



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 27 september 2013

## **PARTER**

### **Klagande**

Stockholm Globe Hotel Aktiefbolag, 556455-3062

Arenaslingen 7, 121 77 Johanneshov

Ombud: Erik Ullberg, Wistrand Advokatbyrå Göteborg KB

Box 11920, 404 39 Göteborg

### **Motpart**

Viljagruppen AB, 556334-8548

Berzeliigatan 14, 412 53 Göteborg

Ombud: Johan Dahlsjö, JP Advokatfirma i Göteborg AB

Götabergsgatan 20, 411 34 Göteborg

## **SAKEN**

Upphävande av varumärkesregistreringarna TABAC och  
RESTAURANG ARENA

## **ÖVERKLAGADE AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 11 oktober 2012  
angående varumärkesregistrering nr 414.495 (TABAC) och PRV:s beslut  
den 12 december 2012 angående varumärkesregistrering nr 416.864  
(RESTAURANG ARENA).

## **DOMSLUT**

Patentbesvärslätten avslår överklagandena.

LC

---

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.**

Stockholm Globe Hotel Aktiebolag har yrkat att Patentbesvärsrätten, ska upphäva registreringen av varumärkena TABAC och RESTAURANG ARENA.

Viljagruppen AB har bestritt ändring.

Stockholm Globe Hotel har som grund för sin talan i Patentbesvärsrätten hållit fast vid att varumärket RESTAURANG ARENA i sig saknar särskiljningsförmåga och att kännetecknet inte har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning.

Stockholm Globe Hotel har vidare hållit fast vid att ansökan om registrering av varumärkena TABAC och RESTAURANG ARENA gjorts i ond tro enligt 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen.

Viljagruppen har som grund för sin talan i Patentbesvärsrätten hållit fast vid att varumärket RESTAURANG ARENA har ursprunglig särskiljningsförmåga samt att det i vart fall har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning.

Viljagruppen har vidare hållit fast vid att ansökan om registrering av varumärkena inte har gjorts i ond tro.

*Sakförhållanden*

Patentbesvärsrätten har efter att ha hållit muntlig förhandling i målen beslutat att handlägga målen gemensamt. Några sakförhållanden som är gemensamma för båda målen redovisas därför här inledningsvis.

Målen rör två varumärken som använts som kännetecken för två restauranger i Globenkomplexet i Stockholm. Den ena restaurangen finns i markplanet i anslutning till det hotell som Stockholm Globe Hotel driver. Det är för denna restaurang kännetecknet TABAC har använts. Det finns också en annan större restaurang högre upp i hotellbyggnaden i direkt anslutning till själva arenan. För denna restaurang har kännetecknen Arenarestaurangen respektive RESTAURANG ARENA an-

vänts. När Globenkomplexet togs i drift i slutet av 1980-talet hyrde dåvarande fastighetsägaren ut hotellokalerna och restauranglokalerna med separata hyresavtal. Hyresgäster var då en hotelloperatör avseende hotellokalerna och det bolag som sedermera blev Viljagruppen AB avseende restauranglokalerna. I samband med omstruktureringar i början av 2000-talet valde fastighetsägaren att teckna ett och samma hyresavtal för både hotelldelen och restaurangdelen med Stockholm Globe Hotel som hyresgäst för båda. Stockholm Globe Hotel har därefter i sin tur hyrt ut restauranglokalerna till Viljagruppen AB. Detta hyresförhållande upphörde den 1 april 2010.

Parterna har till utveckling av talan, utöver vad som åberopats vid PRV, särskilt framhållit följande.

#### *Stockholm Globe Hotel*

Vid ansökningstidpunkten kände Viljagruppen till Stockholm Globe Hotels användning av kännetecknen TABAC och Arenarestaurangen.

