

Invändningsärende nr 2010/0049/0001

Registrering nr 409581

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- 13

OMBUD

Sandart & Partners Advokatbyrå
Engelbrektsgatan 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, med registreringsnummer 409581, registrerat för person- och godstransporter, beställningstrafik samt förmedling av transportuppdrag, i klass 39.

Invändaren har yrkat att innehavarens registrering ska upphävas och har som grund för invändningen anfört att märket saknar särskiljningsförmåga, strider mot lag samt är registrerat i ond tro. Vidare har invändaren anfört att innehavarens märke 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 anfört att innehavarens varumärke är förväxlingsbart med det inarbetade varumärket TAXI STOCKHOLM CITY samt med ett antal firmor och varumärken 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.
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, med registreringsnummer 392871.
STOCKHOLM CITY TAXI, med registreringsnummer 408075.
STOCKHOLM CITY MILJÖBIL, med registreringsnummer 409403.
TAXI STOCKHOLM, med registreringsnummer 266386.

Invändarens utveckling av talan

Till stöd för sitt yrkande har invändaren i huvudsak anfört följande. Orden i det förevarande ordmärket, taxi och Stockholm, ingår i sin helhet och i kombination i många andra registrerade och inarbetade varumärken samt firmanamn. Bolagsverkets register visar minst 126 sådana namn. Registreringen avser således likartade delar av redan registrerade och inarbetade kännetecken och ska inte tillåtas registrering då de lätt förväxlas med redan förekommande kännetecken.

Orden taxi och Stockholm saknar särskiljningsförmåga då de blott utgör allmänna beskrivningar av den tjänst som saluförs och det geografiska område de ska saluföras inom. Sådana beskrivande ord som i hög grad är gemensamma för de likartade tjänsterna som ett mycket stort antal andra företag och aktörer tillhandahåller och saknar sådan identitet och särart som fordras för att registrera märket. Det kan påpekas att ordet Stockholm ingår i minst 449 registrerade varumärken varav 76 avser taxitransporter i klass 39. Ordet taxi exponeras på praktiskt taget samtliga 6000 taxibilar i Stockholmsområdet varav förstås att det saknar all särskiljningsförmåga, vilket inte ökar genom att kombineras med det vanligt förekommande ordet Stockholm.

Den gjorda registreringen är inte bara olämplig utan står också i strid med gällande lagbestämmelser. Inarbetningsgraden hos innehavarens märke uppfyller inte kraven i Artikel 4.2 d i Europarådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar. Hänsyn ska också tagas till vilket intresse som finns för att låta det geografiska namnet även i fortsättning vara tillgängligt för att brukas av andra företag. Att ha en ensamrätt till allmänna ord som taxi och Stockholm ger innehavaren stora konkurrensfördelar och strider mot fri konkurrens.

Många företag verksamma i Stockholm använder och har använt orden taxi och Stockholm i sin verksamhet före innehavarens varumärkesregistrering. Det vardagliga uttrycket TAXI STOCKHOLM eller Stockholms Taxi används och har använts för att särskilja de taxibilar som är eller var verksamma i Stockholm från de som var verksamma i andra orter. Innehavaren har under sin verksamhet använt olika kännetecken. Innehavarens egen marknadsundersökning, utförd av Exquiro, innehåller ledande frågor. Urvalet har varit 750 personer men man har bara tagit med 500 personer i beräkningen. Stora brister finns i undersökningen, bland annat i urvalet. Utländska och inhemska turister finns inte med och avser bara Stockholm. Övrigt material som har lämnats in av innehavaren visar inte inarbetning i tillräcklig utsträckning och är dessutom bristfällig. För att kunna åberopa att ett märke är inarbetat ska detta gälla vid tidpunkten för ansökan. Ansökan har inte varit registreringsbar vid ansökningstillfället. Ingiven komplettering gjord till marknadsundersökningen visar bara vad som skett under tiden efter ansökningstillfället. Eventuell inarbetning efteråt är inte relevant för ansökan.

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 ovannämnda 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.

Invändaren har sedan många år tillbaka inarbetat och också erhållit registrering av varumärken som innehåller de ordkombinationer som registrerats. Kännetecken innehållande ordkombinationen TAXI STOCKHOLM och city är sedan 1995 inarbetade för invändarens rörelse. Sagda ordkombination är bland annat sedan 1995 placerad på invändarens taxibil och har funnits på många anslutna bilar. I innehavarens tidigare 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.

Innehavaren driver en veritabel klappjakt på konkurrerande taxiföretag i Stockholm med uppsåt att skada andra konkurrerande företag. Innehavaren har uppsåtligen gått ut med vilseledande och felaktig information avseende 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. Till stöd för att invändaren har en tidigare inarbetat rättighet har denne till invändningen bifogat bilder med taxibilar på.

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 av TAXI STOCKHOLM. 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.

