



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020107

DOM
2025-10-29
Stockholm

Mål nr
PMT 5889-24

Sid 1 (12)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens dom 2024-03-28 i mål nr PMT 4587-23, se bilaga A

PARTER

Klagande

Kerten Unlimited Company
13-18 City Quay
Dublin 2
Irland

Ombud: Advokaterna H.W.Ö. och P.L.

Motpart

Motel One GmbH
Tegernseer Landstrasse 165
81539 München
Tyskland

Ombud: Advokaterna J.N. och J.N.1.

SAKEN

Hävning av varumärkesregistrering

Patent- och marknadsöverdomstolens domslut, se nästa sida.

Dok.Id 2241287

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.patentochmarknadsoverdomstolen.se

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:30

DOMSLUT

1. Patent- och marknadsöverdomstolen ändrar Patent- och marknadsdomstolens dom på följande sätt.

- a) Patent- och marknadsöverdomstolen ogillar Motel One GmbH:s talan om hävning.
- b) Patent- och marknadsöverdomstolen befriar Kerten Unlimited Company från skyldigheten att ersätta Motel One GmbH för dess rättegångskostnad i Patent- och marknadsdomstolen och förpliktar Motel One GmbH att i stället ersätta Kerten Unlimited Company för dess rättegångskostnad där 56 305 euro, varav 52 105 euro avser ombudsarvode, och ränta på det först nämnda beloppet enligt 6 § räntelagen från den 28 mars 2024 till dess betalning sker.

2. Motel One GmbH ska ersätta Kerten Unlimited Company för dess rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen med 44 921 euro, allt avseende ombudsarvode, och ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för Patent- och marknadsöverdomstolens dom till dess betalning sker.

YRKANDEN

Kerten Unlimited Company (Kerten) har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska ogilla Motel One GmbH:s (Motel One) hävningstalan samt befria Kerten från skyldigheten att ersätta Motel One för rättegångskostnad i Patent- och marknadsdomstolen och i stället förplikta Motel One att ersätta Kertens rättegångskostnad där.

Motel One har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens dom ändras.

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

PARTERNAS TALAN I PATENT- OCH MARKNADSÖVERDOMSTOLEN

Motel One har förtydligat att yrkandet om hävning, som är detsamma som i underinstansen, ska förstås så att det är aktuellt att häva den internationella registreringen i Sverige endast avseende samtliga registrerade tjänster.

Parterna har åberopat samma omständigheter och utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som i Patent- och marknadsdomstolen. Kerten har dock förtydligat att bolaget gör gällande att användningen av varumärket skett även vid *försäljning* online, vilket åberopades redan i underinstansen men inte kom att antecknas domen (se s. 5 i Patent- och marknadsdomstolens dom).

UTREDNINGEN

Utredningen är i huvudsak densamma som i Patent- och marknadsdomstolen. Kerten har åberopat ny bevisning i form av en e-postkonversation.

DOMSKÄL

Utgångspunkter för prövningen

Målet gäller en hävningstalan avseende ett figurvarumärke (varumärket) enligt en internationell varumärkesregistrering, vilken gäller i Sverige sedan den 17 september 2015 (registreringsnummer 1289123) och innehas av Kerten. Varumärket, som har registrerats för tjänster i klasserna 36, 41, 43 och 44, har det utseende som framgår på s. 2 i Patent- och marknadsdomstolens dom.

Som Patent- och marknadsdomstolen noterat kan ett beslut om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige hävas, om innehavaren inte har gjort verkligt bruk av det aktuella märket i Sverige för de varor eller tjänster som det registrerats för inom en period av fem år i följd. Registreringen får dock inte hävas på grund av underlåten användning om det finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts. Med verkligt bruk av märket likställs att varumärket används i en annan form än den registrerade, om avvikelserna avser endast detaljer som inte förändrar märkets särskiljningsförmåga. Med att ett varumärke används av innehavaren likställs att varumärket används av någon annan med innehavarens samtycke (se 3 kap. 2 § första – tredje styckena och 5 kap. 18 § fjärde stycket varumärkeslagen, 2010:1877).

