



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020116

DOM
2025-02-04
Stockholm

Mål nr
PMT 14066-23

Sid 1 (23)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens dom 2023-10-05 i mål nr PMT 10501-22, se bilaga A

PARTER

Klagande och motpart

Garnito Aktiebolag, 556503-3783
Järnvägsgatan 11
252 24 Helsingborg

Ombud: Advokaterna H.L, P.H och J.S.R Advokater KB
Box 3137
103 62 Stockholm

Klagande och motparter

1. Granitor Properties AB, 556752-7196
Jungmansgatan 12
211 11 Malmö

2. Granitor Holding AB, 559138-8912
c/o Midroc
Box 3002
169 03 Solna

Ombud för 1 och 2: Advokaten E.F samt jur.kand. S.M och K.Z
Roschier Advokatbyrå AB
Box 7358
103 90 Stockholm

SAKEN

Hävning av företagsnamn m.m.

DOMSLUT

Se nästa sida.

Dok.Id 2137859

Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon
08-561 670 00
08-561 675 00

E-post: svea.avd2@dom.se
www.patentochmarknadsöverdomstolen.se

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:30

DOMSLUT

1. Patent- och marknadsöverdomstolen ändrar Patent- och marknadsdomstolens dom på så sätt att Patent- och marknadsöverdomstolen
 - a) häver registreringen av företagsnamnet Granitor Properties AB,
 - b) förbjuder, vid vite om 1 000 000 kr, envar av Granitor Properties AB och Granitor Holding AB att i näringsverksamhet använda tecknen Granitor och Granitor Properties
dels som näringskännetecken avseende fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling,
dels som varukännetecken vid marknadsföring och tillhandahållande av varor och tjänster avseende fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling,
 - c) fastställer att Granitor Properties AB är skyldigt att till Garnito Aktiebolag utge skälig ersättning för utnyttjandet av näringskännetecknet Granitor,
 - d) befriar Garnito Aktiebolag från skyldigheten att utge ersättning för Granitor Properties AB:s och Granitor Holding AB:s rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen, och
 - e) förpliktar Granitor Properties AB och Granitor Holding AB att solidariskt ersätta Garnito Aktiebolags rättegångskostnad i Patent- och marknadsdomstolen med 996 566 kr, varav 975 000 kr utgör ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för Patent- och marknadsdomstolens dom tills betalning sker.
 2. Granitor Properties AB och Granitor Holding AB ska solidariskt ersätta Garnito Aktiebolags rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen med 950 000 kr, varav 775 000 kr utgör ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för Patent- och marknadsöverdomstolens dom tills betalning sker.
-

1 YRKANDEN M.M.

Garnito Aktiebolag (Garnito) har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska bifalla käromålet, befria Garnito från skyldigheten att ersätta Granitor Properties AB (Granitor Properties) och Granitor Holding AB (Granitor Holding) för rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen och i stället förplikta Granitor Properties och Granitor Holding att solidariskt ersätta Garnito för dess rättegångskostnad där. Garnito har i andra hand yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska sätta ned den ersättning för rättegångskostnader som underinstansen beslutat om avseende ombudsarvode till 487 500 kr per bolag och avseende kostnader för bolagens eget arbete till 36 900 kr per bolag.

Granitor Properties och *Granitor Holding* har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen fullt ut ska bifalla deras yrkanden om ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen.

Part har motsatt sig respektive motparts ändringsyrkanden.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen.

2 PARTERNAS TALAN

Parterna har i Patent- och marknadsöverdomstolen åberopat samma grunder och utvecklat talan på i allt väsentligt det sätt som antecknats i underinstansens dom.

Garnito har, såvitt avser grunderna för talan om förbud, förtydligat och preciserat de förfoganden som Garnito har lagt Granitor Properties till last på så sätt att första stycket under rubriken ”Förbud mot Granitor Properties fortsatta användning” på sidan 5 i Patent- och marknadsdomstolens dom ska ha följande lydelse (förtydliganden och preciseringar i kursivt).

Garnito är innehavare av det äldre företagsnamnet Garnito vars registrerade verksamhetsföremål omfattar att bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet. Granitor Properties använder ”Granitor” och ”Granitor Properties” som varu- och näringskännetecken inom branschen fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling. *Användningen sker i samband med marknadsföring, försäljning och uthyrning av lokaler, bostäder och fastigheter, såväl förvaltade som nyutvecklade. Användningen sker även vid kontakter med myndigheter och andra intressenter inom branschen för fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling.* Kännetecknen ”Granitor” och ”Granitor Properties” å ena sidan och ”Garnito” å andra sidan är synnerligen lika varandra. Vidare råder det tjänsteslagsidentitet för den del av Granitor Properties verksamhet som omfattar såväl fastighetsförvaltning som fastighetsutveckling (såväl i registrerad verksamhetsbeskrivning, som i faktisk utförd verksamhet). I vart fall råder det en tjänsteslagslikhet avseende den del av Granitor Properties verksamhet som omfattar fastighetsutveckling, oavsett om principen om verksamhetsbeskrivningens elasticitet tillämpas eller inte. Användningen av ”Granitor” och ”Granitor Properties” utgör intrång i Garnitos ensamrätt till företagsnamnet Garnito (både som näringskännetecken och som varukännetecken) varför det finns skäl att meddela vitesförbud.

Förtydligandena har inte medfört någon ändrad inställning i sak från Granitor Properties och Granitor Holding.

3 UTREDNINGEN

Parterna har åberopat samma skriftliga och muntliga utredning i Patent- och marknadsöverdomstolen som i underinstansen.

4 DOMSKÄL

4.1 Frågorna i målet och prövningsordningen

Målet rör frågor om hävning av företagsnamnet Granitor Properties AB, förbud vid vite för Granitor Properties och Granitor Holding att i näringsverksamhet använda tecknen Granitor och Granitor Properties som närings- respektive varukännetecken och fastställande av skyldighet för Granitor Properties att betala skälig ersättning och ersättning för ytterligare skada till följd av de intrång som Garnito har åberopat som grund för talan.

Centralt för prövningen av frågorna i målet är om det föreligger förväxlingsrisk mellan företagsnamnen Garnito Aktiebolag och Granitor Properties AB. Efter en kort redogörelse för de rättsliga utgångspunkterna såvitt avser de frågor som ska prövas i målet, kommer Patent- och marknadsöverdomstolen först att ta ställning till vad som kan anses innefattas i föremålet för Garnitos verksamhet enligt registreringen till Bolagsverket. Därefter prövar domstolen frågan om hävning av företagsnamnet Granitor Properties AB, följt av frågan om Granitor Properties och Granitor Holdings användning av tecknen Granitor och Granitor Properties utgjort intrång i företagsnamnet och, genom det s.k. korsvisa skyddet, i varumärket Garnito. Bedömer domstolen att intrång har begåtts, prövar domstolen om det finns förutsättningar att meddela Granitor Properties och Granitor Holding förbud att fortsätta med intrånget. Domstolen prövar då även frågan om skälig ersättning och ersättning för ytterligare skada. Avslutningsvis tar domstolen ställning till yrkandena om rättegångskostnader och om domen ska få överklagas.

4.2 Rättsliga utgångspunkter

Patent- och marknadsdomstolen har i sin dom (se s. 15–17) redogjort för de rättsliga utgångspunkterna för prövningen av frågorna i målet. Patent- och marknadsöverdomstolen ansluter sig och hänvisar till underinstansens redogörelse. Härutöver finns enligt Patent- och marknadsöverdomstolen anledning att även lyfta fram följande rättsliga utgångspunkter för prövningen.

Enligt 1 kap. 1 § lagen (2018:1653) om företagsnamn är ett företagsnamn den benämning under vilken en näringsidkare driver sin verksamhet. Som underinstansen angivit ska föremålet för företagsnamnets verksamhet, angivet till sin art, anges vid registreringen av företagsnamnet.

Beträffande aktiebolag följer det av 3 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) att bolagsordningen ska ange såväl bolagets företagsnamn som föremålet för bolagets verksamhet. Utgångspunkten för beskrivningen av bolagets verksamhet är att den bör utformas så att bolagets aktieägare, borgenärer och andra intressenter inte behöver hysa någon

tvekan om vad bolaget får ägna sig åt. Avgränsningen i bolagsordningen ska dock inte behöva vara så snäv att den ligger i vägen för smärre omläggningar av bolagets rörelse. Däremot bör styrelsen inte kunna göra genomgripande ändringar av verksamhetens art utan att iaktta proceduren för bolagsordningsändring. (Se Sten Andersson m.fl., Aktiebolagslagen – En kommentar, 3 juni 2024, Version 19, JUNO, kommentaren till 3 kap. 1 § under rubriken Verksamhetsföremålet.)

Som Patent- och marknadsdomstolen angivit är verksamhetsföremålet i första hand en associationsrättslig figur som sätter ramarna för vad bolaget får ägna sig åt, men det angivna verksamhetsföremålet får även betydelse för företagsnamnets skyddsomfång.

Det är också mot denna bakgrund som man måste förstå det s.k. elastiska branschbegreppet som tillämpas inom företagsnamnsrätten. I det betänkande som föregick lagstiftningsärendet som ledde fram till 1974 års firmalag uttalades, med anledning av frågan om förväxlingsbarhet, bland annat att det lagda förslaget räknade med ett elastiskt branschbegrepp varigenom man kan ta hänsyn till egenarten hos varje särskild verksamhetsgren eller kombination av verksamhetsgrenar. Det konstaterades vidare att det inte alltid förekommer någon klar branschavgränsning inom näringslivet samt att en bransch vidare kan vara i rörelse mot ett nytt område och verksamheten därför utvidgas och förändras till att inrymma även detta. Det ansågs därför inte möjligt att lagstiftningsvägen ge anvisningar om arten av den verksamhet som skulle rymmas inom en viss bransch, utan dessa gränsdragningar fick närmare bestämmas genom praxis. (Se SOU 1967:35 s. 188 f.)