När Viljagruppen avflyttade i april 2010 fortsatte Stockholm Globe Hotel att bedriva, och bedriver alltjämt, den övre restaurangen under namnet Arenarestaurangen. Efter flytten drevs även restaurangen i markplan vidare av Stockholm Globe Hotel, under viss tid användes namnet TABAC.

När Viljagruppen bedrev sin restaurangverksamhet skedde användningen av kännetecknen TABAC och Arenarestaurangen till förmån för Stockholm Globe Hotel. Av fast rättspraxis anses varumärkesrätten följa en vara/tjänst och därmed huvudmannen. Som utgångspunkt har exempelvis en agent eller återförsäljare ingen självständig rätt till ett varukännetecken. Skälet till detta är att varukännetecknens funktion främst är att vara en garant för varor/tjänsters ursprung. Samma resonemang har bäring på det nu aktuella förhållandet mellan Viljagruppen och Stockholm Globe Hotel. Viljagruppen har i egenskap av andrahandshyresgäst endast haft en inom ramen för hyresförhållandet grundad rätt att driva restaurangrörelse inom Stockholm Globe Hotels hotell. Omställningskretsen har rimligen uppfattat restaurangrörelsen under varumärket förknippad med Stockholm Globe Hotels hotellverksamhet. I

avsaknad av särskild reglering mellan parterna ska därmed rätten till varumärkena tillfalla Stockholm Globe Hotel i egenskap av upplåtare av rätten för Viljagruppen att bedriva aktuell restaurangrörelse.

I flera år har det pågått en tvist mellan parterna med anledning av det tidigare hyresförhållandet. Viljagruppens ansökningar om registrering av varumärkena har skett som en reaktion på denna tvist. Stockholm Globe Hotel har inte heller kunnat finna några tecken på att Viljagruppen bedriver, eller avser att bedriva, någon verksamhet under varumärkena. Avsikten med registreringarna får därför endast anses ha varit att obstruera Stockholm Globe Hotels användning av varumärkena. Sålunda har Viljagruppen ansökt om registrering av varumärkena i ond tro och förutsättningar att häva registreringarna föreligger.

### *Viljagruppen*

När den aktuella byggnaden stod klar år 1989 hyrde fastighetsägaren ut lokalerna dels till en hotelloperatör och dels till restaurangoperatören Evenemangsrestauranger AB. Evenemangsrestauranger AB blev sedermera Viljagruppen. Restaurangoperatören arbetade fram varumärkena och logotyperna. Hotellverksamheten och restaurangverksamheten bedrevs hela tiden som två tydligt separata verksamheter. Fastigheten såldes senare med befintliga avtal av Stadshypotek till en privat aktör. När hyresavtalet skrevs om med den nya fastighetsägaren, valde fastighetsägaren att teckna ett och samma hyresavtal för både hotelldelen och restaurangdelen med Stockholm Globe Hotel som hyresgäst för båda. Stockholm Globe Hotel har därefter i sin tur hyrt ut restauranglokaler till Viljagruppen AB. Viljagruppen var hotat av konkurs och tvingades göra vissa eftergifter.

I mars 2010, efter det att hyresavtalet sagts upp, hölls ett möte där bl.a. Uwe Löffler, ställföreträdare för Viljagruppen och företrädare för Stockholm Globe Hotel deras ombud advokaten Per Dalemo var närvarande. Varumärket TABAC kom på tal och Per Dalemo framhöll att Stockholm Globe Hotel överhuvudtaget inte var intresserade av varumärket eftersom det kunde associeras till rökning och inte passade bolagets image. Varumärket RESTAURANG ARENA skulle Stockholm Globe

Hotel fundera på om de ville köpa. När Viljagruppen flyttade från lokalerna tog de med sig alla kännetecken kring verksamheten.

När Viljagruppen startade sin restaurangverksamhet under namnen TABAC och Arenarestaurangen, hade bolag i allmänhet inte lika bra kontroll och översyn över sina varumärken. När Profilrestauranger förvärvade Viljagruppen började man se över och arbeta med företagets varumärkesstrategi. I samband härmed började man använda namnet Restaurang Arena istället för namnet Arenarestaurangen. Idag har Viljagruppen skyddat alla sina varumärken i Europa och i Sverige.