Motel One har som grund för sin hävningstalan gjort gällande att Kerten under perioden den 28 oktober 2017 – 27 oktober 2022 inte har gjort verkligt bruk av varumärket för de tjänster som det registrerats för. Det förtydligande som Motel One gjort i Patent- och marknadsöverdomstolen såvitt avser yrkandet innebär att Patent- och marknadsöverdomstolen inte har att pröva om det finns grund för hävning endast för någon eller några av de tjänster som varumärket registrerats för (partiell hävning). Parterna har i huvudsak uppehållit sig kring användningen av varumärket för tjänster i klass 43, som bl.a. avser tjänster hänförliga till tillhandahållande av tillfälligt boende och utskänkning av mat och dryck. Patent- och marknadsöverdomstolen kommer därför att först bedöma om Kerten använt varumärket avseende sådana tjänster. Om Patent- och marknadsöverdomstolen skulle finna att Kerten under den i målet relevanta

perioden har gjort verkligt bruk av varumärket avseende tjänster i klass 43 ska – i enlighet med hur Motel One fört sin talan – registreringen inte hävas.

Det är varumärkesinnehavaren, i detta fall Kerten, som har bevisbördan för att varumärket har varit föremål för verkligt bruk under den relevanta perioden (se EU-domstolens dom den 22 oktober 2020, Ferrari SpA, de förenade målen C-720/18 och 721/18, p. 75–82). Kerten har gjort gällande att bolaget under denna period använt varumärket såväl i dess registrerade form som i andra former, vilka inte förändrat varumärkets särskiljningsförmåga (jfr 3 kap. 2 § andra stycket varumärkeslagen).

Patent- och marknadsöverdomstolen inleder med att bedöma om avvikelserna mellan varumärket å ena sidan samt vart och ett av de märken som Kerten påstår sig ha använt (se s. 4 i underinstansens dom) å den andra, är sådana att de förändrar det registrerade märkets särskiljningsförmåga eller inte. Därefter bedömer domstolen, utifrån sitt ställningstagande i den föregående frågan, om Kerten visat att bolaget under den aktuella femårsperioden använt varumärket på det sätt som påståtts. Inom ramen för den prövningen tar domstolen ställning till om användningen skett under den aktuella perioden, om den skett i Sverige och om den varit av sådan omfattning att den kan anses utgöra ett verkligt bruk av varumärket. För det fall Patent- och marknadsöverdomstolen – i likhet med underinstansen – skulle finna att Kerten inte har gjort verkligt bruk av varumärket, tar domstolen ställning till frågan om Kerten haft giltiga skäl till att varumärket inte använts.

Varumärket i annan form än den registrerade

Rättsliga utgångspunkter

Den svenska bestämmelsen om att användning av varumärke i annan form kan likställas med användning av det registrerade märket fick sin nuvarande lydelse när varumärkeslagen trädde i kraft år 2011 (se 3 kap. 2 § andra stycket 1 varumärkeslagen). Motsvarande bestämmelser finns i varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen (se artikel 16.5 a i Europaparlamentets och rådets direktiv,

EU, 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning och artikel 18.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning, EU, 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken). Syftet med dessa bestämmelser är att varumärkesinnehavaren ska kunna variera kännetecknet när det utnyttjas kommersiellt för att bättre kunna anpassa det till de krav som uppkommer vid saluföringen och i samband med reklam för de ifrågavarande varorna eller tjänsterna. En förutsättning är dock att märkets särskiljningsförmåga inte förändras. (Se EU-domstolens dom den 11 oktober 2017, Cactus, C-501/15 P, p. 66 och där angiven rättspraxis.)

Med hänvisning till det föregående har EU-domstolen, i fråga om ett varumärke som är sammansatt av både figurelement och ordelement, uttalat att villkoret avseende ”verkligt bruk” är uppfyllt även när figurelementet används för sig, under förutsättning att de särskiljande egenskaperna hos varumärket så som det registrerats inte förändras (se Cactus, p. 67).