Verksamhetsbeskrivningen fyller alltså både en företagsnamnsrättslig och en associationsrättslig funktion. Detta har medfört att kravet på beskrivning av verksamheten vid registrering av företagsnamn skiljer sig från kravet på angivande av varor och tjänster vid registrering av varumärken. Frågan har behandlats i tidigare lagstiftningsärenden avseende 1974 års firmalag. Således uttalade regeringen i lagstiftningsärendet avseende vissa ändringar i firmalagen att det ur ett immaterialrättsligt perspektiv är bra om verksamhetsbeskrivningen för en registrerad firma är preciserad eftersom det gör det lättare att bedöma firmaskyddets omfattning och minskar risken för att registrerade

firmor tillerkänns större skyddsomfång än de bör ha, särskilt vid bedömningen av frågor om förväxling mellan varukännetecken och registrerade firmor. Det uttalades vidare att ett krav på större precision vid utformningen av verksamhetsbeskrivningarna också kan bidra till att dessa bättre svarar mot det verkliga behovet av skydd. Samtidigt konstaterades att de känneteckensrättsliga fördelarna med en sådan precision måste vägas mot de nackdelar som kan finnas ur en associationsrättslig synvinkel och regeringens slutsats blev att det intresse som finns ur känneteckensrättslig synvinkel inte kunde anses väga så tungt att det kunde motivera särskilda tvingande föreskrifter som kan få negativa associationsrättsliga konsekvenser. (Se prop. 2009/10:225 s. 355 f.)

Det kan således konstateras att branschlikhet är ett vidare begrepp än varumärkesrättens krav på varuslagslikhet (se härom också Eric W Essén m.fl., *Firmarätt – Företagsnamn i praktiken*, 2013, JUNO, s. 67). Vid en jämförelse innebär det att de snävare varu- och tjänsteslagsklasserna i sig ofta erbjuder ett för förväxlingsbedömningen mer precist och adekvat verktyg än vad det registrerade verksamhetsföremålet för ett företagsnamn gör, vilket kan vara tämligen brett angivet.

När det gäller en talan om hävning av företagsnamn utgår prövningen från bolagens registrerade verksamhetsföremål. Faktisk eller avsedd användning som inte återspeglas i registreringen är i regel inte av betydelse vid den förväxlingsbedömning som ska göras i en sådan situation. Hur företagsnamnet faktiskt använts skulle dock kunna ha betydelse för tolkningen av verksamhetsföremålet och då framför allt i fråga om vad som med hänsyn till det elastiska branschbegreppet ska omfattas av det registrerade skyddet. Någon tydlig vägledning eller praxis i frågan om vilken betydelse som den faktiska användningen ska ges vid prövningen av om ett företagsnamn ska hävas finns inte (jfr NJA 1988 s. 209, NIR 1993 s. 478 och Essén m.fl., a.a.).

4.3 Föremålet för Garnitos verksamhet

Enligt registreringen hos Bolagsverket är föremålet för Garnitos verksamhet att bedriva fastighetsförvaltning, jämte därmed förenlig verksamhet.

När det gäller vad som avses med fastighetsförvaltning ansluter sig Patent- och marknadsöverdomstolen till det som professor B.Hs uttalat om att fastighetsförvaltning i grunden handlar om att förädla och sköta fastigheter. I fastighetsförvaltning ingår därmed bl.a. att inneha fastigheter i syfte att hyra ut hela eller delar av fastigheten till kommersiella eller privata aktörer. Att sådan verksamhet omfattas av begreppet synes också ostridigt i målet.

I fastighetsförvaltning får också anses ingå sådan verksamhet som Garnito ägnat sig åt genom att dels utveckla och förädla bolagets befintliga fastighetsbestånd genom om-, till- och nybyggnation, dels förvärva fast egendom för nybyggnation (se Patent- och marknadsdomstolens dom s. 10). Även beträffande denna verksamhet har det nämligen i grunden varit fråga om att förädla företagets egna fastigheter, och inte att utveckla fastigheter i syfte att sedan sälja dem vidare (se även nedan under rubriken branschlikhet beträffande skillnaderna mellan fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling).

Sammanfattningsvis bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen att den verksamhet som Garnito bedrivit faller inom det registrerade föremålet för bolagets verksamhet, nämligen fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.

4.4 Frågan om hävning av företagsnamnet Granitor Properties AB

4.4.1 Åberopade grunder för hävning av företagsnamnet

Garnito har till grund för yrkandet om hävning av företagsnamnet Granitor Properties AB åberopat att Garnito är innehavare av det äldre registrerade företagsnamnet Garnito

Aktiebolag. Garnito har anfört dels att det finns en betydande likhet mellan företagsnamnet Granitor Properties och Garnito, dels att bolagens registrerade verksamhetsföremål i vissa delar är identiska eller i vart fall likartade, varför det finns en risk för förväxling. Garnito har gjort gällande att företagsnamnet Granitor Properties AB därmed registrerats i strid med lagen om företagsnamn och att registreringen alltså strider mot lagen.

4.4.2 Omsättningskretsen

Vid bestämmande av omsättningskretsen för prövningen av frågor om företagsnamn brukar man utgå från att den personkrets som utgör omsättningskretsen vanligtvis är sammansatt av dels den allmänhet som normalt kan beräknas tillgodogöra sig den aktuella verksamheten, dels olika branschföreträdare. Omsättningskretsen består alltså av en förbrukargrupp och en branschgrupp. Det är vidare inte enbart den faktiska målgruppen som är avgörande vid avgränsningen av omsättningskretsen, utan även den potentiella kundkretsen ska beaktas. (Se Peter Adamsson m.fl., Lagen om företagsnamn, 19 februari 2024, Version 1B, JUNO, kommentaren till 1 kap. 2 §.)

Som Patent- och marknadsdomstolen konstaterat har Garnito lagt fram endast begränsad utredning om sammansättningen av omsättningskretsen. I målet har det dock framkommit att fastighetsförvaltning kan avse bl.a. skötsel och uthyrning av bostadslägenheter och kommersiella lokaler. Förbrukargruppen för verksamheten får med dessa utgångspunkter typiskt sett anses vara bostads- och lokalhyresgäster, samt potentiella sådana, och branschgruppen får antas bestå av olika företrädare för de branschaktörer som bolaget kan komma i kontakt med inom ramen för sin fastighetsförvaltande verksamhet. Vid bestämmandet av omsättningskretsen är även den verksamhet i form av fastighetsutveckling som Granitor bedrivit relevant. När det gäller målgruppen för fastighetsutveckling omfattar den typiskt sett fastighets- och bostadsköpare, som kan vara både kommersiella aktörer och allmänheten. Fastighetsutveckling kan även – på samma sätt som fastighetsförvaltning – rikta sig till olika branschföreträdare, t.ex. byggbolag och andra aktörer som är delaktiga vid ny- eller ombyggnation.

När det gäller den relevanta omsättningskretsen kan det förutsättas att de kommersiella aktörer som ingår i denna sannolikt är mer upplysta och uppmärksamma än de bostadshyresgäster och bostadsköpare som får anses tillhöra allmänheten i stort. Eftersom allmänheten kan komma i kontakt med dessa verksamheter i flera olika situationer – och alltså inte bara i konkreta avtalssituationer vid köp eller hyra av bostad – kan dessa inte anses ha en förhöjd uppmärksamhetsnivå.

4.4.3 Särskiljningsförmåga

När det gäller särskiljningsförmågan för företagsnamnet Garnito Aktiebolag instämmer Patent- och marknadsöverdomstolen i underinstansens bedömning att namnet i sig har en normal särskiljningsförmåga och att den utredning som lagts fram, även med beaktande av det förhållandet att Garnito varit verksamt i branschen i cirka 30 år, inte är tillräcklig för att ge stöd för slutsatsen att namnet förvärvat ytterligare särskiljningsförmåga.

4.4.4 Namnlighet

Som Patent- och marknadsdomstolen funnit bör jämförelsen mellan företagsnamnen göras med utgångspunkt i dominanterna i respektive bolags företagsnamn. Jämförelsen ska således göras mellan Garnito och Granitor.

När det gäller den visuella likheten delar Patent- och marknadsöverdomstolen underinstansens bedömning att namnen är visuellt lika. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen är den visuella likheten till och med mycket hög.

Vad gäller den fonetiska likheten kan det konstateras att båda namnen är uppbyggda av tre stavelser som inleds med samma bokstav, nämligen bokstäverna G, N respektive T. Detta bidrar till att det sammantaget föreligger en relativt hög fonetisk likhet även om det finns fonetiska skillnader mellan namnen.

När det gäller den konceptuella likheten delar Patent- och marknadsöverdomstolen underinstansens bedömning att det finns en konceptuell skillnad mellan namnen i det att företagsnamnet Granitor anspelar på bergarten granit, medan Garnito får anses utgöra ett fantasinamn som inte ger genomsnittskonsumenten någon särskild ledning.

Att företagsnamnet Granitor anspelar på bergarten granit skulle i och för sig vara till viss hjälp för genomsnittskonsumenten vid såväl den visuella som den fonetiska avkodningen av namnet. Trots detta bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen att namnligheten mellan Garnito och Granitor vid en samlad bedömning är hög.

4.4.5 Branschlighet

Som redovisas ovan är föremålet för Garnitos verksamhet enligt registreringen till Bolagsverket att bedriva fastighetsförvaltning, jämte därmed förenlig verksamhet. För Granitor Properties är verksamhetsföremålet att direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag, förvärva, förvalta, utveckla och försälja fast egendom och värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar att verksamhetsföremålen för Garnito och Granitor Properties överlappar varandra och alltså är identiska i viss del. Det gäller den del av Garnitos verksamhet som avser fastighetsförvaltning och Granitor Properties verksamhet som avser förvaltning av fast egendom (se t.ex. Tribunalens dom av den 19 januari 2017, Morgan & Morgan, T-399/15, EU:T:2017:17, punkt 39). I sammanhanget kan det även konstateras att Granitor Properties bedriver viss fastighetsförvaltning.

När det sedan gäller den del av Granitor Properties verksamhet som avser fastighetsutveckling (utveckla fast egendom) kan den – även med beaktande av det s.k. elastiska branschbegreppet – inte anses vara av identiskt slag som fastighetsförvaltning eller därmed förenlig verksamhet. Patent- och marknadsöverdomstolen ansluter sig härvid, i likhet med underinstansen, till slutsatserna i professor B.Hs sakkunnig-utlåtande att verksamheterna fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning är skilda.

Fastighetsutveckling får uppfattas vara en projektorienterad verksamhet i syfte att skapa nya värden genom att en fastighet förädlas från råmark till bostäder eller kommersiell verksamhet (markexploatering) eller övertagande och förädling av en fastighet till ett helt annat nyttjande än det nuvarande (utveckling av befintlig bebyggelse). Huvudsyftet i fastighetsutveckling får anses ligga i förädling och sedermera avyttring av den fasta egendomen, medan fastighetsförvaltning i regel handlar om en långsiktig skötsel av fastigheten och dess hyresgäster.

