



SVEA HOVRÄTT
Avdelning 02
Rotel 020109

DOM
2015-05-13
Stockholm

Mål nr
T 696-12

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Stockholms tingsrätts dom 2011-12-21 i mål nr T 3920-09, se bilaga A

KLAGANDE

1. Hossein Moshiri, 520315-2391
Hjalmar Söderbergs väg 16 A
112 52 Stockholm

2. Taxiåkeriet i Stockholm City AB, 556724-0634
Box 34129
100 26 Stockholm

Ställföreträdare: Hossein Moshiri

MOTPART

Taxi Stockholm 15 00 00 Aktiebolag, 556027-9811
Box 6576
113 83 Stockholm

Ombud: Advokaterna Göran Antonsson och Anders Kylhammar
Box 7131
103 87 Stockholm

SAKEN

Varumärkesintrång m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

1. Hovrätten ändrar tingsrättens dom med avseende på punkterna 2 och 3 i domslutet endast på följande sätt.
 - a) Hovrätten förbjuder envar av Taxiåkeriet i Stockholm City AB och Hossein Moshiri vid vite om 500 000 kr att i näringsverksamhet avseende taxitjänster i Stockholms län använda kännetecknet TAXI STOCKHOLM CITY eller kännetecknen med väsentligen samma utformning.

Dok.Id 1199880

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 675 00 E-post: svea.avd2@dom.se www.svea.se	08-561 675 09	måndag – fredag 09:00-15:00

- b) Hovrätten upphäver vad tingsrätten förordnat om hävning av Hossein Moshiris varumärkesregistreringar nr 387886 och 408075 och ogillar Taxi Stockholm 15 00 00 Aktiebolags talan om hävning av dessa varumärken.
2. Taxiåkeriet i Stockholm City AB och Hossein Moshiri ska solidariskt ersätta Taxi Stockholm 15 00 00 Aktiebolag för rättegångskostnader i hovrätten med 585 000 kr. Beloppet avser ombudsarvode. Taxiåkeriet i Stockholm City AB och Hossein Moshiri ska också solidariskt betala ränta enligt 6 § räntelagen på beloppet från dagen för hovrättens dom till dess betalning sker.
-

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Hossein Moshiri och Taxiåkeriet i Stockholm City AB (Taxiåkeriet) (gemensamt benämnda Klagandena) har yrkat att hovrätten ska ogilla den av Taxi Stockholm 15 00 00 Aktiebolag (Taxi Stockholm) förda talan i dess helhet. Klagandena har vidare yrkat att hovrätten ska befria dem från skyldigheten att ersätta Taxi Stockholms rättegångskostnader i tingsrätten och förplikta Taxi Stockholm att i stället ersätta Klagandenas rättegångskostnader där. Slutligen har Klagandena yrkat att hovrätten i vart fall ska befria dem från skyldigheten att ersätta Taxi Stockholms rättegångskostnader i tingsrätten med ett högre belopp än 90 000 kr.

Taxi Stockholm har motsatt sig att tingsrättens dom ändras.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i hovrätten.

PARTERNAS TALAN I HOVRÄTTEN

Patentbesvärslagen hävde genom dom den 4 juli 2013 Taxi trafikförening u.p.a.:s (Trafikföreningen) varumärkesregistrering av ordkännetecknet TAXI STOCKHOLM (reg. nr. 409581) och förordnade 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). Domen vann laga kraft.

Parterna har i huvudsak åberopat samma omständigheter och utvecklat sin talan på samma sätt som i tingsrätten, dock med de justeringar och förtydliganden som följer nedan och som huvudsakligen föranletts av Patentbesvärslagens dom.

Det är framför allt Taxi Stockholm som har justerat och förtydligat sin talan till följd av Patentbesvärslagens dom. Hovrätten redovisar därför Taxi Stockholms justeringar m.m. före Klagandenas.

Taxi Stockholm

Till följd av inarbetning i en väsentlig del av landet, eller i vart fall inom Stockholms län, har Trafikföreningen ensamrätt till *ordkännetecknet* TAXI STOCKHOLM som varumärke och näringskännetecken för person- och godstransporter, beställningstrafik samt förmedling av transportuppdrag. Till följd av registrering och inarbetning i en väsentlig del av landet, eller i vart fall inom Stockholms län, har Trafikföreningen ensamrätt till kännetecknet TAXI STOCKHOLM i *figurutförande* som varumärke och näringskännetecken i samma tjänsteklass.

Kännetecknen är inarbetade i vart fall sedan den 1 januari 2007.