Med ett varumärkes särskiljningsförmåga avses i detta sammanhang att varumärket ska vara ägnat att säkerställa att den vara eller tjänst som är föremål för registreringsansökan härrör från ett visst företag, och således att särskilja denna från andra företags varor eller tjänster (se EU-domstolens dom den 18 juli 2013, Specsavers International Healthcare m.fl., C-252/12, p. 22, och där angiven rättspraxis).

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning

Det registrerade varumärket är ett sammansatt märke, bestående av ordelementet ”CLOUD.7 HOTELS” och figurativa element som kan ge intryck av att utgöra två stiliserade molnhalvor. I likhet med Kerten anser domstolen att den särskiljande delen i varumärket utgörs av ordelementet, bestående av kombinationen ”CLOUD” och ”7”. Tillägget ”HOTELS” är beskrivande för de tjänster för vilka varumärket är registrerat och bidrar därmed inte till särskiljningsförmågan. De figurativa delarna är enkla och uppfattas, med hänsyn till sin placering runt ordelementet ”CLOUD”, ha samma

semantiska innehåll som detta. De förstärker därmed ordelementet men bidrar inte i sig till särskiljningsförmågan.

Samtliga märken som Kerten påstår sig ha använt innehåller ordelementet "cloud 7" med eller utan figurelement (se s. 4 i underinstansens dom). Med två undantag saknas de stiliserade molnhalvorna i märkena. Ett par av märkena innehåller dock andra molnliknande figurer. I flera märken har ett tillägg gjorts i form av ett "C" som omsluter siffran "7". I dessa är dessutom en punkt placerad efter siffran, medan det registrerade varumärket har en punkt som är placerad mellan ordet "cloud" och siffran "7". Typsnittet är i dessa märken annorlunda än i det registrerade märket och gemener används i stället för versaler. Vissa innehåller därtill ytterligare ordelement i form av "Residence", "Hotel Residences", "Hotel & Residence" eller "Residence Ayla Aqaba". Slutligen finns det märken som innehåller ordelementet "cloud7" eller "cloud7hotels" tillsammans med tecknet "#" samt ett märke där kombinationen "Stayso by Cloud 7" använts.

Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att varken frånvaron av de figurativa elementen, som alltså endast bedöms förstärka orddelen "cloud", eller tillägget i form av ett annat molnliknande element påverkar det registrerade märkets särskiljningsförmåga. Inte heller tillägget i form av bokstaven "C" runt siffran "7", de olika typsnitten, att gemener används i stället för versaler eller punktens placering påverkar särskiljningsförmågan hos det registrerade märket. Slutligen påverkas inte heller särskiljningsförmågan av frånvaron av det beskrivande ordelementet "hotels" eller tillägget av något av ordelementen innehållande "Residence/s", "Stayso by" eller tecknet "#". Domstolen anser alltså att avvikelserna mellan märkena i samtliga fall avser endast detaljer som inte förändrar det registrerade märkets särskiljningsförmåga och att samtliga märken därmed utgör godtagbara varianter av varumärket.

Patent- och marknadsöverdomstolen övergår nu till att bedöma om Kerten använt någon av de godtagbara varianterna i Sverige under den aktuella perioden och om denna användning i så fall är tillräcklig för att utgöra ett verkligt bruk här.

Verkligt bruk av varumärket i Sverige

Inledning

De tjänster i klass 43, som varumärket är registrerat för, avser olika tjänster hänförliga till tillfälligt boende, t.ex. tillhandahållande respektive bokning av tillfälligt boende, samt tjänster avseende tillhandahållande av mat och dryck.

Kerten, som bl.a. bedriver hotellverksamhet, har påstått att varumärket har använts under den relevanta perioden i förhållande till svenska konsumenter vid främst marknadsföring och försäljning online på såväl Kertens egen hemsida och egna konton för sociala medier som på externa bokningssidor (Booking.com, Hotels.com och Expedia). Användningen har, enligt Kerten, avsett bolagets hotellverksamhet samt därtill övriga boendetjänster och övrig besöksnäring, inklusive café-, restaurang-, bar-, spa- och underhållningsverksamhet.