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 märke består av lydelsen TAXI STOCKHOLM. I förhållande till samtliga tjänster som registreringen omfattar kan inledningsvis konstateras att lydelsen, sett utifrån dess ursprungliga särskiljningsförmåga, endast anger tjänsternas art och dess geografiska ursprung. Det är en förutsättning för registreringens bestånd att märket TAXI STOCKHOLM genom innehavarens användning har kommit att uppfattas som ett kännetecken för innehavarens tjänster. Denna kännedom ska föreligga inom en betydande del av omsättningskretsen för de aktuella tjänsterna (jmf EU-domstolens dom i mål nr C-108/97 WINDSURFING CHIEMSEE punkterna 49-51). Med utgångspunkt från aktuell tjänsteförteckning definieras omsättningskretsen till alla som använder taxi och transporttjänster, vilket är en bred allmänhet. Det bifogade materialet visar bland annat att innehavaren bedrivit taxiverksamhet under benämningen TAXI STOCKHOLM sedan 1970-talet, att innehavaren har en stor marknadsandel samt att märket exponerats i hela landet genom extensiv reklam användning och omfattande exponering i media. Branschintygen som givits in intygar att Svenska Taxiförbundet, anser att TAXI STOCKHOLM är väl inarbetat i hela landet. Taxi Göteborg Ek. förening intygar att märket är känt i Göteborg och Växjö Taxi intygar att märket är känt hos intygsgivarens personal. Intygen visar att TAXI STOCKHOLM uppfattas som ett kännetecken bland kommersiella aktörer i branschen. Vidare visar inarbetningsundersökningen, utförd av Sifo, att en kännedom om 41 % föreligger. Urvalet av respondenter är representativ. Resultatet av undersökningen redovisas i grupper om såväl geografiskt ursprung som ålder, inkomst, kön, utbildning mm. I kombination med övrigt inlämnat material, kan undersökningen läggas till grund för att märket är känt inom en betydande del av omsättningskretsen. Sammanfattningsvis kan konstateras att innehavaren visat att varumärket TAXI STOCKHOLM använts på ett sådant sätt och i en sådan omfattning att det inom en betydande del av omsättningskretsen har kommit att uppfattas som ett kännetecken för innehavarens tjänster. PRV konstaterar därför att den bristande ursprungliga särskiljningsförmågan är avhjälpt.

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 inte framkommit någonting som talar för att 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

13 FEB 2012


Sara Öjebro


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

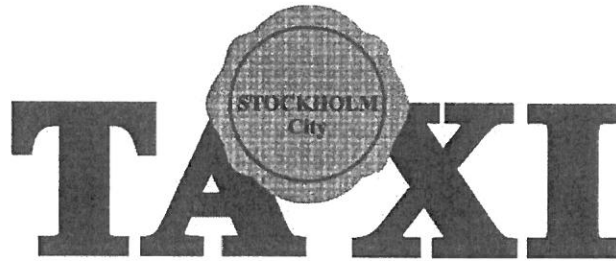
Registreringsnummer: 387886

Registreringsdatum: 2007-03-23

Ansökningsnummer: 2007/00803

Ingivningsdatum: 2007-01-30

Figurklasser: 24.3.18



Klassificering

39: Taxitransporter.

Innehavare

BILAGA 2

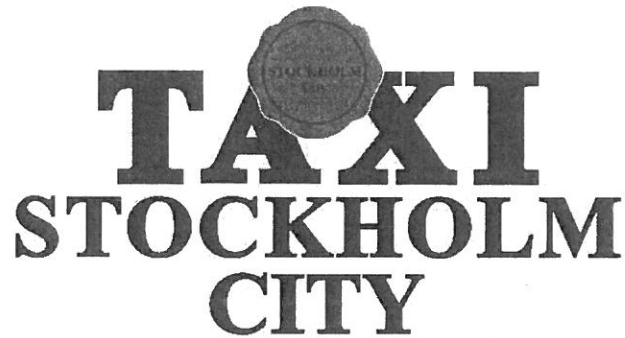
Registreringsnummer: 390204

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 3

Registreringsnummer: 391360

Registreringsdatum: 2007-09-21

Ansökningsnummer: 2007/05608

Ingivningsdatum: 2007-06-27

Figurklasser: 24.3.7; 24.3.18



Klassificering

39: Taxitransporter.

Innehavare

Korrespondensadress

Stockholm, Sverige

BILAGA 4

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 5

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

f _____ ige

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

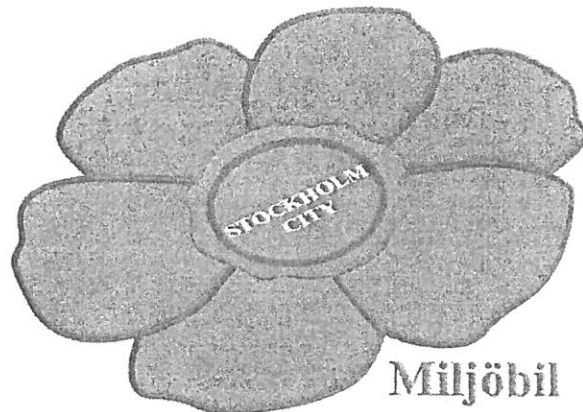
Registreringsnummer: 409403

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