För att yrkandena om vitesförbud och skälig ersättning för varumärkesintrång ska bifallas är det, när övriga förutsättningar är uppfyllda, tillräckligt att Trafikföreningens ordkännetecken är inarbetat inom Stockholms län. Yrkandet om hävning av Hossein Moshiris i målet aktuella varumärken ska i första hand prövas enligt den tidigare gällande varumärkeslagen (1960:644) (1960 års varumärkeslag). För bifall till yrkandet är då tillräckligt, givet att övriga förutsättningar är uppfyllda, att Trafikföreningens kännetecken *var inarbetat* när Hossein Moshiri ansökte om sina varumärkesregistreringar (se 14 § första stycket 6 i 1960 års varumärkeslag). Om prövningen i stället ska ske enligt den nya varumärkeslagen (2010:1877) (varumärkeslagen) görs gällande att Trafikföreningens kännetecken vid tiden för Hossein Moshiris ansökningar om varumärkesregistrering *var inarbetat i en väsentlig del av landet*, jfr 2 kap. 8 § andra stycket 3 varumärkeslagen. Stockholms län utgör en väsentlig del av landet.

Taxi Stockholm har rätt till skälig ersättning för det uppsåtliga eller i vart fall oakt samma intrång i Trafikföreningens *ordkännetecken* TAXI STOCKHOLM och kännetecknet TAXI STOCKHOLM i *figurutförande* som Klagandena har gjort sig skyldiga till genom att i taxiverksamhet i Stockholms län använda ordkännetecknet TAXI STOCKHOLM CITY och Hossein Moshiris registrerade varumärke nr 390204. Det görs dock inte gällande att intrånget har medfört någon ytterligare skada.

Taxi Stockholms verksamhet och användningen av kännetecknet TAXI STOCKHOLM på dess fordon och i övrig marknadsföring har fortgått i allt väsentligt i samma omfattning som i tiden före tingsrättens dom. Taxi Stockholm utför sina tjänster genom ett antal anslutna åkerier med för närvarande drygt 1 600 taxibilar. Taxi Stockholm utför ca åtta miljoner körningar per år och koncernen Taxi Stockholm omsatte år 2013 ca två miljarder kr.

Under åren 2011–2014 har Taxi Stockholm årligen investerat i genomsnitt ca fem miljoner kr i marknadsföring.

Taxi Stockholm har under år 2014 låtit TNS Sifo genomföra en marknadsundersökning bland de boende i Stockholms län i åldrarna 18–74 år för att undersöka vilken kännedom de har om kännetecknet TAXI STOCKHOLM.

Klagandena

Trafikföreningen har inte ensamrätt att i näringsverksamhet använda kännetecknet TAXI STOCKHOLM, vare sig genom registrering eller genom inarbetning i hela eller delar av landet. Ordmärket TAXI STOCKHOLM uttrycker inte annat än ett allmänt beskrivande begrepp, dels i form av en artbestämning av den ifrågavarande tjänsten och dels genom ett geografiskt begrepp. Orden tagna var för sig eller i kombination saknar följaktligen särskiljningsförmåga. Under alla förhållanden var inte ordmärket TAXI STOCKHOLM inarbetat år 2007, då Hossein Moshiri ansökte om registrering av sina varumärken med registreringsnummer 390204, 391360, 391806 och 387886.

Klagandena började använda kännetecknet TAXI STOCKHOLM CITY redan år 1995 och omsättningskretsen använder sig av förkortningen ”City” i samband med att Klagandenas tjänster efterfrågas. Klagandena har alltså sedan dess brukat märket men kännetecknet har dock inte vid något tillfälle varit inarbetat.

Inarbetning av ett kännetecken i Stockholmsområdet medför inte att kännetecknet är inarbetat i en väsentlig del av landet.

UTREDNINGEN I HOVRÄTTEN

Parterna har lagt fram samma utredning i hovrätten som i tingsrätten. På Taxi Stockholms begäran har kompletterande förhör hållits med Ole Lomstedt och Martin Huusman. Parterna har dessutom åberopat ny skriftlig bevisning i hovrätten.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Inledning

Varumärkeslagen trädde i kraft den 1 juli 2011. Målet rör förhållanden i tiden såväl före som efter detta datum. Hovrätten kommer därför att först ta upp frågan om vilken lag som är tillämplig vid prövningen av målets olika delar. Därefter prövar hovrätten de övriga frågorna i målet huvudsakligen i samma ordning som tingsrätten. Först prövas omfattningen av Taxi Stockholms påstådda ensamrätter och därefter om Klagandena har gjort sig skyldiga till varumärkesintrång. Hovrätten prövar sedan frågorna om ersättningsskyldighet för Klagandena och hävning av Hossein Moshiris i målet aktuella varumärkesregistreringar. Avslutningsvis prövar hovrätten frågan om vitesförbud.

Hovrättens prövning blir delvis en annan än tingsrättens till följd av Patentbesvärshovrättens dom och Taxi Stockholms justering av sin talan.

Gamla eller nya varumärkeslagen?

Enligt övergångsbestämmelserna till varumärkeslagen ska den tillämpas även på varukännetecken som har inarbetats, varumärken som har registrerats eller varumärkesregistreringar som har sökts före ikraftträdandet. Äldre föreskrifter ska dock fortfarande gälla bl.a. i fråga om åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet.

En allmän princip inom immaterialrätten är att en ny lag blir tillämplig också på rättigheter som har uppkommit innan den nya lagen trätt i kraft (se t.ex. prop.