Rättsliga utgångspunkter

Kravet på verkligt bruk innebär att ett varumärke ska användas i enlighet med dess grundläggande funktion, vilken är att garantera ursprungsidentiteten hos de varor eller tjänster vilka varumärket har registrerats för, i syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för dessa varor eller tjänster. Detta krav är inte uppfyllt när varumärket används på ett fiktivt sätt som enbart har till syfte att bibehålla rätten till varumärket (se t.ex. dom den 3 juli 2019, Viridis Pharmaceutical, C-668/17 P, p. 38 och där angiven rättspraxis).

Bedömningen av huruvida det har gjorts verkligt bruk av varumärket ska göras på grundval av samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att märket faktiskt utnyttjats kommersiellt. Sådana omständigheter är i synnerhet användning som anses motiverad i den aktuella branschen för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor och tjänster som skyddas av varumärket, dessa varors eller tjänsters art, de

särskilda förhållandena på marknaden samt i vilken omfattning och hur ofta varumärket har använts. Det är inte alltid nödvändigt att användningen är kvantitativt betydande för att kravet på verkligt bruk ska vara uppfyllt. Till och med mycket liten användning av varumärket kan vara tillräcklig för att styrka att kravet på verkligt bruk är uppfyllt. (Se *Viridis Pharmaceutical*, p. 41 och där angiven rättspraxis, dom den 11 mars 2003, *Ansul*, C-40/01, p. 39, samt dom den 27 januari 2004, *La Mer*, C-259/02, p. 27.)

Varumärkesanvändning i form av marknadsföring och försäljning av tjänster kan ske i det relevanta territoriet även om de aktuella tjänsterna som sådana tillhandahålls utanför detta (se t.ex. Tribunalens dom den 13 juli 2022, *The Standard*, T-768/20, p. 31–40).

Patent- och marknadsdomstolens bedömning

Som framgått ska en bedömning av om någon gjort verkligt bruk av ett varumärke göras utifrån samtliga omständigheter och beakta användning som är motiverad i den aktuella branschen (se t.ex. *Viridis Pharmaceutical*, p. 41). Den verksamhet som i första hand är aktuell här är olika tjänster hänförliga till hotellverksamhet. När det gäller sådan verksamhet konstaterar Patent- och marknadsöverdomstolen att bokning och försäljning ofta sker digitalt och att det är vanligt förekommande att tillfälliga boenden erbjuds och bokas via olika externa bokningstjänster. Det gäller inte minst när det är fråga om hotellverksamhet som är internationell till sin karaktär. Vidare konstaterar domstolen att marknadsföring och försäljning via externa bokningssidor, typiskt sett, når en relativt stor krets.

Kerten bedriver ingen hotellverksamhet i Sverige. Det utesluter dock inte att varumärket ändå kan ha använts här (se *the Standard*, p. 31–40). För att det ska vara fråga om användning av varumärket i Sverige måste Kerten visa att den påstådda användningen skett här, dvs. riktats mot konsumenter i Sverige.

Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att utredningen ger stöd för att Kerten, eller någon med dennes samtycke, i och för sig under den aktuella perioden marknadsfört tjänster i klass 43 under det registrerade varumärket, eller under något av de godtagbara varianterna av det, via sin hemsida och egna sociala kanaler samt via externa bokningssidor. Frågan är om det är visat att användningen av varumärket skett i Sverige och om den i så fall är tillräcklig för att anses utgöra verkligt bruk här.

