

Registrering nr 512910
Invändningsnr. 2013/0082/0001

INVÄNDARE

Taxi trafikförening u.p.a.("Taxi Stockholm")

OMBUD

Sandart & Partners Advokatbyrå Kommanditbolag
Box 7131
103 87 Stockholm

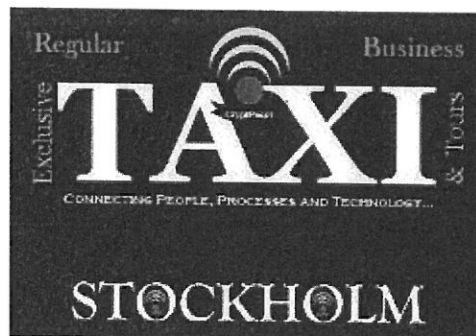
INNEHAVARE

BESLUT

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

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket CRYPT POINT REGULAR BUSINESS EXCLUSIVE TAXI & TOURS CONNECTING PEOPLE, PROCESSES AND TECHNOLOGY... STOCKHOLM i figur, med registreringsnummer 512910, registrerat för följande tjänster:



Klass 39: Taxitjänster; taxitransport; anordnande av taxiresor; taxitransporter; taxitransporter av resenärer; taxitransporter för rullstolsbundna; anskaffande av biljetter som ger innehavaren möjlighet att resa; eskort för resande och deras bagage; inslagningstjänster för skydd av bagage under resa; ledsagning av resande (resesällskap); tjänster avseende hantering av import- och exportlast; lastbilstransport; lastning av fartyg; uthyrning av fordon, speciellt motorfordon och lastbilar; uthyrning av lastbilar; uthyrning av lastbilar och fordon; tjänster avseende uthyrning av fordon;

tjänster avseende uthyrning av motorfordon; uthyrning av bilar; uthyrning av bilar med chaufför; uthyrning av bussar; uthyrning av cyklar; uthyrning av delar till fordon; uthyrning av flygmotorer; uthyrning av fordon; uthyrning av fordon för transporter.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund för detta att innehavarens registrering är förväxlingsbar med invändarens följande varumärken:

Svensk varumärkesregistrering nummer 409582 TAXI STOCKHOLM 15 00 00, i figur, registrerad för följande tjänster:



Märket är utfört i svart, rött och gult.

Disclaimer: Genom registrering erhålles ej ensamrätt till orden TAXI STOCKHOLM eller sifferkombinationen 15 00 00. (Se: PBR dom 12-064 - 12-066)

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

Svensk varumärkesregistrering nummer 409581 TAXI STOCKHOLM, registrerad för följande tjänster:

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

Som vidare grund för att innehavarens märke inte ska registreras anför invändaren att innehavarens registrering är förväxlingsbar med invändarens inarbetade varumärken TAXI STOCKHOLM och TAXI STOCKHOLM 150000, i figur som ovan.

Som ytterligare grund för att innehavarens märke inte ska registreras anför invändaren att invändarens varumärken med registreringsnummer 409581 TAXI STOCKHOLM och registreringsnummer 409582 TAXI STOCKHOLM 15 00 00, i figur, är väl ansedda och att användningen av innehavarens märke skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varukännetecknens särskiljningsförmåga eller anseende.

Som slutlig grund för att invändarens märke inte ska registreras anför invändaren att innehavarens registrering är förväxlingsbar med kännetecknen TAXI STOCKHOLM och TAXI STOCKHOLM 150000, i figur som ovan, som invändaren använde vid tidpunkten för ansökan och att innehavaren har varit i ond tro.

Innehavaren bestrider grunderna för invändningen.

