



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 31 maj 2011

## **PARTER**

### **Klagande**

Hufvudstaden AB

Ombud: Rennenkampff & Partner AB

Box 104, 551 13 Jönköping

### **Motpart**

Halmstads kommun

Box 153, 301 05 Halmstad

Ombud: Mats Wallmark

Samma adress

## **SAKEN**

Upphävande av varumärkesregistreringen Golfhuvudstaden

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 3 juli 2009  
angående vm.reg. nr 398.561, se bilaga 1

## **DOMSLUT**

Patentbesvärsrätten bifaller inte överklagandet.

EE

---

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

**YRKANDEN M.M.**

Hufvudstaden AB har i Patentbesvärsrätten vidhållit sitt yrkande att registreringen av varumärket Golfhuvudstaden ska upphävas.

Halmstads kommun har bestritt ändring.

Hufvudstaden har till grund för sin talan hållit fast vid att märket Golfhuvudstaden är förväxlingsbart med bolagets registrerade varumärke HUFVUDSTADEN (vm.reg. 309038) samt firman Hufvudstaden AB. Bolaget har vidare hållit fast vid att dess kännetecken HUFVUDSTADEN är väl ansett för, som det får förstås, bl.a. fastighetsförvaltning, och att Halmstads kommuns användning av sitt varumärke skulle dra otillbörlig fördel av kännetecknet HUFVUDSTADENS särskiljningsförmåga och anseende och vara till förfång för den särskiljningsförmåga eller det anseende som är förbunden med kännetecknet HUFVUDSTADEN.

Halmstads kommun har till grund för sin talan anfört att de motstående kännetecknen inte är förväxlingsbara. Kommunen har vidare anfört att kännetecknet HUFVUDSTADEN inte är väl ansett och att en användning av varumärket Golfhuvudstaden i vart fall inte skulle innebära en otillbörlig fördel för kommunen eller vara till förfång för HUFVUDSTADENS anseende eller särskiljningsförmåga.

Parterna har till utveckling av talan anfört bl.a. följande.

Hufvudstaden

Bolaget anser att det föreligger tjänsteslagslikhet i varumärkesrättslig mening. Varumärket Golfhuvudstaden omfattar bl.a. ”sport- och idrottsaktiviteter” vilket inkluderar upplåtande av golfbanor, uthyrning av tennisbanor, uthyrning av sportutrustningar, upplåtande av sportanläggningar och utomhusarenor. Även bolagets verksamhet avser ”uthyrning av fast egendom” och att förvärva och förvalta markanläggningar för fritidsprojekt (leisure developments), såsom att äga och förvalta golfbanor. Golfhuvudstaden omfattar vidare kultur-, underhållnings- och utbildningsverksamhet. Även bolagets verksamhet inkluderar dylik

verksamhet genom exempelvis event i form av föredrag. Begreppet "underhållning" i varumärket Golfhuvudstaden inkluderar "uthyrning av lokaler för underhållningsverksamhet". Även bolagets verksamhet omfattar dylik uthyrning, jfr uthyrningen av fast egendom för biografverksamhet i Skandiateatern. Vidare omfattar Golfhuvudstaden inom begreppet "underhållning" t.ex. "semesteranläggningstjänster (underhållning)". Även bolagets verksamhet inkluderar "semesteranläggnings-tjänster (byggnation/förvaltning)" samt "semesteranläggningar (logi)". Föreliggande tjänsteslagslikhet och märkeslikhet medför förväxlingsbarhet.

HUFVUDSTADEN är att anse som väl ansett och berättigat till ett avsevärt kringskydd. Kännetecknet HUFVUDSTADEN som är bolagets housemark har varit registrerat för bolag i koncernen alltsedan 1915 och är börsens äldsta bolag. Ytterst få kännetecken har använts under så lång tid. Kännetecknet HUFVUDSTADEN står för hög kvalitet, god service och långsiktighet. Bolagets verksamhet består bl.a. av förvaltning och utveckling av bolagets egna kommersiella fastigheter i Stockholms och Göteborgs mest attraktiva affärslägen. Bolagets omsättning för år 2008 uppgick till ca 1,3 miljarder kr och marknadsvärdet på fastighetsbeståndet uppgick till 19,1 miljarder kr. Marknadsföringskostnaderna uppgår årligen till ca 15 miljoner kr.

Bolagets omfattande verksamhet i Göteborg med en andel om ca 30 % i Nordstans Samfällighetsförening ligger geografisk mycket nära Halmstad. Den mångåriga användningen av kännetecknet HUFVUDSTADEN har medfört att detta i omsättningskretsen i första hand uppfattas som bolagets välkända kännetecken och förknippas inte alls med ordet "huvudstad". En samexistens skulle skapa vilseledande om tjänsternas kommersiella ursprung. Beträffande omsättningskretsen för respektive varumärke kan denna mycket väl vara likartat sammansatt av bl.a. företag. Med hänsyn till den renommé och det anseende som kännetecknet HUFVUDSTADEN har genom den nästan hundraåriga användningen torde det stå klart att Halmstads kommuns användning av varumärket Golfhuvudstaden skulle vara till förfång för (urvattna) den särskiljningsförmåga eller det anseende som är förbunden med kännetecknet HUFVUDSTADEN och att en sådan användning också skulle dra

otillbörlig fördel av HUFVUDSTADENS särskiljningsförmåga och anseende.