1996/97:128, s. 106 f. med hänvisning). I förarbetena till varumärkeslagen framhålls att lagens bestämmelser som huvudprincip ska tillämpas på alla de varukännetecken som erhållit skydd enligt äldre föreskrifter. Undantaget i övergångsbestämmelserna om att äldre föreskrifter fortfarande ska gälla i fråga om åtgärder som har vidtagits eller rättigheter som har förvärvats före ikraftträdandet medför enligt förarbetena bl.a. att de nya reglerna inte påverkar redan ingångna avtal (se prop. 2009/10:225, s. 388 f.).

Hovrätten konstaterar att undantaget i övergångsbestämmelserna om tillämpning av äldre föreskrifter inte aktualiseras i detta mål. Varumärkeslagen ska alltså tillämpas vid prövningen av målet i dess helhet.

Trafikföreningens ensamrätter

Utgångspunkter för bedömningen

Av 1 kap. 6 och 7 §§ varumärkeslagen följer att en ensamrätt till varumärken kan förvärvas genom registrering och att en ensamrätt till varukännetecken kan förvärvas genom inarbetning. Ett varukännetecken ska anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som en beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Om varukännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten inom det området.

Enligt 1 kap. 4 § varumärkeslagen är en förutsättning för såväl registrering som inarbetning av ett varukännetecken att det har särskiljningsförmåga. Med särskiljningsförmåga avses att kännetecknet kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan (se 1 kap. 5 § första stycket varumärkeslagen). Av 1 kap. 5 § andra stycket 1 varumärkeslagen framgår att varukännetecken som beskriver tjänsten, eller någon av tjänstens egenskaper, exempelvis dess geografiska ursprung, kan anses sakna så kallad tillräcklig ursprunglig särskiljningsförmåga. Även sådana varukännetecken kan emellertid genom användning förvärva särskiljningsförmåga enligt bestämmelsens tredje stycke.

En huvudregel är visserligen att beskrivande ord, former, figurer m.m. inte ska registreras som varumärken och därmed förbehållas en enskild aktör. De ska tvärtom vara fria att använda för samtliga aktörer på marknaden (se bl.a. EG-domstolens dom den 4 maj 1999 i de förenade målen nr C-108/97 och C-109/97 Windsurfing Chiemsee, punkten 25). Men varukännetecken som genom en omfattande och långvarig användning nått en oerhörd styrka kan, även om de inte i sig är särskilt fantasifulla eller originella, förvärva känneteckenskraft helt oberoende av graden av ursprunglig särskiljningsförmåga och det kan uttryckas som att varukännetecken kan ha en viss grad av särskiljningsförmåga, vilken beror av en kombination av dess originalitet och marknadsställning (se Richard Wessman, Varumärkeslagen, 2014, s. 27 f.). Att ett varukännetecken som innefattar beskrivande tecken och upplysningar inte anses ha särskiljningsförmåga utgör följaktligen endast en presumtion som kan motbevisas (jfr Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 13 uppl. 2013, s. 269).

För att avgöra om ett varukännetecken har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av det bruk som har gjorts av det ska en samlad bedömning göras av de omständigheter som kan visa att varumärket lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa att den aktuella tjänsten kommer från ett visst företag och således att tjänsten kan särskiljas från andra företags tjänster. Vid bedömningen ska hänsyn bl.a. tas till varumärkets inneboende egenskaper. Den bedömningen inbegriper *dels* huruvida varumärket saknar deskriptiva element om de tjänster som det representerar, *dels* den marknadsandel som varumärket innehar, *dels* hur ofta, hur länge och inom hur stort geografiskt område varumärket har brukats, *dels* hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det och *dels* den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att tjänsten kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar. Av det sagda följer att det inte generellt kan konstateras, t.ex. med hänvisning till att en viss procentsats av omsättningskretsen känner till varumärket, när ett varumärke har förvärvat en viss grad av särskiljningsförmåga (Se Chiemsee-målet, punkterna 49–52.)

EU-domstolen har slagit fast att bevisbördan för förvärvat särskiljningsförmåga vilar på varumärkesinnehavaren med motiveringen att det är fråga om en undantagsregel och att innehavaren har bäst förutsättningar att föra bevisning på denna punkt (EU-

domstolens dom den 19 juni 2014 i de förenade målen nr C-217/13 och C-218/13 Oberbank, punkterna 68–70).

Bedömningen i detta mål

Taxi Stockholm har i hovrätten gjort gällande att Trafikföreningen sedan den 1 januari 2007 genom inarbetning i en väsentlig del av landet, eller i vart fall inom Stockholms län, har förvärvat ensamrätt till kännetecknet TAXI STOCKHOLM.

Hovrätten konstaterar inledningsvis att kännetecknet TAXI STOCKHOLM saknar ursprunglig särskiljningsförmåga för person- och godstransporter, beställningstrafik samt förmedling av transportuppdrag.

