invändning och grunden inför denna, men funnit att det inte fanns skäl att neka registrering. Bedömningen av förvärvad särskiljningsförmåga ska göras mot bakgrund av en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet där en lång rad faktorer kan vägas in. Bland annat kännetecknets marknadsandelar, frekvens och varaktighet av användningen av kännetecknet liksom det geografiska område för denna användning, investeringar i marknadsföring med kännetecknet, andel i omsättningskretsen som uppfattar märket som ett kännetecken för ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar. Innehavaren har härvid hänvisat till EU-domstolens dom i mål nr C-108/97 WINDSURFING CHIEMSEE.

Av de varumärkesregistreringar som invändaren har anfört som hinder mot registreringen av TAXI STOCKHOLM kan konstateras att enbart två innehåller både ordet TAXI och ordet

STOCKHOLM, nämligen registrering med nummer 313734 och 374500. Dessa två märken var avförda ur varumärkesregistret vid tidpunkten för registreringen av TAXI STOCKHOLM. Något registrerat varumärke som skulle kunna utgöra hinder föreligger således inte.

TAXI STOCKHOLM har av Stockholms tingsrätt konstaterats inneha varumärkesrättsligt och firmarättsligt skydd genom inarbetning i Stockholmsregionen, varför någon möjlighet för företag verksamma i Stockholmsregionen att använda TAXI STOCKHOLM i taxiverksamhet inte föreligger – oavsett varumärkesregistrering. Något frihållningsbehov att beakta föreligger således inte. Ordet "taxi" och ordet "Stockholm" torde – var för sig – utgöra ord som omfattas av ett frihållningsbehov; den som driver taxirörelse måste få kalla sin bil för taxi och den som driver rörelse i Stockholm måste kunna använda ordet Stockholm i rörelsen. Däremot torde kombinationen av orden TAXI STOCKHOLM inte omfattas av ett absolut frihållningsbehov. Det är inte nödvändigt att använda sig av TAXI STOCKHOLM i kombination för att beskriva en taxirörelse i Stockholmsområdet, vilket också den stora floran av olika kännetecken som finns på taxibilar i Stockholm utvisar. Ingen av de större konkurrenterna till innehavaren har traditionellt haft något behov av att använda ordet Stockholm på sina fordon. Användningen av kombinationen TAXI STOCKHOLM har däremot ökat de senaste 2-3 åren bland vissa mindre taxiföretag. Detta hänger samman med att innehavarens märke blivit allt mer välrenommerat och framgångsrikt och som marknadsledande det varumärke som är mest attraktivt att efterlikna. Ordkombinationen TAXI STOCKHOLM omfattas således inte av ett absolut frihållningsbehov.

Innehavaren har åberopat ett omfattande material till stöd för att TAXI STOCKHOLM genom inarbetning förvärvat särskiljningsförmåga i tillräcklig grad, innefattande bland annat uppgifter om den omfattande användningen av märket i marknadsföring, både regionalt och rikstäckande, samt marknadsundersökningar. År 2009 utfördes en rikstäckande marknadsundersökning avseende graden av kännedom hos kännetecknet TAXI STOCKHOLM och som omfattande ca 1550 intervjuer med slumpvis utvalda personer mellan 15 och 65 år i hela Sverige. Undersökningen redovisade att en så stor andel som 41 % av de tillfrågade personerna tänkte på taxitjänster från ett visst företag när de hörde TAXI STOCKHOLM. Det material och de omständigheter som åberopats vid ansökan om registrering av varumärket visar att TAXI STOCKHOLM har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning i Sverige som helhet. Inget hindrar att ett varumärke inarbetas för en verksamhet samtidigt med att andra varumärken används i verksamheten. Inget hindrar heller att ett varumärke inarbetas för en verksamhet samtidigt med att andra verksamheter använder delar av samma varumärke eller använder liknande varumärken.

SKÄL

Av 1 kap. 5 § första stycket varumärkeslagen framgår att ett varukännetecken ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan.

Av 2 kap. 5 § varumärkeslagen framgår att ett varumärke som ska registreras måste ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det avser.

Bristande särskiljningsförmåga kan enligt 1 kap. 5 § andra stycket varumärkeslagen bero på att ett varukännetecken endast består av tecken eller benämningar som i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd, eller i dagligt

språkbruk eller enligt branschens vedertagna språkbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

Enligt 1 kap. 5 § tredje stycket varumärkeslagen ska, vid bedömningen av om ett varukännetecken har särskiljningsförmåga, hänsyn tas till att det kan förvärva förmågan genom användning.