Invändarens utveckling av talan

Till stöd för sin invändning anför invändaren i huvudsak följande. PRV har godkänt invändarens registreringar med nummer 409581 TAXI STOCKHOLM och 409582 TAXI STOCKHOLM 15 00 00, i figur,, vilka utgör äldre rättigheter i förhållande till innehavarens registrering. Dessa varumärken är väl ansedda. Invändaren har tillhandahållit sina tjänster under ordvarumärket TAXI STOCKHOLM sedan i vart fall år 1990 och av figurvarumärket TAXI STOCKHOLM 150000 sedan år 1993. Invändarens användning av dessa varumärken är mycket välkänd i såväl Stockholmsområdet som i övriga landet. Stockholms tingsrätt har i dom av den 3 december 2009 fastslagit att Taxi Stockholms kännetecken genom inarbetning åtnjuter varumärkes- och firmarättsligt skydd. Tilläggen till orden TAXI STOCKHOLM i innehavarens märke undgår genomsnittskonsumentens uppmärksamhet. Det sätt på vilket innehavarens märke används riskerar att leda till uppfattningen att det finns ett samband mellan innehavarens och invändarens verksamhet. Innehavaren använder även ett grönt stiliserat löv som är ett för invändaren registrerat figurvarumärke med nummer 406163.

Till stöd för sin invändning har invändaren ingivit följande material:

- Stockholms tingsrätts dom av den 3 december 2009 i mål nummer T 4670-03
- Marknadsundersökning utförd av ISI Wissing AB från år 2009
- Varumärkesbarometern från år 2013
- Sammanställningar av den användning av Taxi Stockholms kännetecken och marknadsföringsåtgärder som vidtagits fram till och år 2012
- Fotografi som visar hur innehavaren använder sitt varumärke
- Registreringsbeviset för invändarens figurvarumärke föreställande ett stiliserat löv och även innehållande texten MILJÖBIL, med nummer 406163.

Innehavarens utveckling av bestridandet

Innehavaren av varumärket bestrider invändningen och anför i huvudsak följande. Innehavarens märke utgör en unik kombination av figur- och textinslag och är inte förväxlingsbart med invändarens märken. Orden TAXI och STOCKHOLM återfinns i innehavarens märken på grund av nödvändigheten att kommunicera tjänsternas art och plats mot kunderna.

SKÄL

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 3 varumärkeslagen, även ett varukännetecken som är inarbetat, om det inarbetade skyddet gäller inom en väsentlig del av landet.

Enligt 1 kap 7 § andra stycket ska ett varukännetecken anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där samtliga omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Om varu- eller tjänsteslagslikhet är för handen ska en bedömning av märkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga/konceptuella likheter göras med utgångspunkt i det helhetsintryck som varumärkena förmedlar med hänsyn till bland annat deras särskiljande och dominerande delar (EU-domstolens dom i mål C-251/95, "Sabel", punkterna 22 och 23). Hänsyn ska även tas till det faktum att genomsnittskonsumerten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av märkenas utföranden (EU-domstolens dom i mål C-342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer", punkt 26).

Utgångspunkten vid bedömningen är att den berörda produktkategoriens genomsnittskonsumert är normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Det ska dock även beaktas att genomsnittskonsumertens uppmärksamhetsgrad kan variera beroende på den aktuella varu- eller tjänstekategori (se EU-domstolens dom i mål C-342/97, "Lloyd Schuhfabrik Meyer", punkt 26).

Vid bedömningen av om varu- eller tjänsteslagslikhet föreligger ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, bland annat deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (se EU-domstolens dom i mål C-39/97, "Canon", punkt 23).

En hög grad av särskiljningsförmåga hos det äldre märket, ursprunglig eller förvärvad, ökar risken för förväxling. Hänsyn ska bland annat tas till den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar (se EU-domstolens domar i mål C-251/95, "Sabel").

Av 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Vid bedömningen av om ett varukännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen ska samtliga relevanta omständigheter i ärendet beaktas, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning det använts, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts, samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket (se EU-domstolens dom i mål C-375/97, "Chevy", punkt 27).

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen får ett varumärke inte 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.