Kerten har bl.a. åberopat utdrag från Kertens webbplats cloud7hotels.com och hemsida kertenhospitality.com och gjort gällande att varumärket använts där samt att hotell varit bokningsbara för svenska konsumenter. Att den internationella webbplatsen och hemsidan varit tillgänglig för svenska konsumenter kan dock inte anses tillräckligt för att verkligt bruk av varumärket ska anses ha visats i Sverige. Det gäller särskilt när det inte finns någon kompletterande bevisning om att svenska konsumenter besökt webbplatsen eller köpt hotelltjänster därifrån. (Jfr Guidelines for examination of European Union trademarks, EUIPO, Part C, Section 7, 6.1.2.6, jfr även dom den 12 juli 2011, L'Oréal m.fl., C-324/09, p. 61–65 och där angiven rättspraxis.) Detsamma gäller utdragen från Kertens Instagram- respektive Facebook-konton som inte heller visar om och i så fall i vilken utsträckning svenska konsumenter i Sverige faktiskt tagit del av eller nåtts av någon marknadsföring på dessa konton. När det emellertid gäller utdragen från de externa bokningssidorna Hotels.com, Booking.com och Expedia visar de att hotellen Cloud 7 Residence i Ayla Aqaba, Jordanien, och Stayso by Cloud 7 i Istanbul, Turkiet, marknadsförts och varit bokningsbara under varumärket, eller någon godtagbar variant av det, på svenska språket. Av utdragen framgår också att priserna angetts i svenska kronor och att kommunikation skett med svenska hotellgäster som bott på hotellen. Kommentarer avser vistelser under den relevanta perioden och ger därmed stöd för att Kerten, eller någon med dennes samtycke, under denna period i Sverige marknadsfört och sålt tjänster i klass 43 under varumärket eller någon godtagbar variant av det. Det är visserligen fråga om ett relativt begränsat antal kommentarer och recensioner på bokningssidorna, men det förhållandet att kommentarerna och recensionerna finns talar för att marknadsföringen och försäljningen under varumärket nått en i vart fall inte obetydlig krets i Sverige.

Kerten har vidare åberopat ett utdrag av en gästrapport av vilken det framgår att svenska hotellgäster under perioden besökt hotellet Stayso Cloud7. Den ger visst ytterligare stöd för att svenska konsumenter, via de externa bokningssidorna Expedia.com och Booking.com, i Sverige nåtts av marknadsföring av hotelltjänster under varumärket, och därmed för att Kerten, eller någon med dennes samtycke, gjort verkligt bruk av varumärket här.

Till det nu redovisade kommer viss ytterligare bevisning i form av fakturor som hotellet Cloud7 Hotel Residences Ayla Aqaba ställt ut till resenärer i Sverige, på vilka det registrerade varumärket förekommer. Fakturorna avser hotellvistelser under perioden augusti 2021 – september 2022. Även om det är fråga om ett begränsat antal och trots att de synes vara utställda av hotellet i Jordanien talar de, indirekt och tillsammans med den ovan nämnda bevisningen, för att marknadsföring och försäljning av hotelltjänsterna under varumärket skett i Sverige under den relevanta perioden.

Med hänsyn till verksamhetens karaktär, i form av en internationell hotellverksamhet, bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen att bevisningen sammantaget är tillräcklig för att Kerten ska anses ha visat att bolaget gjort verkligt bruk av varumärket i Sverige under den relevanta perioden för tjänster i klass 43.

Sammanfattande slutsats

Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att samtliga de varianter av varumärket som Kerten åberopat kan likställas med det registrerade varumärket. Domstolen har vidare funnit att Kerten styrkt att varumärket i dess registrerade form eller annan godtagbar form använts i Sverige under den relevanta perioden. Vid den bedömningen ska – med hänsyn till hur Motel One fört sin talan – beslutet om att registreringen ska gälla i Sverige inte hävas. Patent- och marknadsdomstolens dom ska följaktligen ändras.

Rättegångskostnader

Utgången i Patent- och marknadsöverdomstolen innebär att Motel One är tappande part och ska ersätta Kerten för dess rättegångskostnad i såväl underinstansen som här. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att de kostnader som Kerten begär ersättning för i båda instanser är skäligen. Motel One ska därför förpliktas att ersätta Kerten i enlighet med vad som framgår av domslutet.