Hovrätten har då att pröva om kännetecknet TAXI STOCKHOLM genom användning har förvärvat särskiljningsförmåga. Av vikt för den bedömningen är kändedomen i omsättningskretsen om de tjänster som Taxi Stockholm erbjuder. Omsättningskretsen utgörs enligt hovrätten av konsumenter i allmänhet som efterfrågar eller kan komma att efterfråga bolagets tjänster. När det gäller omsättningskretsens geografiska utbredning konstaterar hovrätten att Taxi Stockholm, som framgått ovan, gjort gällande inarbetning inom i vart fall Stockholms län. För hovrättens prövning av frågorna om varumärkesintrång och vitesförbud är det tillräckligt att ensamrätten till kännetecknet TAXI STOCKHOLM grundar sig på inarbetning i Stockholms län. Hovrätten begränsar därför sin prövning av ensamrätten till kännetecknet till att avse det påståendet. När det sedan gäller frågan om Stockholms län ska anses utgöra en väsentlig del av landet återkommer hovrätten till den vid sin prövning av om Hossein Moshiris varumärkesregistreringar ska hävas. Om det vid den prövningen bedöms att Stockholms län inte kan anses utgöra en väsentlig del av landet får hovrätten ta ställning till i vilken utsträckning kännetecknet kan anses inarbetat i resten av Sverige.

I fråga om Taxi Stockholms användning av kännetecknet TAXI STOCKHOLM instämmer hovrätten i tingsrättens bedömning att det stora antalet taxibilar, profilerade med bolagets kännetecken, som dagligen under lång tid har utfört ett stort antal köruppdrag inom Stockholms län skapat goda förutsättningar för att bibringa allmänheten

i Stockholms län en god kännedom om kännetecknet. Kännetecknet har också använts bl.a. på Taxi Stockholms hemsida, i bolagets applikation ("app") för beställning av taxitjänster och som svar – "Välkommen till Taxi Stockholm" – på de ca 23 000 telefonsamtal som dagligen inkommer till Taxi Stockholms beställningscentral.

Utöver den verksamhetsrelaterade användningen av kännetecknet ger utredningen vid handen att Taxi Stockholm under ett stort antal år har genomfört förhållandevis omfattande marknadsföringskampanjer för att skapa kännedom om Trafikföreningens kännetecken hos allmänheten. Marknadsföringen har i huvudsak varit inriktad mot Stockholmsområdet, men i viss utsträckning även mot andra delar av landet.

Redan den långvariga och omfattande användningen samt exponeringen av kännetecknet TAXI STOCKHOLM inom Stockholms län talar enligt hovrättens mening med viss styrka för att kännetecknet har förvärvat särskiljningsförmåga och att Trafikföreningen genom inarbetning har förvärvat en ensamrätt till kännetecknet inom Stockholms län.

Beträffande de marknadsundersökningar som Taxi Stockholm har åberopat hänvisar hovrätten till tingsrättens dom för en mer detaljerad redogörelse för resultaten av dem och nöjer sig med att konstatera att de sammantaget ger stöd för att allmänheten i Stockholms län har en mycket god kännedom om kännetecknet TAXI STOCKHOLM. Den av TNS Sifo år 2014 genomförda marknadsundersökningen har endast marginell betydelse i detta sammanhang, eftersom den avser förhållanden under senare tid.

Genom marknadsundersökningarna och den övriga utredningen är enligt hovrättens mening också visat att Taxi Stockholm har en betydande marknadsandel inom taxi-branschen i Stockholms län.

Sammantaget gör hovrätten bedömningen att Taxi Stockholm har visat att en betydande del av omsättningskretsen i Stockholms län, i vart fall sedan den 1 januari 2007, uppfattar kännetecknet TAXI STOCKHOLM som ett kännetecken för ett visst företag och inte som en allmän beteckning på taxiverksamhet i Stockholm. Kännetecknet har följaktligen – trots att det utgörs av deskriptiva element avseende de tjänster som det

representerar – genom omfattande och långvarig användning förvärvat särskiljningsförmåga.

Hovrättens bedömning att kännetecknet TAXI STOCKHOLM i vart fall sedan den 1 januari 2007 har förvärvat särskiljningsförmåga innebär att Trafikföreningen har tidigare grund för sitt anspråk än Klagandena. Det Klagandena gjort gällande i övrigt om företrädesrätt föranleder ingen annan bedömning än att Trafikföreningen har ensamrätt till användningen av kännetecknet TAXI STOCKHOLM, såväl i ord- som figurutförande, i näringsverksamhet avseende taxitjänster i Stockholms län.

Har Klagandena gjort sig skyldiga till varumärkesintrång?

Utgångspunkter för bedömningen

Enligt 1 kap. 10 § varumärkeslagen innebär skyddet för ett kännetecken att tredje man inte i näringsverksamhet får använda ett med det skyddade kännetecknet förväxlingsbart sådant. Risken för förväxling tar sikte på att en genomsnittlig köpare får den felaktiga uppfattningen att en vara eller tjänst som marknadsförs under ett visst – påstått intrångsgörande – varumärke har samma kommersiella ursprung som ett annat varumärkesrättsligt skyddat kännetecken; det krävs således inte att märkena eller tjänsterna faktiskt förväxlas (jfr Wessman, a.a., s. 37 f.).