Inom ramen för fastighetsutveckling kan det emellertid – precis som för fastighetsförvaltning – bli fråga om att bl.a. förvärva och förädla fastigheter genom t.ex. ny- eller ombyggnation. På så sätt kan företag som bedriver dessa olika verksamheter också komma i kontakt med samma intressenter och branschföreträdare, t.ex. byggföretag och säljare av fastigheter samt kommuner och myndigheter. Vidare kan båda dessa verksamheter komma i kontakt med den bostadssökande allmänheten. Till exempel har det i detta mål kommit fram att Garnito hyr ut bostäder till allmänheten medan Granitor Properties i stället marknadsför nyproducerade bostadsrätter till allmänheten. Med hänsyn till de flera beröringspunkter som finns mellan verksamheter av dessa slag bör fastighetsutveckling därför, enligt Patent- och marknadsöverdomstolen, anses vara av liknande slag som fastighetsförvaltning.

4.4.6 Faktisk förväxling

Eftersom bedömningen av om det finns en risk för förväxling är en normativ bedömning har bevisning om att det förekommit faktisk förväxling generellt sett ett relativt lågt bevisvärde. Det utesluter emellertid inte att förekomsten av förväxlingar kan vara av sådant slag att den kan få viss betydelse för bedömningen i vissa fall. De uppgifter som framkommit i förhör om att faktisk förväxling skett mellan företagsnamnen har emellertid varit allmänt hållna och svåra att härleda till någon typisk situation med anknytning till Garnitos verksamhet. Uppgifterna kan därför inte ges någon större betydelse vid helhetsbedömningen.

4.4.7 Sammanvägd bedömning i frågan om förväxling

Eftersom verksamheterna riktar sig både mot allmänheten i stort och mot kommersiella aktörer, ska förväxlingsbedömningen göras utifrån den genomsnittskonsument som är minst uppmärksam, dvs. i detta fall allmänheten i stort.

Vid en sammantagen bedömning finner Patent- och marknadsöverdomstolen att det med hänsyn till den höga namnligheten, och att det är fråga om identisk verksamhet i fråga om de fastighetsförvaltande delarna och verksamhet av liknande slag i fråga om fastighetsutveckling, finns en risk för att genomsnittskonsumenten uppfattar att det finns ett samband mellan företagen. Det föreligger därför i företagsnamnsrättslig mening en risk för förväxling mellan företagsnamnen Garnito Aktiebolag och Granitor Properties AB.

På grund härav – och då övriga förutsättningar enligt 3 kap. 1 § lagen om företagsnamn är uppfyllda – ska yrkandet om hävning bifallas och underinstansens dom ändras på så sätt att registreringen av företagsnamnet Granitor Properties AB ska hävas.

4.5 Frågan om förbud

4.5.1 Förbud mot Granitor Properties

De förfoganden som Garnito har lagt Granitor Properties till last och som Garnito har åberopat som grund för yrkandet om förbud i förhållande till Granitor Properties, är att Granitor Properties har använt tecknen *Granitor* och *Granitor Properties* som närings- och varukännetecken inom branschen fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling. Garnito har förtydligat och preciserat att användningen har skett dels i samband med marknadsföring, försäljning och uthyrning av lokaler, bostäder och fastigheter, såväl förvaltade som nyutvecklade, dels vid kontakter med myndigheter och andra intressenter inom branschen för fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling. När det gäller

marknadsföring har Garnito gjort gällande att sådan har förekommit i Granitorkoncernens hållbarhetsredovisning från år 2021 och på webbplatsen granitor.se.

Av utredningen framgår att Granitor Properties faktiskt har bedrivit verksamhet i form av fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling samt därvid använt företagsnamnet bl.a. i sin marknadskommunikation. Vidare har Patent- och marknadsöverdomstolen ovan bedömt att det föreligger en risk för förväxling mellan företagsnamnen Garnito Aktiebolag och Granitor Properties AB. Härigenom har Granitor Properties gjort intrång i Garnitos ensamrätt till sitt företagsnamn. I vart fall från den 21 februari 2022 då Garnito skickade ett varningsbrev har intrång begåtts av oaktsamhet.

Av 1 kap. 8 § första stycket varumärkeslagen (2010:1877) följer att den som innehar ett företagsnamn eller annat näringskännetecken har ensamrätt till kännetecknet som varukännetecken. Av bestämmelsen framgår det s.k. korsvisa skyddet mellan lagen om företagsnamn och varumärkeslagen. Det korsvisa skyddet har sin grund i att företagsnamn och varumärken i stor utsträckning och i många fall används på ett liknande sätt på marknaden.

Garnito har i målet yrkat att förbudet även ska träffa användningen av Granitor och Granitor Properties som varukännetecken och som grund åberopat att Granitor Properties användning av kännetecknen gjort intrång även i Garnitos ensamrätt till kännetecknet som varukännetecken. Granitor Properties ska härvid ha använt tecknen som varukännetecken vid marknadsföring och tillhandahållande av tjänster.

Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att den användning av kännetecknen vid marknadsföring och tillhandahållande av bostäder och lokaler som skett på bl.a. webbplatsen granitor.se utgjort varumärkesanvändning. Av de bedömningar som Patent- och marknadsöverdomstolen gjort beträffande förväxlingsrisken i frågan om företagsnamn följer att Granitor Properties användning utgör intrång i Garnitos ensamrätt även enligt det korsvisa skyddet.

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömningar i frågorna om intrång innebär att det med stöd av 5 kap. 3 § lagen om företagsnamn och 8 kap. 3 § varumärkeslagen finns grund att förbjuda Granitor Properties att fortsätta med de nu konstaterade intrången. Det förhållande att företagsnamnet Granitor Properties nu hävs påverkar inte den bedömningen. Garnitos käromål i denna del ska alltså bifallas och underinstansens dom ändras på så sätt att Granitor Properties ska förbjudas att fortsätta med intrången. När det gäller vitets storlek bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen att en miljon kronor framstår som ett väl avvägt vitesbelopp. Förbudet ska utformas i enlighet med vad som framgår av domslutet.

4.5.2 Förbud mot Granitor Holding

De förfoganden som Garnito har lagt Granitor Holding till last och som Garnito har åberopat som grund för yrkandet om förbud i förhållande till Granitor Holding är, så som Patent- och marknadsöverdomstolen har uppfattat Garnitos talan, att Granitor Holding – genom sitt ägande – har ett bestämmande inflytande över Granitor Properties och att Granitor Properties användning därmed även kan tillskrivas Granitor Holding. Garnito har gjort gällande att Granitor Holding i vart fall har medverkat till Granitor Properties användning.

De åtgärder som innebär intrång i Garnitos ensamrätter har Granitor Properties vidtagit inom ramen för bolagets normala verksamhet. Beslutet att bedriva verksamheten under kännetecknet Granitor har fattats på koncernnivå. Granitor Holding måste i egenskap av moderbolag ha haft ett avgörande inflytande över att Granitor Properties verksamhet kommit att bedrivas under det nu aktuella företagsnamnet och varukännetecknen. Granitor Holding måste därför anses ha ett direkt ansvar för de intrång som har konstaterats. Det nu sagda innebär att det finns grund för att meddela ett förbud även mot Granitor Holding. Även i förhållande till Granitor Holding framstår en miljon kronor som ett väl avvägt vitesbelopp. Talan om vitesförbud mot Granitor Holding ska alltså bifallas och underinstansens dom ändras i enlighet med detta.

4.6 Frågan om skälig ersättning och ersättning för ytterligare skada

Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att Granitor Properties gjort intrång i Garnitos ensamrätt till företagsnamnet Garnito Aktiebolag och att intrång i vart fall från den 21 februari 2022 då Garnito skickade ett varningsbrev begåtts av oaktsamhet. Garnitos fastställelseyrkande såvitt avser skälig ersättning för utnyttjande av Garnitos ensamrätt till företagsnamnet ska därför bifallas. Underinstansens dom ska ändras i enlighet med detta.

Garnito har gjort gällande att Granitor Properties genom intrången även har orsakat Garnito ytterligare skada i form av goodwillskada och yrkat att domstolen ska fastställa skyldighet för Granitor Properties att utge ersättning för sådan ytterligare skada. Garnito har som grund för talan i denna del åberopat att Granitor Properties användning av tecknet Granitor gör att Garnitos företagsnamn urvattnas och tappar känneteckenskraft, vilket medför att det ekonomiska värdet i företagsnamnet Garnito sjunker.

5 kap. 7 § lagen om företagsnamn innehåller en exemplifierande uppräkningslista av bland annat olika typer av skada som särskilt ska tas hänsyn till när storleken på ersättningen för ytterligare skada bestäms. Med skada på verkets anseende avses s.k. goodwill-skador. För att kunna få ersättning för ytterligare skada måste rättighetshavaren kunna visa att ytterligare skada föreligger (se prop. 2008/09:67 s. 226).

Som redogörs för ovan har Garnito gjort gällande att bolaget lidit goodwillskador. I vissa fall kan redan intrångssituationen och de påvisade intrången ge stöd för att det föreligger en goodwillskada av det slag som Garnito gör gällande. Så är emellertid inte fallet i det nu aktuella målet. Någon annan utredning som ger tillräckligt stöd för ett antagande att Garnito lidit en sådan skada finns inte heller. Garnitos fastställsetalan såvitt avser ersättning för ytterligare skada kan därför inte bifallas. Patent- och marknadsdomstolens dom ska alltså inte ändras i denna del.

4.7 Sammanfattning av domstolens bedömning i frågorna om hävning, förbud och ersättning

Patent- och marknadsöverdomstolen har – till skillnad från underinstansen – funnit att det finns en risk för att Granitor Properties registrerade företagsnamn förväxlas med Garnitos äldre registrering inom verksamheterna fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling. Det finns därför grund att häva Granitor Properties registrerade företagsnamn Granitor Properties AB. Domstolen har vidare, med utgångspunkt i den förväxlingsbedömning som ska göras, funnit att Granitor Properties och Granitor Holding genom att använda tecknen Granitor och Granitor Properties gör intrång dels i Garnitos ensamrätt till företagsnamnet Garnito, dels i den ensamrätt till kännetecknet som varumärke som Garnito åtnjuter genom det korsvisa skyddet i 1 kap. 8 § varumärkeslagen. Det finns därför grund för att meddela envar av Granitor Properties och Granitor Holding förbud att fortsätta intrången. Vidare har domstolen funnit att det till följd av de intrång som Granitor Properties har gjort, vilka i vart fall från dagen för varningsbrevet skett av oaktsamhet, finns grund för att fastställa att Granitor Properties är skyldigt att betala skälig ersättning till Garnito för utnyttjandet av näringskännetecknet. Däremot har domstolen funnit att Garnito inte har gjort antagligt att bolaget har lidit en goodwill-skada, varför talan i den delen inte kan vinna bifall.