Överklagande

Det saknas skäl att göra undantag från huvudregeln att Patent- och marknadsöverdomstolens domar inte får överklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar). Denna dom får därför inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Ulrika Beergrehn, Annika Malm, referent, och Sara Ulfsson.



STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Patent- och marknadsdomstolen

DOM
2024-03-28
Meddelad i
Stockholm

Mål nr
PMT 4587-23

PARTER

Kärande

Motel One GmbH
Tegernseer Landstrasse 165
81539 München
Tyskland

Ombud: Advokaten J.N. och biträdande juristen J.N.1.

Svarande

Kerten Unlimited Company
13–18 City Quay
Dublin 2
Irland

Ombud: Advokaten H.W.Ö.

DOMSLUT

1. Patent- och marknadsdomstolen häver i fråga om samtliga klasser Patent- och registreringsverkets beslut om att den internationella varumärkesregistreringen nr 1289123 ska gälla i Sverige.
2. Kerten Unlimited Company ska ersätta Motel One GmbH för dess rättegångskostnad med 495 232 kr och ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom. Av beloppet avser 476 300 kr ombudsarvode.

Dok.Id 2841346

Postadress
Box 8307
104 20 Stockholm

Besöksadress
Rådhuset,
Scheelegatan 7

Telefon
08- 561 654 70
E-post: stockholms.tingsratt@dom.se
www.stockholmstingsratt.se

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

BAKGRUND

Kerten Unlimited Company (Kerten), som är verksam bl.a. inom besöks-, boende- och hotellnärings, innehar den internationella registreringen av varumärket CLOUD.7 HOTELS, registrerat för tjänster i klasserna 36, 41, 43 och 44. Varumärket, som är ett figurmärke, har följande utseende.



Registreringen gäller i Sverige och har registreringsnummer 1289123. Registreringsdagen är den 17 september 2015.

Den 28 oktober 2022 ansökte Motel One GmbH (Motel One) hos Patent- och registreringsverket om hävning av den svenska designeringen av varumärket.

Efter att Kerten hade bestritt Motel Ones ansökan om hävning överlämnades ärendet på Motel Ones begäran till Patent- och marknadsdomstolen.

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

Motel One har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen ska häva beslutet om att den internationella varumärkesregistreringen nr 1289123 ska gälla i Sverige för samtliga registrerade tjänster.

Kerten har motsatt sig yrkandet.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

GRUNDER

Motel One

Kerten har inte gjort verkligt bruk av varumärket i Sverige för de tjänster som det registrerats för inom en period av fem år i följd, nämligen perioden den 28 oktober 2017 – den 27 oktober 2022.

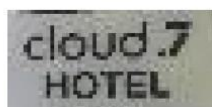
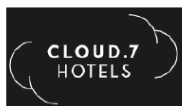
Kerten har inte haft giltiga skäl för att inte använda varumärket. Covid-19-pandemin bröt ut först år 2020. Användningen, som främst avser internet, hade utan problem kunnat fortgå under pandemin.

Kerten

Kerten har under den aktuella perioden, genom egen eller annans användning med Kertens samtycke, gjort verkligt bruk av varumärket i Sverige för samtliga de tjänster registreringen avser. I andra hand har användningen avsett de tjänster som omfattas av klass 43 i registreringen. Kerten har under alla förhållanden haft giltiga skäl för att inte använda varumärket.

Varumärket har använts både i sin registrerade form och i andra former, som inte förändrat varumärkets särskiljningsförmåga (Cloud 7-märkena). Cloud 7-märkena är följande (se nästa sida).

Cloud 7	Cloud7	Cloud7 Residence Ayla Aqaba
cloud7hotels	#cloud7hotels	Cloud7 Hotel Residences
Stayso by Cloud 7	Cloud7 Residence	Cloud7 Hotel & Residence
Cloud7 Hotel	#cloud7	



Användningen har avsett bolagets hotellverksamhet samt övriga boendetjänster och övrig besöksnäring, inklusive café-, restaurang-, bar-, spa- och underhållningsverksamhet.