Vid bedömningen av förväxlingsrisken ska särskilt beaktas i hur hög grad det använda märket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade märket framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågavarande tjänsterna (se skäl tio till Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar). Risken för att allmänheten förväxlar två varumärken ska bedömas i sin helhet med hänsyn tagen till samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet (se EG-domstolens dom den 11 november 1997 i mål nr C-251/95 SABEL BV, punkten 22). Helhetsbedömningen innefattar beaktande av ett samspel mellan olika faktorer, bl.a. varumärkenas likhet och likheten mellan de varor eller tjänster som de täcker. Om ifrågavarande varor eller tjänster inte liknar varandra i särskilt hög grad kan detta kompenseras av att varu-

märkena i hög grad liknar varandra eller vice versa (se EG-domstolens dom den 22 juni 1999 i mål nr C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, punkterna 18 och 19).

EG-domstolen har vidare konstaterat att ju större det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visar sig vara, desto större är risken för förväxling (se SABEL BV, punkten 24). Skyddsomfånget för varumärken som helt saknar ursprunglig särskiljningsförmåga är dock i allmänhet begränsat (se Bernitz m.fl., a.a., s. 269). Ett varumärke som är känt på marknaden och därigenom har förvärvat en hög särskiljningsförmåga kan dock komma att åtnjuta ett förhållandevis omfattande skydd (se EG-domstolens dom den 29 september 1998 i mål nr C-39/97 Canon, punkten 18).

Bedömningen av förväxlingsrisken måste göras med beaktande av att en genomsnittskonsument sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena, utan måste förlita sig på en oklar minnesbild. Hänsyn ska tas till det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer, i synnerhet med beaktande av deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar, eftersom genomsnittskonsumenten vanligtvis inte ägnar sig åt att undersöka varumärkenas olika detaljer (se Lloyd, punkterna 25 och 26). Det får till följd att två märken kan anses förväxlingsbara även om de är så olika varandra att de vid en direkt jämförelse utan svårighet kan hållas isär (se Bernitz m.fl., a.a., s. 284 f.).

EG-domstolen har också slagit fast följande. Det helhetsintryck av ett varumärke som genomsnittskonsumenten behåller i minnet kan domineras av en eller flera av beståndsdelarna i ett sammansatt varumärke. Det kan dock inte uteslutas att ett äldre varumärke, som i ett enskilt fall används av tredje man i ett sammansatt kännetecken som inbegriper tredje mannens firma, behåller en självständig kännetecknande ställning i det sammansatta kännetecknet utan att det för den skull utgör en dominerande beståndsdel. Under sådana omständigheter kan helhetsintrycket av det sammansatta kännetecknet leda allmänheten till att tro att varorna eller tjänsterna i fråga härrör från företag som åtminstone har ekonomiska band. Om så är fallet anses det föreligga en förväxlingsrisk. Det utgör inte ett villkor för att en förväxlingsrisk ska anses föreligga att det sammansatta kännetecknets helhetsintryck domineras av den del av känneteck-

net som består av det äldre varumärket. (Se EG-domstolens dom den 6 oktober 2005 i mål nr C-120/04 Medion AG, punkterna 30–32.)

I äldre svensk praxis har ett varumärke vari ett annat äldre varumärke i sin helhet ingått i allmänhet ansetts förväxlingsbart med det äldre märket. Numera görs dock en friare bedömning (Se Bernitz m.fl., a.a., s. 287 med hänvisningar.)

Det faktum att ett varumärke innefattar deskriptiva inslag i form av tecken och upplysningar som även andra aktörer behöver kunna använda sig av saknar relevans för att avgöra om det föreligger en risk för förväxling mellan två varumärken (se EG-domstolens dom den 10 april 2008 i mål nr C-102/07 adidas AG och adidas Benelux BV, punkten 1).

Bedömningen i detta mål

Hovrätten konstaterar inledningsvis, liksom tingsrätten, att det är ostridigt att det föreligger tjänsteslagsidentitet mellan de tjänster som Trafikföreningens ensamrätter avser och de av Klagandena tillhandahållna tjänsterna.

Hovrätten instämmer också i tingsrättens bedömning att det inte föreligger identitet mellan å ena sidan Trafikföreningens kännetecken och å andra sidan ordkännetecknet TAXI STOCKHOLM CITY eller Hossein Moshiris varumärkesregistrering nr 390204. Hovrätten övergår därför till att pröva om det föreligger en risk för förväxling mellan dessa enligt 1 kap. 10 § första stycket 2 varumärkeslagen.

Hovrätten har ovan funnit att kännetecknet TAXI STOCKHOLM har förvärvat särskiljningsförmåga. Utredningen i målet visar att allmänheten i Stockholms län har en mycket god kännedom om kännetecknet, bl.a. till följd av Taxi Stockholms långvariga och omfattande användning av detsamma. Hovrätten finner mot den bakgrunden att den särskiljningsförmåga som kännetecknet har förvärvat är betydande och att kännetecknet, trots dess deskriptiva innehåll, får anses ha ett inte alltför begränsat skyddsomfång.