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömningar innebär alltså att underinstansens dom i själva saken ska ändras på så sätt att Garnitos yrkanden i frågorna om hävning av registreringen av företagsnamnet Granitor Properties AB, förbud och skälig ersättning ska bifallas. Däremot ska underinstansens dom i fråga om ersättning för ytterligare skada inte ändras.

4.8 Betydelsen av begäran om förhandsavgörande angående det korsvisa skyddet

Under målets handläggning har fråga uppkommit om betydelsen för prövningen i det här målet av de tolkningsfrågor som Patent- och marknadsöverdomstolen ställt till EU-domstolen i ett annat mål (PMT 708-23). Tolkningsfrågorna rör vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (varumärkesdirektivet) och det korsvisa skyddet i lagen om företagsnamn och varumärkeslagen (se EU-domstolens mål C- 365/24). De frågor som ställts till EU-domstolen handlar i grunden om huruvida det är möjligt att i nationell rätt ha en ordning med korsvist skydd utan att det ställs krav på att företagsnamnet också använts för att särskilja varor eller tjänster.

Med hänsyn till omständigheterna i det här målet – särskilt i fråga om på vilket sätt de olika kännetecknen har använts för näringsverksamhet eller varor och tjänster – och de prövningar som aktualiserats, uppkommer enligt Patent- och marknadsöverdomstolen inte motsvarande frågeställningar här. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför inte funnit anledning att vilandeförklara målet i avvaktan på EU-domstolens avgörande eller vidta någon annan handläggningsåtgärd innan det nu aktuella målet har kunnat tas till slutligt avgörande.

4.9 Frågan om rättegångskostnader

Garnito har i allt väsentligt fått framgång med sin talan. Såvitt avser frågan om hävning av registreringen av företagsnamnet Granitor Properties AB har yrkandet bifallits och i frågan om förbud, finner Patent- och marknadsöverdomstolen att Garnito är att se som fullt ut vinnande part. När det gäller yrkandet om fastställelse av ersättningsskyldighet bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen att vad Garnito tappat i denna del endast är av ringa betydelse. Det innebär att Garnito ska betraktas som fullt ut vinnande part vid bedömningen av frågan om rättegångskostnader.

Garnito begärde i Patent- och marknadsdomstolen ersättning för sin rättegångskostnad med 996 566 kr, varav 975 000 kr avsåg ombudsarvode. I Patent- och marknadsöverdomstolen har bolaget begärt ersättning för rättegångskostnad med 950 000 kr, varav 775 000 kr avser ombudsarvode och 175 000 kr avser kostnad för rättsutlåtande.

Granitor Properties och Granitor Holding vitsordade i Patent- och marknadsdomstolen Garnitos kostnader för utlägg, men överlämnade åt rätten att bedöma skäligheten av begärd ersättning för ombudsarvode. Granitor Properties och Granitor Holding har vidhållit denna inställning i Patent- och marknadsöverdomstolen. När det gäller rättegångskostnaderna här har Granitor Properties och Granitor Holding inte vitsordat några belopp som skäliga.

Kostnaderna för utlägg i underinstansen är vitsordade och ska därför utgå. I övrigt bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen att den ersättning som Garnito har begärt såväl i underinstansen som här är skälig. Patent- och marknadsdomstolens dom i frågan om rättegångskostnader ska därmed ändras på så sätt att Granitor Properties och Granitor Holding solidariskt ska ersätta Garnitos rättegångskostnader i underinstansen med begärt belopp. Även i Patent- och marknadsöverdomstolen ska Granitor Properties och Granitor Holding solidariskt ersätta Garnitos rättegångskostnad med begärt belopp.

4.10 Frågan om överklagande

Domen innehåller enligt Patent- och marknadsöverdomstolen frågor där det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att ett överklagande prövas av Högsta domstolen. Domen får därför överklagas. (1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar)

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2025-03-04

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Ulrika Beergrehn, Annika Malm, Kerstin Norman, referent och skiljaktig, samt Mattias Pleiner.

Skiljaktig mening

Hovrättsrådet Kerstin Norman är skiljaktig i frågan om det föreligger förväxlingsrisk mellan företagsnamnen Garnito Aktiebolag och Granitor Properties AB och anför följande.

Ense med majoriteten i de inledande bedömningarna i frågan om förväxlingsrisk, är jag emellertid oense i frågan om vissa av utgångspunkterna för hur förväxlingsbedömningen bör göras inom ramen för en talan om hävning av företagsnamn, hur man bör se på branschligheten i det aktuella fallet och om utfallet i den sammanvägda bedömningen i frågan om det föreligger en risk för förväxling.

När det gäller utgångspunkterna för prövningen av en talan om hävning av företagsnamn utgår prövningen som majoriteten redovisat från bolagens registrerade verksamhetsföremål. I detta sammanhang uppkommer frågan i vilken utsträckning som vid prövningen av frågan om förväxlingsrisk hänsyn även får tas till omständigheter som parterna lagt fram om den faktiska verksamhet som bolagen bedriver. I ett ärende om registrering av företagsnamn har Bolagsverket ofta ett begränsat underlag för sin bedömning i frågan om förväxlingsrisk. I ett senare mål om hävning av företagsnamn har parterna ofta möjlighet att presentera utredning om de faktiska förhållandena som kan ge domstolen ett fylligare underlag för den i och för sig normativa bedömningen av frågan om förväxlingsrisk som ska göras. Mot bakgrund av de ofta ganska vida beskrivningarna av ett företags verksamhetsföremål som godtas inom bolagsrätten, framstår det även som ändamålsenligt att prövningen av frågan om förväxlingsrisk inte blir alltför begränsad och formell. För att skyddet inte ska bli bredare än vad som kan motiveras utifrån den verksamhet som rättighetshavaren faktiskt bedriver, bör en samlad bedömning av samtliga relevanta omständigheter göras. En sådan utgångspunkt innebär också att bedömningarna bör avspegla varandra om domstolen har att samtidigt pröva frågan om förväxling inom ramen för en hävningstalan och en intrångstalan, låt vara att prövningen av om det finns en risk för förväxling vid ett påstått intrång även kan omfatta ytterligare omständigheter, exempelvis sådana som kan vara hänförliga till själva intrångssituationen. Det nu sagda innebär att jag – till skillnad från majoriteten – finner att domstolen vid prövningen av talan om hävning av företagsnamn även måste

kunna beakta bolagens faktiska verksamhet och andra omständigheter som parterna har fört in i målet till belysning av frågan om det föreligger en risk för förväxling.

När det härefter gäller frågan om branschlikhet och den del av Granitor Properties verksamhet som avser fastighetsutveckling delar jag i och för sig majoritetens uppfattning att det finns beröringspunkter mellan denna typ av verksamhet och fastighetsförvaltning i så måtto att även fastighetsförvaltning kan innefatta både förvärv och förädling av fast egendom. Med hänsyn till de grundläggande skillnader mellan verksamheterna som professor B.H redogjort för i sitt utlåtande, bedömer jag, till skillnad från majoriteten, att fastighetsutveckling inte kan anses vara verksamhet av liknande slag som fastighetsförvaltning. Detta ställningstagande hindrar emellertid inte att vad som kommit fram om beröringspunkter mellan de båda typerna av verksamhet beaktas vid den sammanvägda förväxlingsbedömningen som ska göras.

Vad avslutningsvis gäller den sammanvägda bedömningen av om det föreligger en risk för förväxling måste man således enligt min mening ta hänsyn till den faktiska verksamhet som Garnito och Granitor Properties bedriver och till de omständigheter under vilka omsättningskretsen kommer i kontakt med bolagens verksamhet. Av utredningen framgår att Garnito inom ramen för sin fastighetsförvaltning framför allt hyr ut bostadslägenheter, men att bolaget även har cirka 30 lokaler som hyrs ut till kommersiella aktörer. Någon utredning om vilken typ av lokaler det är fråga om eller var dessa lokaler är belägna har inte presenterats av Garnito. Vad avser den gren av Granitor Properties verksamhet som inrymmer fastighetsförvaltning har annat inte framkommit än att den avser uthyrning av kommersiella lokaler. Att Granitor Properties som en del av sin verksamhet bedriver uthyrning av bostadslägenheter har inte framkommit. När det gäller den fastighetsförvaltande grenen och Granitor Properties uthyrningen av kommersiella lokaler framgår att den huvudsakligen tar sikt på större byggnadskomplex med kommersiella lokaler för exempelvis kontor och större affärsverksamheter såsom hotell. Som exempel på hur den fastighetsförvaltande verksamhet ser ut har Granitor Properties och Granitor Holding särskilt pekat på den verksamhet som Granitor Properties driver inom ramen för konceptet World Trade Center och den uthyrning som sker till Clarion Hotel. Verksamheterna när det gäller

uthyrning av kommersiella lokaler företer således betydande olikheter. När det gäller Granitor Properties verksamhet i stort är den huvudsakligen inriktad på fastighetsutveckling och det har framkommit att verksamheten i denna del även innefattar byggnation av bostadsrätter som bjuds ut till den bostadssökande allmänheten. Även om det alltså finns vissa beröringspunkter mellan bolagens verksamheter i denna del och även om verksamheterna är överlappande vad gäller fastighetsförvaltning av kommersiella lokaler, står det klart att bolagen riktar sin verksamhet mot olika aktörer. Härtill ska även beaktas att såväl kontakter som avtal i princip uteslutande torde ske skriftligen och nästan uteslutande efter det att genomsnittskonsumenten gjort efterforskningar och skaffat sig information och underlag inför eventuella beslut. När det gäller kommersiella hyresavtal torde det ofta vara fråga om fleråriga kontrakt som innebär betydande ekonomiska åtaganden för parterna. Trots den höga namnligheten och att båda bolagens verksamhet avser fastighetsförvaltande verksamhet leder en sammantagen bedömning enligt min mening till att det inte finns en risk för att genomsnittskonsumenten förväxlar företagsnamnen Garnito Aktiebolag och Granitor Properties AB eller får uppfattningen att det finns ett samband mellan bolagen.

Överröstad i frågan om det föreligger förväxlingsrisk mellan företagsnamnen Garnito Aktiebolag och Granitor Properties AB är jag i övriga frågor ense med majoriteten.



STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Patent- och marknadsdomstolen

DOM
2023-10-05
Meddelad i
Stockholm

Mål nr
PMT 10501-22

PARTER

Kärande

Garnito Aktiebolag, 556503-3783
Järnvägsgatan 11
252 24 Helsingborg

Ombud: Advokaterna P.H, H.L och J.S.R Advokater KB
Box 3137
103 62 Stockholm

Svarande

1. Granitor Holding AB, 559138-8912
c/o Midroc
Box 3002
169 03 Solna

2. Granitor Properties AB, 556752-7196
Jungmansgatan 12
211 11 Malmö

Ombud för 1 och 2: Advokaten E.F och jur.kand. S.M Roschier
Advokatbyrå AB
Box 7358
103 90 Stockholm

DOMSLUT, se nästa sida.

1. Patent- och marknadsdomstolen avslår Garnito Aktiebolags talan.
 2. Garnito Aktiebolag ska ersätta Granitor Properties AB för rättegångskostnad med 1 068 704 kr, varav 950 000 kr utgör ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från denna dag till dess betalning sker.
 3. Garnito Aktiebolag ska ersätta Granitor Holding AB för rättegångskostnad med 1 585 435 kr, varav 1 400 000 kr utgör ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från denna dag till dess betalning sker.
-

BAKGRUND

Garnito Aktiebolag (Garnito) utgör moderbolag i en familjeägd fastighetskoncern med 21 helägda dotterbolag där ordet Garnito ingår i merparten av företagsnamnen. Företagsnamnet Garnito registrerades hos PRV:s bolagsavdelning den 15 november 1995. Verksamheten inom koncernen omfattar för närvarande uthyrning och förvaltning av cirka 900 hyreslägenheter och 30 kommersiella lokaler. I beståndet ingår bostadslägenheter, lokaler, parkeringsplatser samt garage huvudsakligen belägna i Helsingborg och Båstad.

Garnito och i koncernen ingående bolag omsätter på årlig basis omkring 80–90 miljoner kronor. Det bokförda värdet på de i koncernen ingående fastigheterna uppgår till cirka 1,5 miljarder kronor.

Granitor Properties AB och Granitor Holding AB (Granitor-bolagen) är en del av en privatägd företagsgrupp som tidigare marknadsfördes under namnet Midroc (Granitor-gruppen). Företagsgruppens legala struktur består av två åtskilda koncerner. Granitor Holding AB (Granitor Holding) utgör koncernmodern i den nu aktuella koncernen (Granitor-koncernen). Granitor Holdings företagsnamn registrerades den 13 januari 2018. Bolaget som tidigare hette Midroc Properties AB registrerades under det nya företagsnamnet Granitor Properties AB (Granitor Properties) den 22 oktober 2021. Granitor-gruppen är verksam inom följande affärsområden: fastighetsutveckling och förvaltning, entreprenad, konsult och underhåll samt tillväxtinvesteringar i utvecklingsbolag.

Granitor-gruppens totala omsättning under 2021 uppgick till omkring 9 miljarder kronor. Inom affärsområdet fastighetsutveckling och förvaltning omsatte Granitor-gruppen under samma år knappt 2,6 miljarder kronor.

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

Garnito har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen ska

- a) häva företagsnamnet Granitor Properties AB,
- b) vid vite om 1 000 000 kronor förbjuda envar av Granitor Properties och Granitor Holding att i näringsverksamhet avseende fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling använda Granitor och Granitor Properties som närings- och varukännetecken inbegripet som en del av EU-varumärken – eller ett annat med Garnito förväxlingsbart kännetecken, samt
- c) fastställa att Granitor Properties är skyldigt att till Garnito utge skälig ersättning för bolagets intrång i företagsnamnet Garnito samt utge ersättning för den ytterligare skada som Garnito lider av intrånget.

Granitor-bolagen har bestritt Garnitos yrkanden.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

GRUNDER

Garnito

Det föreligger grund för hävning av företagsnamnet Granitor Properties

Det föreligger en betydande likhet mellan företagsnamnet Granitor Properties och Garnito. Bolagens registrerade verksamhetsföremål är identiska och i vissa delar likartade. Tillägget 'Properties' förtar inte på något sätt förväxlingsrisken i den mening som avses i 2 kap. 3 § lagen (2018:1653) om företagsnamn (LFN).

Företagsnamnet Granitor Properties har registrerats i strid med LFN och registreringen strider alltså mot LFN. Det föreligger följaktligen grund för att häva företagsnamnet.

Förbud mot Granitor Properties fortsatta användning

Garnito är innehavare av det äldre företagsnamnet Garnito vars registrerade verksamhetsföremål omfattar att bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet. Granitor Properties använder 'Granitor' och 'Granitor Properties' som varu- och näringskännetecken inom fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling. Kännetecknen 'Granitor' och 'Granitor Properties' å ena sidan och 'Garnito' å andra sidan är synnerligen lika varandra. Vidare råder det tjänsteslagsidentitet för den del av Granitor Properties verksamhet som omfattar såväl fastighetsförvaltning som fastighetsutveckling (såväl i registrerad verksamhetsbeskrivning, som i faktisk utförd verksamhet). I vart fall råder det en tjänsteslagslikhet avseende den del av Granitor Properties verksamhet som omfattar fastighetsutveckling, oavsett om principen om verksamhetsbeskrivningens elasticitet tillämpas eller inte. Användningen av 'Granitor' och 'Granitor Properties' utgör intrång i Garnitos ensamrätt till företagsnamnet Garnito (både som näringskännetecken och som varukännetecken) varför det finns skäl att meddela vitesförbud.

Förbudet mot Granitor Holding

Granitor Holding är innehavare av EU-varumärket GRANITOR (ord) med registreringsnummer 018055397 och innehavare av varumärkesansökan granitor (figur), med ansökningsnummer 018665042. Varumärket och varumärkesansökan omfattar bl.a. fastighetsrelaterade tjänster. Granitor Holding har genom sitt ägande ett bestämmande inflytande över Granitor Properties. Granitor Holding använder kännetecknet Granitor på motsvarande sätt som Granitor Properties. I vart fall medverkar Granitor Holding till Granitor Properties intrång, varför det finns skäl att meddela vitesförbud.

Granitor Properties har agerat med uppsåt eller oaktsamhet

Företagsnamnet Granitor Properties registrerades hos Bolagsverket den 22 oktober 2021. Granitor-gruppens namnbyte påbörjades sedan under januari månad 2022. Garnito fick kännedom om namnändringen strax därefter. Garnito påtalade i ett brev av den 21 februari 2022 ställt till varumärkesägaren, Granitor Holding, att det förelåg en konkret förväxlingsrisk mellan å ena sidan EU-varumärket Granitor och å andra sidan företagsnamnet Garnito och begärde att all användning av 'Granitor' skulle upphöra med avseende på fastighetsrelaterade tjänster. Brev med i allt väsentligt liknande innehåll har även bl.a. skickats till Granitor Properties. Granitor Properties har således begått intrånget med oaktsamhet sedan oktober månad 2021 och uppsåtligt sedan den 21 februari 2022.

Ersättning

Granitor Properties användning av kännetecknen Granitor och Granitor Properties orsakar Garnito skada. Intrånget sker med uppsåt eller i vart fall av oaktsamhet. Garnito är berättigat till skälig ersättning enligt 5 kap. 7 § LFN (samt enligt 8 kap. 4 § varumärkeslagen [2010:1877] för den del av intrånget som avser intrång i Garnito som varukännetecken). Ersättning ska även utgå för den ytterligare skada som intrånget medför för Garnito. Granitor Properties användning av Granitor inom fastighetsbranschen (och även inom andra områden som tillväxtinvesteringar i utvecklingsbolag och andra former av servicetjänster) gör att namnet Garnito urvattnas och tappar sin känneteckenskraft. Särskiljningsförmågan försämras och det ekonomiska värdet i namnet Garnito sjunker. Detta är en typ av goodwillskada för vilken Garnito AB har rätt till ersättning.

Granitor-bolagen

Det föreligger ingen förväxlingsrisk mellan kännetecknen

Kännetecknen Granitor och Garnito liknar inte varandra på ett sådant sätt att det föreligger förväxlingsrisk mellan kännetecknen. Det bestrids därför att företagsnamnet Granitor Properties har registrerats i strid med LFN, att registreringen alltjämt strider mot nämnda lag och att det finns grund för att häva registreringen av företagsnamnet. På samma grund bestrids att Granitor-bolagen gör intrång i Garnitos ensamrätt till företagsnamnet Garnito liksom att det föreligger skäl för att meddela vitesförbud.

Skyddsomfång

Det bestrids att skyddsomfånget för Garnitos ensamrätt till företagsnamnet Garnito har den omfattning som Garnito påstår. Skyddsomfånget är begränsat till fastighetsförvaltning, jämte därmed förenlig verksamhet, vilket inte omfattar fastighetsutveckling. Fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling är inte heller verksamheter av liknande slag på det sätt som krävs enligt LFN för att förväxlingsrisk ska anses föreligga.

Fastighetsutveckling i bred bemärkelse och fastighetsförvaltning är två helt olika verksamhetsområden som ställer olika krav på den aktör som vill vara verksam inom den projektbaserade verksamheten som föregår det förvaltande stadiet. En fastighetsförvaltare kan inte utan omfattande anpassning av sin verksamhet påbörja en verksamhet som avser projektering och byggnation av fastigheter. Fastighetsutveckling är alltså inte en naturlig utveckling av ett fastighetsförvaltande företags verksamhet.

Det bestrids även att Garnito har bedrivit någon fastighetsutvecklande verksamhet. För att vara en fastighetsutvecklare behöver en aktör ha en aktiv, initiativtagande och drivande roll i varje skede av fastighetsutvecklingen (projektet). Garnito kan på sin höjd sägas ha köpt en färdig projektidé som Garnito därefter har färdigställt.

Något intrång är inte för handen

För det fall domstolen skulle finna att kännetecknen Granitor och Garnito är lika på sådant sätt att det kan föreligga en förväxlingsrisk i sig bestrids därför, i andra hand, att användning av kännetecknet Granitor inom området fastighetsutveckling utgör ett intrång i Garnitos ensamrätt. Något vitesförbud ska därför inte heller meddelas i förhållande till sådan användning. Det bestrids att Granitor Holding använder kännetecknet Granitor i sin verksamhet på ett sätt som gör intrång i Garnitos ensamrätt liksom att Granitor Holding medverkar till ett intrång av Granitor Properties.

Det yrkade förbudet är otillåtet

Vidare bestrider Granitor-bolagen att ett vitesförbud kan meddelas i enlighet med Garnitos yrkande då yrkandet inte är preciserat till vilket kännetecken som förbudet ska avse eller till vilken användning som ska förbjudas. Eftersom Garnito inte har preciserat vilken användning som ska förbjudas är det endast den användning som sker på granitor.se som kan förbjudas inom ramen för målet. Under alla omständigheter bestrids att Granitor-bolagen kan åläggas samma vitesförbud.