Efter att Viljagruppen flyttade från lokalerna fortsatte Stockholm Globe Hotel att bedriva verksamheten under Viljagruppens kännetecken. Viljagruppen uppmärksammade Stockholm Globe Hotel på detta och efter en tid bytte Stockholm Globe Hotel namn på restaurangerna.

Stockholm Globe Hotel har aldrig haft rätt att använda varumärkena eller varit involverade i den operativa restaurangverksamheten. Stockholm Globe Hotel har, med undantag för den korta tid som de, i strid mot Viljagruppens uppmaningar, verkade under varumärkena, aldrig bedrivit restaurangverksamhet under dessa. Stockholm Globe Hotel framförde påstående om rätt till varumärkena, samt försökte själva registrera desamma sedan en hyrestvist uppstått mellan parterna under 2010. Även om det förekom ett visst samarbete mellan Viljagruppen och Stockholm Globe Hotel så var Viljagruppens restaurangverksamhet under varumärkena en helt självständig. Restaurangverksamheten stod genom åren i allt väsentligt ensamt för sina drifts- och marknadsföringskostnader. När Viljagruppen lämnade lokalerna i april 2010 så förbjöd man Stockholm Globe Hotel att använda de båda varumärkena TABAC och RESTAURANG ARENA.

Via e-post den 30 november 2010 och via brev den 23 december 2010 meddelade Stockholm Globe Hotels ombud att Stockholm Globe Hotel beslutat sig för att inte vidare använda varumärket TABAC som kännetecken för den aktuella restaurangverksamheten samt att alla föremål med varumärket hade tagits bort.

Vid Viljagruppens kontroll av Stockholm Globe Hotels hemsida den 7 december 2010 använde Stockholm Globe Hotel namnet Lobbyrestaurangen i stället för TABAC. Vid en liknande kontroll den 17 januari 2012 använde Stockholm Globe Hotel inte TABAC.

Syftet med Viljagruppens registrering av varumärkena var att säkerställa att restaurangverksamhet som bedrivs av enheter inom koncernen Profilrestauranger inte förväxlas med andra företags restaurangverksamhet. Eftersom tvist uppstått mellan parterna har Viljagruppen dock valt att avvakta utgången innan varumärket börjar användas igen. Andra namn har därför valts till restaurangerna. Viljagruppen har dock för avsikt att inom kort på nytt använda varumärkena som beteckning för restaurangverksamhet som bedrivs i enlighet med Profilrestaurangers filosofi och värderingar

Hysesavtalet mellan Viljagruppen och Stockholm Globe Hotel rörande den aktuella lokalen innehöll bestämmelser som gav Viljagruppen rätt att på egen bekostnad sätta upp skyltar och en skyldighet att underhålla, respektive vid avflyttning ta ner dessa. Däremot innehöll hyresavtalet ingen reglering av vad som skulle stå på skyltarna. Hyresavtalet innehöll inte heller någon reglering av rättigheterna till varumärket. Att hyresavtalet, som upprättades av Stockholm Globe Hotel, saknar reglering av rättigheterna till varumärkena, samt instruktioner kring användningen av desamma, visar att Stockholm Globe Hotel vid avtalets tecknande inte ansåg sig vara rättighetsinnehavare.

#### *Stockholm Globe Hotel*

Viljagruppens slutsatser från de brev som åberopats i målen är felaktiga och bestrids. Av breven i fråga framgår att Stockholm Globe Hotels ”återkallande” av varumärket TABAC endast varit preliminärt. Stockholm Globe Hotel har inte förklarat sig avstå från varumärket. Att Viljagruppen inte kunnat finna referenser till varumärket TABAC i december 2010 och januari 2012 är en naturlig följd av Stockholm Globe Hotels preliminära ställningstagande.