Taxi Stockholms påstående om intrång i Trafikföreningens ensamrätter består i att Klagandena dels har använt ordkännetecknet TAXI STOCKHOLM CITY, dels Hossein Moshiris registrerade varumärke nr 390204. I målet är visat att Klagandenas användning har bestått i att Hossein Moshiris registrerade varumärke i figurutförande har funnits på de av Taxiåkeriets bilar som har utfört köruppdrag inom Stockholms län. Ordkännetecknet TAXI STOCKHOLM CITY och varumärkesregistrering nr 390204 har också använts på hemsidan www.taxilikavillkor.se genom vilken Klagandena har försökt att få fler taxiåkerier att ansluta sig till Taxiåkeriets beställningscentral för taxitjänster i Stockholms län. Det är följaktligen utifrån den användningen som intrångspåståendet ska prövas.

Vid en jämförelse mellan Trafikföreningens kännetecken TAXI STOCKHOLM och Hossein Moshiris kännetecken (ordkännetecknet och varumärkesregistreringen nr 390204) konstaterar hovrätten till att börja med att kännetecknet TAXI STOCKHOLM i dess helhet ingår i Hossein Moshiris sammansatta kännetecken. Hovrätten finner att tillägget av ordet "CITY" i Hossein Moshiris kännetecken får anses ha en underordnad betydelse för helhetsintrycket av det sammansatta kännetecknet. Mot bakgrund av den betydande kännedom som allmänheten i Stockholms län har om kännetecknet TAXI STOCKHOLM medför, enligt hovrätten, dessutom det faktum, att just ordet "CITY" följer på orden TAXI STOCKHOLM, en risk för att en genomsnittskonsument får den felaktiga uppfattningen att Hossein Moshiris kännetecken representerar en taxitjänst som erbjuds av Taxi Stockholm i de centrala delarna av Stockholm. Eftersom orden TAXI STOCKHOLM ingår i Trafikföreningens figurkännetecken innebär enligt hovrättens mening Klagandenas användning av Hossein Moshiris kännetecken enligt ovan också en risk för förväxling med Trafikföreningens figurkännetecken.

Klagandenas användning av ordkännetecknet TAXI STOCKHOLM CITY och Hossein Moshiris registrerade varumärke nr 390204 i näringsverksamhet avseende taxitjänster inom Stockholms län innebär följaktligen ett intrång i Trafikföreningens kännetecken.

Det är i målet ostridigt att Hossein Moshiri under den för prövningen aktuella tidsperioden har bedrivit taxiverksamhet i egen regi under användande av sitt registrerade

varumärke nr 390204. Det är också ostridigt att Hossein Moshiri genom Taxiåkeriet driver en beställningscentral för taxitjänster och att han via Taxiåkeriet upplåter rätten att använda sitt registrerade varumärke nr 390204 till de åkerier som anslutit sig till beställningscentralen. Mot den bakgrunden instämmer hovrätten i tingsrättens bedömning att såväl Hossein Moshiri som Taxiåkeriet objektivt sett har gjort sig skyldiga till intrång i Trafikföreningens inarbetade kännetecken.

Klagandena har invänt att de inte kan hållas ansvariga för varumärkesintrång eftersom de i samband med att de salufört taxitjänster uteslutande använt ett av Hossein Moshiri registrerat varumärke. Som tingsrätten konstaterat innebär det faktum att Patent- och registreringsverket beviljar registrering av ett varumärke inte någon garanti för att det registrerade varumärket inte står i strid med någon annans tidigare ensamrätt. En varumärkesinnehavare använder således sitt registrerade varumärke på egen risk.

Klagandenas invändning i detta avseende medför därför inte någon annan bedömning än att de ska anses ha gjort intrång i Trafikföreningens inarbetade kännetecken.

På grund av det ovan anförda saknar hovrätten anledning att ta ställning till frågan om Klagandena även har gjort intrång i Taxi Stockholms registrerade ensamrätt till firma.

Är Klagandena skyldiga att utge ersättning till Taxi Stockholm?

Utgångspunkter för bedömningen

Enligt 8 kap. 4 § varumärkeslagen ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång betala en skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet. I förarbetena till bestämmelsen framhålls att med skälig ersättning för utnyttjandet avses närmast den licensavgift som borde ha betalats om licens hade upplåtits. Det rör sig följaktligen om en fiktiv licensavgift. En sådan ersättning ska i princip alltid betalas vid intrång, dvs. även om varumärkeshavaren inte har lidit någon skada. Vidare framgår av förarbetena att storleken av den licensavgift som borde ha betalats får avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet och efter grunder som vanligen tillämpas inom den aktuella branschen vid överenskommelser om licensavgifter. (Se prop. 1993/94:122, s. 70.)

Bedömningen i detta mål

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att Klagandena i vart fall genom oakt-samhet har gjort sig skyldiga till intrång i Taxi Stockholms kännetecken. På grund av sin ställning i och inflytande över Taxiåkeriet finner hovrätten att Hossein Moshiri är skyldig att jämte bolaget utge ersättning till Taxi Stockholm avseende intrånget i sin helhet (jfr NJA 1986 s. 702 och Lars Pehrson i Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 458 f.).