Ersättningsskyldighet föreligger inte

Fastställelseyrkandet om skadestånd bestrids på den grunden att Granitor Properties inte har gjort intrång i Garnitos ensamrätt. För det fall domstolen skulle finna att Granitor Properties har gjort intrång i Garnitos ensamrätt bestrids att Granitor Properties har agerat med uppsåt eller oaktsamhet före den 21 februari 2022, då bolaget fick del av Garnitos varningsbrev. Någon ersättning för ytterligare skada ska därför inte utgå för tiden dessförinnan.

Vidare ska fastställelseyrkandet om skadeståndsskyldighet ogillas eftersom Garnito inte har lidit någon skada. Påståendet om att Garnito har lidit goodwillskada saknar stöd i utredningen.

Fastställande av den relevanta omsättningskretsen

I svensk rätt görs förväxlingsbedömningen utifrån hur en genomsnittsintrissant uppfattar de olika kännetecknen som bedömningen avser. En genomsnittsintrissant är en del av omsättningskretsen och bestäms först efter att den relevanta omsättningskretsen i det aktuella fallet har fastställts.

Förväxlingsbedömningen ska ske med utgångspunkt i uppfattningen hos genomsnittsinträssenten för den aktuella typen av tjänst eller vara. Vid köp av dyra och specialiserade produkter/tjänster är inträsenterna generellt mer kunniga och lägger ned mer tid på sitt köp och överväger detta noggrant.

Av ovanstående följer att den relevanta inträssenten anses ha en högre grad av uppmärksamhet än genomsnittet eftersom konsekvenserna av att göra ett felaktigt val på grund av brist på sådan uppmärksamhet kan få stora negativa konsekvenser.

Fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning är inte vardagliga tjänster. Fastighetsutveckling är en mycket specialiserad tjänst som innefattar både en hög risk och stora investeringar. Tjänsten vänder sig till professionella inträssenter som har mycket god kännedom om tjänsteleverantörerna.

Den relevanta omsättningskretsen har en hög uppmärksamhetsgrad och avgörande för köparens val är främst fastighetens läge och inte namnet på förvaltaren. För privatpersoner som ingår i omsättningskretsen för fastighetsförvaltning (men inte för fastighetsutveckling) är tjänsten ett sällanköp och inbegriper en stor investering.

UTVECKLING AV TALAN

Garnito

Parternas verksamheter

Garnitos verksamhet var under de första åren främst fokuserad på investering och förvaltning av befintliga bostäder. Med åren har utveckling av befintliga fastigheter och nyproduktion av fastigheter blivit en större del av bolagets verksamhet. Det är inom fastighetsbranschen vanligt förekommande att företag ägnar sig åt både fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling.

Garnito har genomfört olika fastighetsutvecklande projekt, däribland projekten Tuvelyckan i Båstad, Ringstorpsvägen i Helsingborg och Tågaro i Helsingborg.

Projektet Tuvelyckan i Båstad var ett projekt där Garnito under 2020 köpte mark och lät uppföra 84 bostadslägenheter. Projektet Ringstorpsvägen i Helsingborg genomfördes 2013 och avsåg förtätning av ett område. Garnito uppförde då ett nytt bostadshus och två ytterligare våningsplan på ett redan befintligt bostadshus. För projektet anlätades NCC som totalentreprenör men det var Garnito som finansierade projektet och stod risken. Tågaro-projektet blev klart 2023 och inom ramen för det projektet lät Garnito riva en befintlig villa på fastigheten för att i stället uppföra ett bostadshus med hyresrätter.

I likhet med Garnitos verksamhet består Granitor Properties verksamhet av fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning och projekten riktar sig till allmänheten i stort, dvs. till bostadssökande.

Genom sin utveckling mot fastighetsutvecklande verksamhet har Garnito fått ett bredare skyddsomfång än vad som direkt framgår av bolagets verksamhetsföremål.

Kännetecknet Garnito är bärare av ett renommé

Garnito är en av de största privata bostadsfastighetsägarna i Helsingborgsregionen. Under de 30 år som bolaget har varit aktivt har bolaget profilerat sig som en seriös aktör i regionen. Garnito har samarbetat med flera kända aktörer, däribland NCC. Det finns en stark kännedom i branschen om att Garnito är en seriös aktör.

Den långvariga användningen av kännetecknet Garnito har medfört att kännetecknet fått ett anseende och är bärare av ett renommé.

Användningen av kännetecknet Granitor

Granitor används som kännetecknet för hela Granitor-koncernen, däribland Granitor Properties och Granitor Holding. Granitor-koncernen marknadsförs vidare som en enhet. Marknadsföringen av koncernen som en enhet, utan specifikation av vilket bolag som gör vad, förekommer i koncernens hållbarhetsredovisning från 2021 och på Granitors hemsida granitor.se. Kännetecknet Granitor används för fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning. Vidare har kännetecknet använts inom Helsingborg vilket är den region där Garnito har sin huvudsakliga verksamhet.

Det förhållandet att Bolagsverket godkände registreringen av Granitor Properties har ingen självständig betydelse för hävningsfrågan. Bolagsverket använde en bristfällig sökmetod vid kontrollen mot äldre företagsnamn.

Granitor-bolagen

Det föreligger ingen känneteckenslikhet mellan Garnito och Granitor

Det föreligger flera fonetiska skillnader mellan Garnito och Granitor. De båda kännetecknen innehåller inga gemensamma stavelser. Både rytmen och intonationen skiljer sig åt mellan namnen. Vidare betonas ordet ”granit” i Granitor som en

dominant. Företagsnamnen skiljer sig också åt i visuellt hänseende. Den inledande delen av namnen, ”Garni” respektive ”Granit” har en betydande roll för mottagarens intryck av kännetecknen.

Vad avser den konceptuella likheten har Granitors inledande del ”granit” en klar betydelse genom att den tydligt associeras till bergarten granit. Denna association är medveten och avser att förmedla att Granitors verksamhet bedrivs på ett hållbart och stabilt sätt. Den inledande delen av Garnito, ”Garni”, saknar i sin tur språklig betydelse och ger inga associationer.

Garnito har en normal grad av särskiljningsförmåga

Kännetecknet Garnito har en normal grad av särskiljningsförmåga och har inte förvärvat en hög särskiljningsförmåga genom användning.

Det föreligger varken branschidentitet eller branschlikhet

Garnitos ensamrätt gäller inom området för fastighetsförvaltning. Granitor Properties bedriver viss verksamhet inom fastighetsförvaltning, medan Granitor Holding inte har någon operativ verksamhet inom fastighetsförvaltning. Vidare sker den fastighetsförvaltande delen av Granitor Properties verksamhet till stor del under varumärket ”World trade center” och i viss utsträckning under varumärket ”SeaU”.

Fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling är inte verksamheter av samma eller liknande slag. Under alla omständigheter föreligger en mycket låg grad av branschlikhet. Fastighetsutveckling är utveckling från råmark till bostäder eller kommersiell verksamhet (markexploatering) samt övertagande och förädling av en fastighet genom större förändringar (utveckling av befintlig bebyggelse).

Fastighetsutveckling är en projektbaserad verksamhet som har som mål att sälja till fastighetsförvaltning med vinst. Fastighetsförvaltning kan beskrivas som skötsel av fastighet med tillhörande byggnad. Det är fråga om en långsiktig verksamhet som har

som mål att göra vinst från löpande hyresintäkter. Även om fastighetsförvaltning kan innefatta viss renovering och ombyggnation inom ramen för underhåll av fastigheten, kan detta inte jämföras med omfattningen och komplexiteten av ett fastighetsutvecklingsprojekt.

Det bestrids att Garnito har ensamrätt inom området för fastighetsutveckling genom att ha bedrivit fastighetsutvecklande verksamhet. Dessutom bestrids att Garnito har bedrivit fastighetsutvecklande verksamhet. Att agera som byggherre i ett projekt är inte detsamma som att vara fastighetsutvecklare. Vidare beskriver Garnito sig självt som ett fastighetsförvaltande bolag i sin marknadsföring.

Den relevanta omsättningskretsen

Såväl fastighetsutveckling som fastighetsförvaltning utgör sällanköp som innebär en stor investering. Fastighetsutvecklingstjänster riktar sig till professionella aktörer som har en hög uppmärksamhetsgrad och en mycket god kunskap om marknaden och de aktörer som erbjuder tjänsterna. Det är fråga om en begränsad marknad med få aktörer, vilket innebär att en förväxling inom omsättningskretsen är ytterst osannolik.

Fastighetsförvaltning riktar sig till en större marknad och en bredare målgrupp. Det är inte kännetecknet i sig som driver köpbeteendet, vilket innebär att det inte finns någon köpsituation där kännetecknen riskerar att förväxlas. Avgörande för köparens val är främst fastighetens läge och inte namnet på förvaltaren. Genomsnittsintressenten för såväl fastighetsutveckling som fastighetsförvaltning är mer uppmärksam än normalt och tjänsternas art och komplexitet medför att en förväxling inom den relevanta omsättningskretsen är ytterst osannolik.

Granitor Holding har varken självt begått intrång eller medverkat till intrång

Granitor Holding bedriver ingen operativ verksamhet riktad mot marknaden och använder inte kännetecknet Granitor inom fastighetsförvaltning eller

fastighetsutveckling. Granitor Holding kan därför inte anses begå intrång i Garnitos företagsnamn. Vidare innebär inte det förhållandet att Granitor Holding tillåter Granitor Properties användning av varumärkesrättigheterna till GRANITOR att bolaget medverkar till Granitor Properties påstådda intrång.

BEVISNING

Garnito har åberopat skriftlig bevisning, partsförhör med Garnitos styrelseordförande CG.N respektive Garnitos verkställande direktör K.M samt vittnesförhör med Garnitos tidigare verkställande direktör P.T.

Granitor-bolagen har åberopat skriftlig bevisning, partsförhör med Granitor Properties verkställande direktör P.S samt vittnesförhör med partssakkunnige professorn B.H .

DOMSKÄL

Frågorna i målet

Den huvudsakliga frågan i målet är om det föreligger förväxlingsrisk mellan företagsnamnen Garnito Aktiebolag och Granitor Properties AB. En ytterligare fråga i målet är om moderbolaget Granitor Holding kan anses ha begått företagsnamnsintrång, antingen genom sin egen användning av Granitor-kännetecknet eller genom medverkan till Granitor Properties påstådda intrång.