PRV gör följande bedömning

Den av invändaren åberopade varumärkesregistreringen nummer 409581 TAXI STOCKHOLM har upphävts genom Patentbesvärsträttens lagakraftvunna dom av den 4 juli 2013 i de förenade målen nummer 12-064, 12-065 och 12-066. Denna registrering kan följaktligen inte utgöra hinder mot registrering av innehavarens märke enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen om förväxling, eller vara ett väl ansett varukännetecken som kan utgöra registreringshinder enligt 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen.

Väl ansett

Patentbesvärsträtten har i nyssnämnda dom funnit att det utifrån det ingivna materialet inte går att dra någon säker slutsats om omsättningskretsens kännedom om invändarens märke TAXI STOCKHOLM 15 00 00, i figur, med registreringsnummer 409582. Invändaren har inte i nu aktuellt invändningsärende presenterat något material som medför en annan bedömning. Vid dessa förhållanden finner PRV att detta märke varken är väl ansett eller har förvärvat förstärkt känneteckenskraft för några av de tjänster det avser. Märket har därmed endast det skydd som följer av registreringen.

Inarbetning

Av vad ovan sagts om bedömningen av kännedomen om invändarens ordkännetecken TAXI STOCKHOLM och figurkännetecken TAXI STOCKHOLM 150000, följer att det saknas stöd för slutsatsen att dessa kännetecken är kända inom en betydande del omsättningskretsen som beteckning för de tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Dessa kännetecken utgör därmed inte för invändaren inarbetade kännetecken.

Förväxling

PRV prövar i det följande huruvida invändarens varumärke med registreringsnummer 409582 TAXI STOCKHOLM 15 00 00, i figur, och innehavarens märke är förväxlingsbara.

Tjänsteslagslikhet

Tjänsterna *taxitjänster; taxitransport; anordnande av taxiresor; taxitransporter; taxitransporter av resenärer; taxitransporter för rullstolsbundna; lastbilstransport; uthyrning av bilar med chaufför*, som innehavarens märke avser i klass 39 faller inom den bredare tjänstekategorin person- och godstransporter, som invändarens märke avser i samma klass. De motstående tjänsterna är därmed identiska.

De tjänster som innehavarens märke avser i övrigt, nämligen *anskaffande av biljetter som ger innehavaren möjlighet att resa; eskort för resande och deras bagage; inslagningstjänster för skydd av bagage under resa; ledsugning av resande (resesällskap); tjänster avseende hantering av import- och exportlast; lastning av fartyg; uthyrning av fordon, speciellt motorfordon och lastbilar; uthyrning av lastbilar; uthyrning av lastbilar och fordon; tjänster avseende uthyrning av fordon; tjänster avseende uthyrning av motorfordon; uthyrning av bilar; uthyrning av bussar; uthyrning av cyklar; uthyrning av delar till fordon; uthyrning av flygmotorer; uthyrning av fordon; uthyrning av fordon för transporter*, har ett näraliggande samband med invändarens tjänster person- och godstransport i fråga om art, syfte, kommersiellt ursprung, och kompletterar även

invändarens nämnda tjänster. Sammantaget föreligger en hög grad av likhet de motstående tjänsterna emellan.

Märkeslikhet

De kännetecken som ska jämföras är följande:

Invändarens märke:

Innehavarens märke:



Bedömningen av märkenas förväxlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheter, ska ske med utgångspunkt i uppfattningen hos genomsnittskonsumenten av den kategori av varor eller tjänster som avses. I förevarande fall riktar sig de tjänster där identitet eller likhet har konstaterats till konsumenter i allmänhet, men även till professionella aktörer som grossister, näringsidkare och företagskunder.