Vid bedömning av om ett varumärke har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid som märket varit i bruk samt hur märket uppfattas av den aktuella omsättningskretsen.

Av 2 kap. 7 § första stycket 1 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det strider mot lag eller annan författning eller mot goda seder eller allmän ordning.

Av 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor och tjänster av samma eller liknande slag, om det finns risk för förväxling. Av andra stycket 3 samma paragraf framgår att med varukännetecken avses bland annat ett varukännetecken som är inarbetat, om det inarbetade skyddet gäller inom en väsentlig del av landet.

Ett varukännetecken ska enligt 1 kap. 7 § andra stycket varumärkeslagen anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av omsättningskretsen är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet.

Av 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan. Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor eller tjänster som märkena avser. Vid bedömningen av om varu- eller tjänsteslagslikhet föreligger ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, särskilt varorna eller tjänsternas art, deras avsedda ändamål, deras användningsområde samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra. Hänsyn ska även tas till de motstående märkenas särskiljningsförmåga.

PRV gör följande bedömning

Innehavarens figurmärke innehåller orden TAXI, STOCKHOLM samt TAXI. I förhållande till samtliga tjänster som registreringen avser utgör märkesorden TAXI och STOCKHOLM upplysningar om de sökta transporttjänsternas art respektive inom vilket geografiskt område som dessa tjänster tillhandahålls. I märkets övre del framträder en särpräglad cirkelformad symbol i svart, gult och rött. Kombinationen av den cirkelformade symbolen samt och texten i märket gör att detta, sett i sin helhet, innehar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

Vad sedan gäller frågan huruvida innehavaren var i ond tro vid ansökningstillfället kan följande konstateras. I förarbetena till varumärkeslagen (Prop. 2009/10:225 s. 186-187) hänvisas till mål nummer C-529/07 där motsvarande bestämmelse om ond tro i artikel 52. 1 b i varumärkesförordningen har prövats av EU-domstolen. Av denna dom, punkterna 37 och 38, framgår att vid prövningen om sökanden varit i ond tro ska en helhetsbedömning

mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer göras. Särskilt ska beaktas den omständigheten att sökanden vetat om eller borde vetat om att tredje man använt ett identiskt eller liknande kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, vilket skulle innebära en risk för förväxling med det kännetecken som avses i registreringsansökan. Hänsyn ska även tas vid om sökandens avsikt varit att hindra tredje man från att fortsätta använda ett sådant kännetecken och graden av rättsskydd som tredje mans kännetecken haft. Av punkterna 40 till och med 44 i samma dom framgår dock att det emellertid inte i sig är tillräckligt att sökanden vet om eller borde veta om att en tredje man sedan länge använder ett identiskt eller liknande kännetecken för att sökanden ska anses vara i ond tro. Hänsyn ska även tas till sökandens avsikt när registreringsansökan gavs in. Detta är en subjektiv omständighet som ska fastställas mot bakgrund av de objektiva omständigheterna i det enskilda fallet. Avsikten att hindra tredje man från att saluföra en vara skulle således kunna vara en indikation på att sökanden varit i ond tro. Detta är bland annat fallet när det senare visar sig att sökanden inte registrerat ett kännetecken för att använda det utan endast för att hindra tredje man från att träda in på samma marknad.

Invändaren har inte inkommit med någonting som styrker att innehavaren skulle ha registrerat märket i ond tro. Inget annat har heller i utredningen framkommit som tyder på att innehavaren var i ond tro vid ansökningstillfället. PRV gör därför bedömningen att invändaren inte har visat att förutsättningarna för ond tro är uppfyllda. Det har i utredningen heller inte framkommit någonting som talar för att en registrering av innehavarens märke skulle strida mot lag eller författning.

Invändaren har vidare som grund för invändningen anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med ett antal varumärken. Beträffande denna grund har PRV att framföra följande. Varumärkena med registreringsnummer 313734 och 374500 har avförts ur PRV:s register. Varumärkena med registreringsnummer 387886, 392871, 390204, 391360, 391806, 408075 samt 409403 har samtliga ett senare ingivningsdatum och därmed en senare prioritet än innehavarens märke. Åberopat märke med registreringsnummer 266386 innehas av innehavaren. Därmed kan dessa märken inte utgöra förväxlingsbara hinder.