#### Halmstads kommun

Kommunens ansökan avser endast klass 41. Varumärket Golfhuvudstaden är därmed inte förväxlingsbart med det motstående kännetecknet HUFVUDSTADEN.

Hufvudstaden har inte presenterat hur stor omsättningskretsen är för deras kännetecken vilket kommunen anser är grundläggande för ett skydd eftersom de motstående kännetecknen kan uppfattas olika i en omsättningskrets.

Det finns ingen grund för att kännetecknet HUFVUDSTADEN skulle vara att anse som väl ansett. Ensamrätten måste baseras på ett förväxlingsbarhetskriterium. Kommunen har förståelse för att kriteriet utvidgas till förmån för varumärken som är väl ansedda. Om Patentbesvärshöjningen anser att så är fallet ifrågasätts om användningen av det likande varumärket skulle innebära en otillbörlig fördel för dess användare eller vara till förfång för det väl ansedda varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.

I Intelmarkmålet (C-252/07) konstaterade EU-domstolen att det för att det ska anses vara styrkt att användningen av ett yngre varumärke är eller skulle vara till förfång för ett äldre varumärkes särskiljningsförmåga krävs att det visas en förändring i det ekonomiska betendet eller att det finns en verklig risk för en sådan förändring i framtiden hos genomsnittskonsumenten av de varor eller tjänster för vilket det äldre märket är registrerat.

Användningen av Golfhuvudstaden är inte till förfång för HUFVUDSTADENS särskiljningsförmåga eller anseende. Kommunen har för avsikt att marknadsföra Halmstads kommun som en "Golfhuvudstad". Intentionen är inte att bedriva och äga fastigheter under varumärket Golfhuvudstaden. Därav har kommunen ingen otillbörlig fördel av HUFVUDSTADENS kännetecken eller dess renommé och sålunda finns

ingen risk att skada HUFVUDSTADENS eventuella goodwillvärde. Till följd härav utgör det ingen risk för urvattning av dess varumärke.

-----

Hufvudstaden har i Patentbesvärslätten åberopat viss ny bevisning, bl.a. ett intyg från branschorganisationen Fastighetsägarna Sverige AB och två rapporter över marknadsundersökningar, en utförd av "Synovate" och en av bl.a. "SIFO Research".

## DOMSKÄL

Hufvudstaden har i målet, såsom det får förstås, gjort gällande att bolagets kännetecken HUFVUDSTADEN är väl ansett såvitt avser bl.a. förvaltning av fastigheter. Av utredningen i målet framgår att varumärket HUFVUDSTADEN använts under lång tid och i stor omfattning med avseende på verksamhet och tjänster av detta slag.

Branschorganisationen Fastighetsägarna Sverige AB har intygat att kännetecknet HUFVUDSTADEN här i landet inom en betydande del av den krets till vilket det riktar sig är känt som beteckning för tjänster härstammande från Hufvudstaden AB. Intyget är emellertid alltför oprecist, exempelvis avseende för vilken verksamhet eller vilka tjänster HUFVUDSTADEN är känt, för att läggas till grund för slutsatsen att kännetecknet HUFVUDSTADEN är väl ansett.

Enligt de rapporter över marknadsundersökningar som Hufvudstaden åberopat finns en kännedom om bolagets kännetecken HUFVUDSTADEN. Det framgår dock inte på vilket sätt de av bolaget åberopade undersökningarna utförts. Undersökningarna kan därför inte läggas till grund för bedömningen att HUFVUDSTADEN är väl ansett. Inte heller övrig utredning ger tillräckligt stöd för att HUFVUDSTADEN är väl ansett för någon verksamhet eller tjänst.

Vid förväxlingsbedömningen ska således kännetecknet HUFVUDSTADEN anses ha den känneteckenskraft som följer av varumärkes- respektive firmaregistreringen.

Varumärket Golfhuvudstaden är skyddat för undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter samt kulturverksamhet i klass 41. Det motanförda varumärket HUFVUDSTADEN omfattar köp- och försäljning av fastigheter, fastighetsförvaltning, uthyrning av fast egendom samt fondförvaltning i klass 36, fastighetsutveckling nämligen förädling av fastigheter genom renovering och ny-, om- och tillbyggnation i klass 37, parkeringshusrörelse i klass 39 samt hotell- och restaurangrörelse i klass 42. Den motanförda firman Hufvudstaden AB ska enligt verksamhetsbeskrivningen i Näringslivsregistret användas för förvärv och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

De sport- och idrottsaktiviteter som det yngre märket avser innefattar inte upplåtande av golfbanor eller uthyrning av tennisbanor. Inte heller innefattar begreppet underhållning som det yngre märket avser uthyrning av lokaler för underhållningsverksamhet. Dessa tjänster liknar därför inte de tjänster som det äldre märket omfattar. Än mindre är de tjänster som det yngre märket i övrigt avser, ens i känneteckensrättslig mening, av liknande slag som de tjänster respektive den verksamhet som det äldre kännetecknet omfattar. Eftersom någon likhet vid denna bedömning inte är för handen mellan de tjänster respektive verksamhet som de motstående kännetecknen avser, är varumärket Golfhuvudstaden inte förväxlingsbart med kännetecknet HUFVUDSTADEN. Överklagandet kan därför inte bifallas.

**ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE**, se bilaga 2 (Formulär B)

---

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent, samt adjungerade ledamoten Jon Bergman. Enhälligt.