Det bestrids att Viljagruppen förbjöd Stockholm Globe Hotel att använda varumärkena TABAC och RESTAURANG ARENA vid flytten i april 2010.

I målet har hållits muntlig förhandling. På Viljagruppens begäran har Uwe Löffler hörts i bevissyfte. Parterna har åberopat skriftlig bevisning.

## DOMSKÄL

Patentbesvärslagen finner inledningsvis, i likhet med PRV, att varumärket RESTAURANG ARENA i sig har erforderlig särskiljningsförmåga för de hotell-och restaurangtjänster i klass 43 som omfattas av registreringen.

En varumärkesregistrering får enligt 2 kap. 8 § första stycket 4 och 28 § varumärkeslagen hävas om det registrerade varumärket 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. Det är Stockholm Globe Hotel som ska visa att förutsättningarna i bestämmelsen är uppfyllda.

Bestämmelsen i 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen har sitt närmaste ursprung i 14 § första stycket 7) i den äldre varumärkeslagen (1960:644). Den äldre bestämmelsen gav ett skydd för den som först tagit ett varumärke i bruk. Denne kunde hindra annan som haft vetskap om den tidigare användningen att få registrering av ett förväxlingsbart varumärke. Nuvarande bestämmelse har utformats i nära anslutning till EG:s varumärkesdirektiv på så sätt att rekvisitet vetskap har ersatts med rekvisitet att sökanden ska ha varit i ond tro. Någon annan ändring med avseende på skyddet för den som först använt ett varumärke har inte varit avsedd.

I målet är ostridigt att år 1989, när den fastighet i vilken de aktuella restaurangerna är inrymda stod färdig, blev rättsliga företrädare till Viljagruppen förstahandshyresgäster till fastighetsägaren och hotelldelen hyrdes ut till ett separat bolag som drev hotellverksamhet. Stock-

holm Globe Hotel bedriver sedan år 2000 hotellverksamhet i fastigheten. När fastigheten något senare såldes blev Stockholm Globe Hotel första-handshyresgäst till lokalerna avseende både hotell- och restaurangverksamhet och Viljagruppen i sin tur andrahandshyresgäst.

Uwe Löffler, ställföreträdare för Viljagruppen, har uppgivit att verksamheterna i fastigheten startades av två helt skilda bolag. Restaurangoperatören, som sedermera blev Viljagruppen arbetade fram de varumärken och logotyper under vilka restaurangerna framdeles skulle bedrivas. Genom dessa uppgifter, som inte har ifrågasatts av Stockholm Globe Hotel, står det klart att det var föregångare, från vilka Viljagruppen kan härleda sin rätt, som först började använda TABAC och Arena-restaurangen/RESTAURANG ARENA som kännetecken för sin restaurangverksamhet. Under de kommande åren som Viljagruppen var andrahandshyresgäst till Stockholm Globe Hotel har inte annat framkommit än att Viljagruppen bedrev restaurangerna under sina båda kännetecken samt att verksamheterna fortsatte att bedrivas separat och där respektive företag stod för sina kostnader. I målet har inte framkommit någon omständighet som medför att Viljagruppens varumärkesanvändning ska tillgodoräknas Stockholm Globe Hotel.

Vid en helhetsbedömning av vad som framkommit i målet, särskilt med beaktande av att Viljagruppen arbetade fram de aktuella varumärkena och använde dem i sin egen restaurangverksamhet under hela sin tid som hyresgäst i globenfastigheten och att varumärkesansökningarna skett i rimlig anslutning till avflyttningen kan det inte anses visat att ansökningarna om registrering av de båda varumärkena skett i ond tro. Förutsättningar föreligger därför inte att med stöd av 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen häva registreringarna.

Överklagandena ska därför lämnas utan bifall.



**ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE**, se bilaga 3 (Formulär B)

---

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent, och Annika Ryberg. Enhälligt.