När det gäller storleken av den ersättning som Klagandena ska förpliktas att utge har Taxi Stockholm till grund för sitt yrkande anfört att de till Taxi Stockholm anslutna åkerierna under den för prövningen aktuella perioden genomsnittligen betalade en månadsavgift om 8 903 kr till bolaget. Åkerierna fick därigenom rätt att använda bl.a. Trafikföreningens kännetecken TAXI STOCKHOLM och viss teknisk utrustning. De av Taxi Stockholm åberopade vittnena har bekräftat riktigheten i beräkningarna och de uppgifter som dessa baseras på. Hovrätten finner inte anledning att ifrågasätta vittnenas uppgifter.

Taxi Stockholm har uppskattat att en skälig licensavgift för rättigheten att använda kännetecknet TAXI STOCKHOLM uppgår till 4 451 kr per fordon och månad, dvs. hälften av den genomsnittliga månadsavgiften för de anslutna åkerierna. Klagandena har inte framfört några konkreta invändningar mot Taxi Stockholms beräkningar eller de uppgifter som dessa baseras på. Hovrätten gör bedömningen att den av Taxi Stockholm framräknade fiktiva licensavgiften per månad ska ligga till grund för beräkningen av den ersättning som Klagandena ska utge till Taxi Stockholm.

Det är i målet ostridigt att Taxiåkeriet under den för prövningen aktuella tidsperioden har haft 22 taxibilar anslutna till bolagets beställningscentral och att de anslutna bilarna under i vart fall 49 månader har använt Hossein Moshiris registrerade varumärke nr 390204 i samband med att de salufört sina tjänster.

Sammanfattningsvis gör hovrätten på grund av vad som ovan har anförts bedömningen att Klagandena bör utge ersättning till Taxi Stockholm med det belopp som tingsrätten har kommit fram till. Tingsrättens dom ska därför inte ändras i denna del.

Ska Hossein Moshiris varumärkesregistreringar hävas?

Utgångspunkter för bedömningen

En konsekvens av hovrättens bedömning att varumärkeslagen ska tillämpas vid prövningen av målet är att Taxi Stockholm, för att vinna bifall till sitt yrkande om hävning av Hossein Moshiris i målet aktuella varumärkesregistreringar, måste visa bl.a. att Trafikföreningens kännetecken vid tiden för Hossein Moshiris ansökningar om varumärkesregistrering var inarbetat i en väsentlig del av landet.

En registrering av ett varumärke får enligt 3 kap. 1 § första stycket varumärkeslagen hävas om märket har registrerats i strid med varumärkeslagen, registreringen fortfarande strider mot varumärkeslagen och rätten till märket ändå inte får bestå enligt 1 kap. 14 eller 15 §§ samma lag.

Av 2 kap. 8 § första stycket 1 och 2 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma slag, eller om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns 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. Från teoretisk utgångspunkt rör det sig följaktligen om samma prövning av förväxlingsrisken som vid bedömningen av om någon kan anses ha gjort intrång i en ensamrätt (jfr Wessman, a.a., s. 74).

Enligt 2 kap. 8 § andra stycket 3 varumärkeslagen avses med ett varukännetecken bl.a. ett varukännetecken som är inarbetat, om det inarbetade skyddet gäller inom en väsentlig del av landet. I förarbetena till varumärkeslagen framhålls att det i varje enskilt fall måste göras en bedömning av vad som avses med uttrycket väsentlig del av landet.

Som en utgångspunkt borde emellertid uttrycket vara tillämpligt på såväl en förhållandevis stor del av landet, som på en eller flera delar som inrymmer en stor del av befolkningen (se prop. 2009/10:225, s. 189). Ett lokalt kännetecken, som endast är inarbetat i en mindre svensk ort, utgör följaktligen normalt inte hinder för registreringen av annans varumärke. En större stad, såsom Malmö, torde dock vara att anse som en väsentlig del av Sverige, med hänsyn till antalet invånare (se Wessman, a.a., s. 77).

Bedömningen i detta mål

Hovrätten har i det föregående funnit att Trafikföreningen genom inarbetning av kännetecknet TAXI STOCKHOLM sedan i vart fall den 1 januari 2007 har ensamrätt till användningen av såväl ordkännetecknet som kännetecknet i figur i näringsverksamhet avseende taxitjänster i Stockholms län.

Beträffande den geografiska utbredningen av Trafikföreningens skydd för det inarbetade kännetecknet TAXI STOCKHOLM konstaterar hovrätten att Stockholms län utgör ett mycket befolkningstätt och förhållandevis stort geografiskt område. Mot den bakgrunden gör hovrätten bedömningen att Trafikföreningens kännetecken är inarbetat i en väsentlig del av landet.