De bilder som invändaren bifogat invändningen kan inte läggas till grund för att invändaren skulle ha någon inarbetad rättighet. Bilderna visar inte att invändaren gjort sitt märke känt här i landet som en beteckning för sina tjänster inom en betydande del av omsättningskretsen. Innehavarens märke är därmed ej förväxlingsbart med någon av invändaren inarbetad rättighet.

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

Beslutat den 21 FEB 2012



Nina Isaksson



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.

BILAGA 1

Registreringsnummer: 387886

Registreringsdatum: 2007-03-23

Ansökningsnummer: 2007/00803

Ingivningsdatum: 2007-01-30

Figurklasser: 24.3.18



Klassificering

39: Taxitransporter.

Innehavare

BILAGA 2

Registreringsnummer: 392871

Registreringsdatum: 2007-11-30

Ansökningsnummer: 2007/07737

Ingivningsdatum: 2007-09-20

Figurklasser: 24.3.18; 26.1.20



Beskrivning

Rött, brunt och svart.

Klassificering

39: Taxitransporter.

Innehavare

Korrespondensadress

BILAGA 3**Registreringsnummer:** 390204**Registreringsdatum:** 2007-07-13**Ansökningsnummer:** 2007/03887**Ingivningsdatum:** 2007-04-28**Figurklasser:** 24.3.1; 24.3.18**Beskrivning**

Märket är utfört i svart och rött.

Klassificering**39:** Taxitransporter.**Innehavare**

BILAGA 4**Registreringsnummer:** 391360**Registreringsdatum:** 2007-09-21**Ansökningsnummer:** 2007/05608**Ingivningsdatum:** 2007-06-27**Figurklasser:** 24.3.7; 24.3.18**Klassificering****39:** Taxitransporter.**Innehavare**

Sverige

Korrespondensadress

BILAGA 5**Registreringsnummer:** 391806**Registreringsdatum:** 2007-10-19**Ansökningsnummer:** 2007/05609**Ingivningsdatum:** 2007-06-27**Figurklasser:** 24.3.7; 24.3.15**Klassificering****39:** Taxitransporter.**Innehavare****Korrespondensadress**

BILAGA 6**Registreringsnummer:** 408075**Registreringsdatum:** 2009-12-04**Ansökningsnummer:** 2009/04649**Ingivningsdatum:** 2009-06-15**Figurklasser:** 25.3.5; 26.3.4**Beskrivning**

RÖTT OCH VITT.

Klassificering**39:** Taxitransporter.**Innehavare****Korrespondensadress**

BILAGA 7

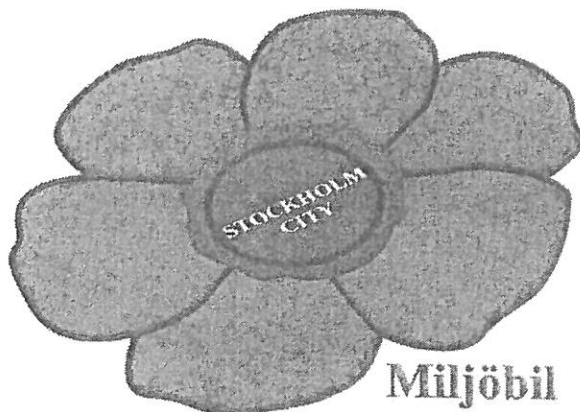
Registreringsnummer: 409403

Registreringsdatum: 2010-02-12

Ansökningsnummer: 2009/10229

Ingivningsdatum: 2009-12-21

Figurklasser: 5.5.20; 5.5.21



Beskrivning

Rött, grönt, vitt.

Klassificering

39: Taxitransporter.

Innehavare

Korrespondensadress

BILAGA 8

Registreringsnummer:	266386	Registreringsdatum:	1995-11-10
Ansökningsnummer:	1988/01914	Ingivningsdatum:	1988-03-02
Figurklasser:	7.1.6; 18.1.21		



Disclaimer

orden TAXI STOCKHOLM.

Klassificering

36: Fastighetsförvaltning och låneverksamhet.

39: Person- och godstransporter, beställningstrafik samt förmedling av transportuppdrag.

Kommentar

FG: 70. 7.1.6; 18.1.21.

Innehavare

Taxi trafikförening u.p.a., Box 6576, 113 83 STOCKHOLM, Sverige