Patent- och marknadsdomstolen inleder med att pröva frågan om det föreligger förväxlingsrisk mellan de motstående företagsnamnen Garnito Aktiebolag och Granitor Properties AB.

Rättsliga utgångspunkter

Den 1 januari 2019 trädde LFN i kraft, vilken ersatte 1974 års firmalag (1974:156). Av övergångsbestämmelserna (p. 1 och 3) följer att LFN ska tillämpas på nu aktuell tvist.

Vid registrering av företagsnamn ska företagets verksamhetsföremål anges. Verksamhetsföremålet är en associationsrättslig figur som sätter ramarna för vad bolaget får ägna sig åt, men det får även betydelse för företagsnamnets skyddsomfång.

Allmänna grunder för hävning av ett företagsnamn finns i 3 kap. LFN. Har registrering t.ex. skett i strid mot LFN eller annan författning får företagsnamnet hävas, givet att registreringen fortfarande är lagstridig, se 3 kap. 1 § första stycket LFN. Ett exempel på detta är när registreringshinder har förelegat p.g.a. det sökta företagsnamnets förväxlingsrisk med ett äldre företagsnamn, se 2 kap. 3 § LFN.

Enligt 2 kap. 3 § andra punkten LFN får ett företagsnamn inte registreras om företagsnamnet är identiskt med eller liknar ett äldre näringskännetecken för verksamhet av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av företagsnamnet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder företagsnamnet och innehavaren av näringskännetecknet.

Enligt 1 kap. 4 § LFN innebär ensamrätten till ett näringskännetecken, såvitt här är av intresse, att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får *använda* ett tecken som är identiskt med eller liknar näringskännetecknet och används för verksamhet av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av näringskännetecknet.

Enligt 1 kap. 8 § varumärkeslagen har den som innehar ett företagsnamn eller ett annat näringskännetecken ensamrätt till kännetecknet som varukännetecken (det s.k. korsvisa skyddet). Om näringskännetecknet är skyddat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.

Garnito för i målet såväl en hävnings- som en intrångstalan. I båda fallen ska domstolen göra en förväxlingsbedömning. När det gäller hävningstalan utgår prövningen från bolagens registrerade verksamhetsföremål, medan det beträffande en intrångstalan även blir av betydelse vilken faktisk verksamhet som den påstådda intrångsgöraren bedriver.

I förväxlingsbedömningen ingår att avgöra vilken särskiljningsförmåga det äldre företagsnamnet har, och då särskilt den eller de delar som utgör dominant däri. Särskiljningsförmågan tar sikte på företagsnamnets förmåga att individualisera företaget.

Vidare ska de motstående företagsnamnens likhet prövas, liksom till vilken grad bolagens respektive branschtillhörighet sammanfaller. En viktig del av prövningen är att fastslå hur omsättningskretsen är beskaffad, dvs. mot vilken målgrupp som företaget riktar sig.

Vid förväxlingsbedömningen hämtas ofta ledning från varumärkesrätten och den praxis som EU-domstolen skapar inom det rättsområdet. Avsikten är därvid att reglerna om skydd för näringskännetecken och varukännetecken samordnas i så hög grad som möjligt, se prop. 2017/18:267 s. 204. Det handlar alltså om en helhetsbedömning av både det äldre företagsnamnets särskiljningsförmåga, och i vilken grad det föreligger namn- och branschlikhet mellan de båda företagen och dess verksamheter. Jämförelsen mellan de motstående kännetecknen ska göras genom att de, betraktade vart och ett för sig, undersöks i sin helhet, även om de har en dominant beståndsdel. Det är först när alla andra beståndsdelar i kännetecknet är försumbara som namnligheten kan grunda sig på enbart en dominerande beståndsdel, se t.ex. EU-

domstolens dom av den 8 maj 2014, Bimbo Doughnuts, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punkt 22 och 23 med hänvisningar.

En låg särskiljningsförmåga hos det äldre företagsnamnet brukar typiskt sett anses minska risken för förväxling. Vidare kan en lägre namnlighet kompenseras av en högre branschlighet och vice versa, dvs. faktorerna befinner sig i samverkan, se t.ex. EU-domstolens dom av den 29 september 1998, Canon, C-39/97; EU:C:1998:442, punkt 17 och 18. I det sagda ligger att en omständighet kan ha mycket stor betydelse för bedömningen medan en annan omständighet i princip kan ha försumbar betydelse.

Frågan om det finns en risk för att en genomsnittskonsumant förväxlar de aktuella företagsnamnen är en rättsfråga. Parterna kan likväl lägga fram bevisning för omständigheter som har betydelse för bedömningen, t.ex. när det gäller fastställande av den relevanta omsättningskretsen och köpsituationen.

Det är Garnito som har åberops- och bevisbördan för de omständigheter som bolaget menar innebär hinder mot registrering respektive intrång.

Det föreligger ingen förväxlingsrisk mellan Garnito och Granitor Properties

Omsättningskrets

Enligt Patent- och marknadsdomstolens bedömning har Garnito endast lagt fram begränsad utredning som tar sikte på omsättningskretsen för bolagets verksamhet och hur den normala köpsituationen ser ut. Det som har framgått är att Garnito innehar och förvaltar cirka 900 bostadslägenheter och 30 kommersiella lokaler. Det är också klarlagt att Garnito har agerat som fastighetsutvecklare vid genomförandet av de tre projekten Tuvelyckan, Ringstorpsvägen och Tågaro (se nedan).

Målgruppen för Garnitos verksamhet är typiskt sett bostadshyresgäster och bostadsköpare men även i viss mån kommersiella aktörer. Domstolen delar därvid

Granitor-bolagens uppfattning att det rör sig om s.k. sällanköp där sammanblandningsrisken med andra aktörer är låg. Ett bostadsköp eller tecknande av ett hyreskontrakt sker sällan i stunden och föregås ofta av flera överväganden samt påföljande förhandling och kontraktsskrivning med motparten. En kommersiell aktör är sannolikt än mer upplyst och uppmärksam. Genomsnittskonsumenten framstår i köpsituationen därmed som både uppmärksam och kunnig.

Branschlighet

När det gäller frågan om branschlighet utgör bolagens registrerade verksamhetsföremål en viktig utgångspunkt. Detta gäller särskilt för talan om hävning av registrering.

Under registreringsfasen erhåller Bolagsverket endast information från sökanden, medan det i ett mål om hävning eller intrång finns tillfälle för både käranden och svaranden att argumentera rättsligt och lägga fram bevisning om förväxlingsrisken, däri inbegripet branschlighet. Det förhållandet att en registrering har godkänts är därför sällan av betydelse för prövningen som nu ska göras.

Garnito ska enligt sitt registrerade verksamhetsföremål bedriva ”*fastighetsförvaltning, jämte därmed förenlig verksamhet*”. Garnito har emellertid anfört att bolaget utöver sin fastighetsförvaltande verksamhet också bedriver fastighetsutvecklande verksamhet, och gjort gällande att detta ryms inom bolagets registrerade verksamhetsföremål eftersom begreppen går in i varandra. Garnito har även åberopat skriftlig och muntlig bevisning till stöd för att bolaget har agerat som fastighetsutvecklare vid genomförande av de tre projekten Tuvelyckan, Ringstorpsvägen och Tågaro.

Professor B.H har i sitt utlåtande utifrån ett flertal källor beskrivit fastighetsförvaltning som i huvudsak *skötsel av fastighet med tillhörande byggnad och omhändertagande av fastighet under juridiskt och ekonomiskt ansvar*. När det gäller fastighetsutveckling beskrivs detta i utlåtandet som *utveckling av råmark till bostäder eller kommersiell verksamhet*. Professor B.H pekar i utlåtandet på ett flertal

skillnader mellan fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning, bl.a. att den förra är projektorienterad medan den senare handlar om långsiktig skötsel av fastigheten och dess hyresgäster.

Av utredningen i målet framgår att Granitor Properties huvudsakligen ägnar sig åt fastighetsutveckling men att bolaget även har en mindre verksamhetsgren som ägnar sig åt fastighetsförvaltning, och då inriktad mot kommersiella lokaler. Granitor Properties bedrivna verksamhet överensstämmer med verksamhetsföremålet som anger att bolaget ska bedriva verksamhet genom att *”direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag, förvärva, förvalta, utveckla och försälja fast egendom och värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet”*.

När det gäller Garnitos bedrivna verksamhet överensstämmer även denna i princip med bolagets verksamhetsföremål. Detta eftersom utredningen visar att bolaget huvudsakligen ägnar sig åt fastighetsförvaltning inriktad mot bostadslägenheter. Som har nämnts ovan anser Patent- och marknadsdomstolen vidare, med beaktande av den definition av fastighetsutveckling som bl.a. framkommer i professor B.Hs sakkunnigutlåtande, att Garnito i och för sig har visat att bolaget har agerat som fastighetsutvecklare vid projekten Tuvelyckan, Ringstorpsvägen och Tågaro. Bedömningen grundar sig särskilt på vad som har framkommit i förhör med CG.N och P.T om Garnitos roll i de olika projekten, där Garnito bl.a. har beskrivits som den finansiella risktagaren och ägare av projekten.

Patent- och marknadsdomstolen ansluter sig i princip till de slutsatser som framkommer i professor B.Hs sakkunnigutlåtande, dvs. att fastighetsutveckling uppvisar stora skillnader gentemot fastighetsförvaltning. Det framstår i och för sig inte som främmande att en fastighetsutvecklare, åtminstone under en övergångsperiod, även förvaltar uppförda fastigheter. Huvudsyftet får dock anses ligga i förädling och sedermera avyttring av fast egendom.

Den sammantagna bilden när det gäller branschlighet blir att det finns identitet i den del som består av fastighetsförvaltning, eftersom båda bolagen har detta i sitt verksamhetsföremål. Det står även klart att Granitor Properties i sin faktiska verksamhet ägnar sig åt bl.a. fastighetsförvaltning. Granitor Properties huvudinriktning är visserligen mer åt kommersiella aktörer. Det påverkar dock inte branschligheten i sig, eftersom Garnitos skyddsomfång omfattar fastighetsförvaltning utan inskränkning. Även beträffande faktisk verksamhet föreligger därför identitet i den del som Granitor Properties ägnar sig åt fastighetsförvaltning. När det däremot gäller fastighetsutvecklingsdelen bedömer domstolen att Garnitos skyddsomfång i princip inte omfattar sådan verksamhet, eller annorlunda uttryckt att branschligheten är låg. Detta eftersom fastighetsutveckling inte omnämns i Garnitos verksamhetsföremål. Fastighetsutveckling kan inte heller ses som en naturlig del av eller förenlig verksamhet med fastighetsförvaltning.