När det gäller bedömningen av om det föreligger en förväxlingsrisk mellan Trafikföreningens inarbetade ord- och figurkännetecken och Hossein Moshiris varumärkesregistreringar nr 390204, 391360 och 391806 hänvisar hovrätten till vad som ovan konstaterats om att ordkännetecknet TAXI STOCKHOLM i dess helhet ingår i Hossein Moshiris varumärken och att tillägget av ordet "CITY" i Hossein Moshiris varumärken är av underordnad betydelse vid bedömningen av märkenas helhetsintryck. Dessutom har hovrätten ovan funnit att tillägget av just ordet "CITY" i Hossein Moshiris varumärken medför en risk för att en genomsnittskonsument får den felaktiga uppfattningen att märkena representerar en taxitjänst som erbjuds av Taxi Stockholm i de centrala delarna av Stockholm.

Vidare instämmer hovrätten i tingsrättens bedömning att de figurativa utformningarna av Hossein Moshiris varumärkesregistreringar till stor del överensstämmer med Trafik-

föreningens figurmärke. Sammantaget gör hovrätten bedömningen att det föreligger en risk för förväxling mellan Taxi Stockholms ord- och figurkännetecken och Hossein Moshiris varumärkesregistreringar nr 390204, 391360 och 391806.

Beträffande Hossein Moshiris varumärkesregistrering nr 387886 bedömer hovrätten, till skillnad från tingsrätten, att varumärkets klart mest särskiljande och framträdande beståndsdel utgörs av det beskrivande ordet TAXI. Det helhetsintryck som varumärket åstadkommer medför därför enligt hovrätten att det inte finns en risk för att en genomsnittskonsument förväxlar varumärket med Trafikföreningens kännetecken.

Angående Hossein Moshiris varumärkesregistrering nr 408075 är ordföljden i märket en annan än i Trafikföreningens ord- och figurmärken. Hovrätten gör därför, till skillnad från tingsrätten, bedömningen att det inte heller beträffande detta varumärke finns en risk för att en genomsnittskonsument förväxlar det med Trafikföreningens kännetecken.

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att Taxi Stockholm inte kan anses ha underlåtit att inom rimlig tid vidta åtgärder för att hindra användningen av Hossein Moshiris registrerade varumärken.

Sammanfattningsvis gör hovrätten således bedömningen att registreringen av Hossein Moshiris varumärken nr 390204, 391360 och 391806 har skett i strid med och alltjämt strider mot varumärkeslagen. Registreringen av varumärkena ska därmed hävas. Det föreligger dock inte förutsättningar att häva Hossein Moshiris varumärken nr 387886 och 408075. Tingsrättens dom i dessa delar ska därför upphävas och Taxi Stockholms talan i dessa delar ogillas.

Vitesförbud

Högsta domstolen har i NJA 2007 s. 431, efter att ha inhämtat ett förhandsavgörande från EG-domstolen, slagit fast att det förhållandet att risken för ett fortsatt varumärkesintrång endast är begränsad inte utgör grund för att avstå från att utfärda ett vitesförbud.

Hovrätten har ovan konstaterat att Klagandena genom användning av ordkännetecknet TAXI STOCKHOLM CITY och Hossein Moshiris varumärkesregistrering nr 390204 har gjort sig skyldiga till intrång i Trafikföreningens inarbetade ord- och figurkännetecken. I målet har inte framkommit annat än att intrång alltjämt pågår. Hovrätten gör mot den bakgrunden bedömningen att det finns en risk för att intrånget kan komma att fortsätta och finner i likhet med tingsrätten att det på grund av detta föreligger förutsättningar för att bifalla Taxi Stockholms yrkande om vitesförbud. Förbudet bör avse användning av kännetecknet TAXI STOCKHOLM CITY eller kännetecknen med väsentligen samma utformning, dvs. ord- eller figurkänneteken som använder ordföljden Taxi Stockholm City. Eftersom det i målet är visat att intrång har skett i näringsverksamhet avseende taxitjänster endast i Stockholms län bör förbudet begränsas på det sätt som framgår av domslutet.

I fråga om vitesbeloppets storlek instämmer hovrätten i tingsrättens bedömning och tingsrättens dom ska därför inte ändras i det avseendet.

Rättegångskostnader

Utgången i hovrätten innebär, trots de mindre ändringar till Klagandenas fördel som hovrättens domslut innebär, att Klagandena får ses som tappande parter. Klagandena ska därför ersätta Taxi Stockholm för bolagets rättegångskostnader även i hovrätten.

Hovrätten gör ingen annan bedömning än tingsrätten i fråga om skäligheten av Taxi Stockholms i tingsrätten framställda yrkande om ersättning för bolagets rättegångskostnader. Tingsrättens dom ska därför inte ändras i denna del.

Den av Taxi Stockholm i hovrätten yrkade ersättningen är skälig. Klagandenas ersättningsskyldighet ska därför bestämmas på sätt som framgår av domslutet.

SVEA HOVRÄTT
Avdelning 02

DOM

T 696-12

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B
Överklagande senast 2015-06-10

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Ulrika Beergrehn, Carl Josefsson och Patrik Schöldström samt hovrättsassessorn Tobias Tibell, referent.