Båda de motstående märkena innehåller orden TAXI och STOCKHOLM som framträdande inslag. Vidare innehåller båda märkena en framträdande figur. Figuren är placerad på samma ställe i de båda märkena, mellan bokstäverna A och X i TAXI. I innehavarens märke återfinns figuren även i bokstäverna O i ordet STOCKHOLM. Figuren har i båda märkena en rund grundform och båda figurerna innehåller färgen gul. I övrigt finns detaljskillnader mellan figurerna beträffande utformning och färgsammansättning. Invändarens märke innehåller även som framträdande inslag siffrorna 15 00 00, vilka saknar motsvarighet i innehavarens märke. Innehavarens märke innehåller utöver de märkesgemensamma orden TAXI STOCKHOLM flera ytterligare inslag i form av orden CRYPT POINT REGULAR BUSINESS EXCLUSIVE TAXI & TOURS CONNECTING PEOPLE, PROCESSES AND TECHNOLOGY, vilka saknar motsvarighet i innehavarens märke. Dessa märkesord kan endast i begränsad utsträckning förväntas begagnas av omsättningskretsen när innehavarens tjänster efterfrågas. Dessa ord utgör var för sig underordnade inslag i innehavarens märke, vilka inte är ägnade att distansera märkena från varandra visuellt eller fonetiskt. En ytterligare omständighet som bidrar till att distansera märkena visuellt är de motstående märkenas omvända färgskala. Vid en sammantagen bedömning föreligger en visuell likhet och en hög grad av fonetisk likhet mellan märkena.

Det föreligger en begreppsmässig likhet mellan märkena till följd av de gemensamma huvudorden TAXI och STOCKHOLM.

Sammanfattningsvis föreligger en likhet mellan de motstående märkena.

Invändarens märke har registrerats med en disclaimer, varigenom framgår att registreringen inte ger invändaren ensamrätt till orden TAXI STOCKHOLM eller sifferkombinationen 15

00 00. Disclaimern infördes genom Patentbesvärsträttsens ovan nämnda dom i de förenade målen 12-064, 12-065 och 12-066. Där konstaterade domstolen att beteckningen TAXI STOCKHOLM saknar ursprunglig särskiljningsförmåga för person- och godstransporter, beställningstrafik samt förmedling av transportuppdrag, i klass 39, samt att den inte genom användning förvärvat sådan särskiljningsförmåga. Domstolen upphävde därmed invändarens ordvarumärke TAXI STOCKHOLM med registreringsnummer 409581. Av det sagda följer att innehavarens märke som helhet har en ursprunglig särskiljningsförmåga som är lägre än normalgraden och att märkets särskiljningsförmåga är begränsad till dess figurativa utformning.

Till följd av avsaknaden av särskiljningsförmåga hos den märkesgemensamma texten TAXI STOCKHOLM krävs för att märkena ska kunna betraktas som förväxlingsbara att det föreligger betydande figurativa och övriga visuella likheter mellan märkena som ger upphov till ett likartat helhetsintryck. Det finns likheter mellan märkena i form av att orden TAXI och STOCKHOLM utgör framträdande inslag i båda märkena, samt genom likheter mellan märkenas figurer. Det finns dock även skillnader i de intryck som de motstående märkena förmedlar. Detta i form av märkenas omvända färgskala, färg- och andra detaljskillnader mellan varumärkenas figurer, samt de i invändarens märke framträdande siffrorna 15 00 00, vilka saknar motsvarighet i innehavarens märke. Vid en helhetsbedömning av samtliga ovan anförda omständigheter finner PRV att märkena inte uppvisar en tillräckligt hög grad av likhet för att vara förväxlingsbara, inte ens i förhållande till identiska tjänster.

Ond tro

Eftersom den av invändaren påstådda användningen inte avser kännetecken som är förväxlingsbara med innehavarens registrering kan innehavarens varumärke inte upphävas med stöd av 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen.

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

Beslutat 2015-02-18

Nina Isaksson

Christofer Lindqvist

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Skriv "Till Patentbesvärsrätten" på överklagandet, men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha

Överklagandet ska ha kommit in till PRV **inom två (2) månader** från beslutets dag. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten, om det kommit in i rätt tid och PRV inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.