Faktisk förväxling

Det har under förhöret med bl.a. K.M framkommit att det har skett faktiskt förväxling vid några tillfällen, bestående av felskickade mejl respektive att hyresgäster vid klagomål har vänt sig till fel fastighetsägare. Sådan bevisning har dock generellt sett ett lågt bevisvärde. Den sammanblandning som tycks ha skett handlar inte heller om förväxling vid en egentlig köpsituation. (Se Patent- och marknadsöverdomstolens dom den 22 november 2021 i mål PMT 669-21.)

Särskiljningsförmåga

När det gäller särskiljningsförmågan för företagsnamnet Garnito Aktiebolag bedömer Patent- och marknadsdomstolen att namnet har en normal ursprunglig särskiljningsförmåga. Vad det gäller Garnitos påstående om att företagsnamnet har förvärvat ytterligare särskiljningsförmåga gör domstolen följande bedömning.

Till stöd för att Garnito har förvärvat ytterligare särskiljningsförmåga har Garnito åberopat skriftlig bevisning i form av en rapport från Svensk Fastighetsmarknad där Garnito omnämns som en av de stora privatfastighetsägarna i Helsingborg, samt en artikel från tidskriften Fastighetssverige rörande projektet på Ringstorpsvägen. Garnito har även åberopat bolagets egen årsredovisning från 2020/2021 och marknadsföringsmaterial avseende projekten Tuvelyckan, Ringstorpsvägen och Tågaro. Det har dock inte lagts fram någon utredning i form av t.ex. marknadsundersökningar eller uppgifter om bolagets marknadsandelar på den aktuella marknaden.

Enligt domstolen ger inte den åberopade skriftliga utredningen egentligt stöd för att företagsnamnet Garnito genom användning har förvärvat ytterligare särskiljningsförmåga. Det har inte heller genom förhören framkommit uppgifter som ger tillräckligt stöd för en sådan slutsats. Att Garnito har varit verksamt under cirka 30 år är inte en omständighet som i sig tillåter slutsatsen att företagsnamnet har förvärvat ytterligare särskiljningsförmåga i Sverige.

Namnlikhet

Avseende namnlikheten bör jämförelsen primärt göras mellan Garnito och Granitor eftersom ordet Garnito respektive Granitor utgör dominant i företagsnamnen.

Beträffande de visuella likheterna kan konstateras att namnen innehåller i huvudsak samma bokstäver med undantag för att Granitor innehåller ytterligare ett R. Ändelsen av Garnito, ”nito” återkommer i sin helhet i ”Granitor”. Vidare är orden nästan lika långa. Sammantaget bedömer Patent- och marknadsdomstolen att företagsnamnen är visuellt lika.

Vad avser de fonetiska likheterna föreligger en fonetisk likhet i den del av namnen som utgörs av ”ni” och att båda namnen inleds med bokstaven G. Vid uttalande av företagsnamnen läggs dock olika betoningar på bokstaven O där O:et i Granitor närmast uttalas som ett Å-ljud (fon: tårr) medan O:et i Garnito uttalas som ett kort O-

ljud. Garnito inleds vidare med ”Garn”, medan Granitor inleds med ”Gran” där bokstaven R ger ett annat uttal. Slutsatsen blir att det finns både fonetiska likheter och fonetiska skillnader.

När det gäller konceptuell likhet anser Patent- och marknadsdomstolen att det föreligger viss association mellan företagsnamnet Granitor och fastighetsbranschen genom anspelningen på bergarten granit. Det leder även tanken till något ursprungligt och/eller beständigt. Genom ändelsen -tor leds tankarna vidare till en utförare av något (t.ex. exekutor, transformator, likvidator). Så är inte fallet med Garnito som utgör ett fantasinamn. Det föreligger därmed en konceptuell skillnad mellan namnen.

Sammanfattande bedömning

Patent- och marknadsdomstolen har funnit att genomsnittskonsumerten har en hög grad av uppmärksamhet och kunskap samt att det finns ett flertal och stundtals tydliga skillnader i namnlighet. Vid en helhetsbedömning anser domstolen att det inte föreligger någon förväxlingsrisk mellan företagsnamnen Garnito Aktiebolag och Granitor Properties AB för deras respektive registrerade verksamhetsföremål (hävningstalan). Avseende Granitor Properties faktiska verksamhet inom fastighetsförvaltning (inträngstalan) gör Patent- och marknadsdomstolen väsentligen samma bedömning. Domstolen beaktar här att inriktningen på bolagens fastighetsförvaltande verksamheter skiljer sig i sådan omfattning att det enligt domstolen inte föreligger någon verklig risk för att genomsnittskonsumerten förväxlar verksamheternas kommersiella ursprung.

Eftersom det inte föreligger förväxlingsrisk ska Garnitos yrkande om hävning av företagsnamnet Granitor Properties AB avslås. Domstolen bedömer vidare att Granitor Properties användning av Granitor som kännetecken, t.ex. på bolagets hemsida, inte heller medför en förväxlingsrisk. Även förbuds- och fastställelseyrkandet gentemot Granitor Properties ska alltså avslås. Det gäller oavsett om intrångstalan grundar sig på 1 kap. 4 § LFN eller 1 kap. 8 § första stycket varumärkeslagen.

Granitor Holding har varken ensamt eller genom medverkan begått intrång

Mot bakgrund av att Patent- och marknadsdomstolen ovan har funnit att Granitor Properties inte har begått företagsnamnsintrång kan förbudsyrkandet gentemot Granitor Holding inte bifallas på den av Garnito åberopade grunden att Granitor Holding har medverkat till Granitor Properties företagsnamnsintrång.

Garnito har dock alternativt gjort gällande att förbudsyrkandet ska bifallas på den grunden att Granitor Holding, genom sin egen användning av Granitor-kännetecknet, har begått företagsnamnsintrång. Härvid har Garnito anfört att Granitor Holding använder Granitor-kännetecknet på motsvarande sätt som Granitor Properties.

Frågan är alltså om Granitor Holding isolerat kan åläggas ett vitesförbud p.g.a. att det skulle föreligga förväxlingsrisk mellan företagsnamnen Garnito Aktiebolag och Granitor Holding AB.

Granitor Holding, som alltså är ett holdingbolag inom Granitor-koncernen, har som verksamhetsföremål att *”i Sverige och i utlandet, direkt eller indirekt genom innehav av aktier eller andelar i andra bolag, bedriva handel med och förvaltning av värdepapper och fastigheter, samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet”*.

Oaktat att de motstående bolagens registrerade verksamhetsföremål matchar i den del som avser fastighetsförvaltning kan domstolen inte komma till något annan slutsats vid förväxlingsbedömningen än den som har redovisats ovan i förhållande till Granitor Properties. Garnito har endast anfört att Granitor Holding använder Granitor-kännetecknet på motsvarande sätt som Granitor Properties gör, vilket domstolen har ansett inte utgör företagsnamnsintrång. Även förbudsyrkandet gentemot Granitor Holding ska därmed avslås.

Rättegångskostnader

Vid denna utgång ska Garnito ersätta Granitor-bolagens rättegångskostnader. Enligt 18 kap. 8 § rättegångsbalken ska ersättningen fullt motsvara kostnaden för rättegångens förberedande och talans utförande jämte arvode till ombud eller biträde, såvitt kostnaden har varit skäligen påkallad för tillvaratagande av partens rätt.

Granitor Properties har yrkat ersättning med totalt 1 559 494 kr exkl. mervärdesskatt, varav 1 396 510 kr avser ombudsarvode för 259,7 timmars arbete, 29 760 kr avser kostnader för ett sakkunnigutlåtande, 6 744 kr avser övriga utlägg, 118 080 kr avser bolagets eget arbete för 80 timmars arbete och 8 400 kr avser bolagets utlägg.

Granitor Holding har yrkat ersättning med totalt 2 339 241 kr exkl. mervärdesskatt, varav 2 094 765 kr avser ombudsarvode för 389,55 timmars arbete, 44 640 kr avser kostnader för ett sakkunnigutlåtande och 10 115 kr avser övriga utlägg, 177 120 kr avser bolagets eget arbete för 120 timmars arbete och 12 600 kr avser bolagets utlägg.

Garnito har överlämnat frågan om skälighet av Granitor-bolagens kostnadsyrkanden till Patent- och marknadsdomstolens bedömning.

En generell synpunkt är att Granitor-bolagens yrkanden om ersättning för ombudsarvode framstår som höga, särskilt då käranden Garnitos motsvarande yrkande är betydligt lägre (975 000 kr). Målet har av naturliga skäl varit av stor betydelse för Granitor-bolagen, mot bakgrund av de stora investeringar som har gjorts beträffande namnbyte och marknadsföring etc. Även med det taget i beaktande bedömer domstolen att en nedsättning är påkallad när det gäller ombudsarvode och eget arbete.

Domstolen bedömer att ett skäligt ombudsarvode för Granitor Holding inte överstiger 1,4 miljoner kr. På motsvarande sätt uppgår ett skäligt ombudsarvode till 950 000 kr för Granitor Properties.

När det gäller eget arbete överstiger en skälig tidsåtgång inte 80 timmar för Granitor Holding respektive 50 timmar för Granitor Properties.

Kostnadsyrkandena bifalls med nu angivna justeringar.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se [bilaga 1](#) (PMD-02)

Ett överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen senast den 26 oktober 2023. Prövningstillstånd krävs.

Malou Lindblom

Carl Rosenmüller

Henric Gustafsson



Hur man överklagar

Dom i tvistemål, Patent- och marknadsdomstolen

PMD-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandet har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv Patent- och marknadsdomstolens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att Patent- och marknadsöverdomstolen ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövnings-tillstånd längre ner).

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till Patent- och marknadsdomstolen. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Patent- och marknadsdomstolen kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar domstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även Patent- och marknadsöverdomstolen skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i Patent- och marknadsöverdomstolen

När överklagandet kommer in till Patent- och marknadsöverdomstolen tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Patent- och marknadsöverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att Patent- och marknadsdomstolen dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om Patent- och marknadsdomstolen har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rätts-tillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med Patent- och marknadsdomstolen om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.



Hur man överklagar Patent- och marknadsöverdomstolens avgörande

Den som vill överklaga Patent- och marknadsöverdomstolens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till Patent- och marknadsöverdomstolen senast den dag som anges i slutet av Patent- och marknadsöverdomstolens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller rese-förbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar Patent- och marknadsöverdomstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövnings-tillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rätts-tillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress, e-postadress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (domstolens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se