Förutom egen användning har varumärket, inklusive Cloud 7-märkena, licensierats till externa värdar och hotellfastighetsägare som därmed har haft rätt att använda varumärket vid förvaltning av fastigheter i samband med projekt som rör utveckling av hotell och drift av dessa hotell samt tillhandahållande av värdtjänster.

Cloud 7-märkena innehåller samtliga den för varumärket särskiljande frasen CLOUD 7. De tillägg som vissa av Cloud 7-märkena har, såsom ett C som bildar en ram/ring runt siffran 7, och beskrivande text, som exempelvis Residence, Hotels & Residence eller Residence Ayla Aqaba, påverkar inte helhetsintrycket i förhållande till varumärket i dess registrerade form och dessa tillägg påverkar således inte heller varumärkets särskiljningsförmåga. Inte heller påverkas helhetsintrycket av att det stiliserade molnet saknas i Cloud 7-märkena.

Användningen

Under varumärket, inklusive Cloud 7-märkena, driver Kerten hotellverksamhet och hyr ut boenden såsom servicelägenheter, samt driver restauranger, caféer, barer, butiker, serviceinrättningar och erbjuder underhållning, spa och skönhetssalonger i anslutning till dessa. Via bl.a. bokningssidorna Booking, Hotels och Expedia kan svenska konsumenter boka hotell marknadsförda under varumärket, inklusive Cloud 7-märkena. För svenskar som besöker bokningssidorna presenteras all information på svenska och med priser angivna i svenska kronor. På sidorna presenteras boendena och de kringtjänster, t.ex. restauranger, spa och gym, som tillhandahålls på dessa.

På bokningssidorna Hotels och Expedia har hotellen Cloud7 Hotel Residence Ayla Aqaba i Jordanien och Cloud 7 Hotel i Istanbul samt Stayso by Cloud 7 i Istanbul, som drivs under franchise, varit bokningsbara under den aktuella perioden. Hotellet Stayso by Cloud 7 har haft ett avtal med bokningssidan Expedia sedan i vart fall den 13 april 2021. Hotellet Cloud7 Hotel Residence Ayla Aqaba har marknadsförts på bokningssidan Expedia sedan i vart fall den 5 maj 2020. Hotellet har haft motsvarande överenskommelse med bokningssidan Booking sedan i vart fall den 5 maj 2020.

Samtliga de ovan nämnda hotellen har haft svenska gäster under den aktuella perioden.

Motel One

En stor del av Kertens bevisning tar sikte på användning utanför den aktuella tidsperioden eller utgörs av handlingar som är odaterade. Kertens bevisning innehåller inte heller något konkret som pekar ut närvaro på den svenska marknaden. Det finns i vart fall inget som styrker att varumärket har använts för de registrerade tjänsterna.

När det gäller användningens omfattning är det material som Kerten har presenterat ytterst begränsad. Detta ska ses i ljuset av den bransch där Kerten är verksam, dvs. hotell- och besöksnäringen.

I fråga om användningen av andra kännetecken än det registrerade varumärket uppvisar dessa kännetecken stora skillnader i förhållande till varumärket.

När det gäller covid-19-pandemins effekter omfattar dessa inte hela den aktuella tidsperioden. Pandemin förändrade visserligen de kommersiella förutsättningarna under en del av perioden men den omöjliggjorde inte användning av varumärket. Kerten borde, om användningen hade varit verklig och inte enbart av symbolisk karaktär, rimligen ha ansett det nödvändigt att upprätthålla intresset för Kertens tjänster genom att marknadsföra dessa i Sverige även under pandemin.

DOMSKÄL

Rättsliga utgångspunkter

Allmänt

Ett beslut om att en internationell varumärkesregistrering ska gälla i Sverige får hävas om innehavaren inte har gjort verkligt bruk av det aktuella märket i Sverige, för de varor eller tjänster som det registrerats för, inom en period av fem år i följd. Beslutet får emellertid inte hävas på grund av underlåten användning om det finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts. Med verkligt bruk likställs att varumärket används i en annan form än den registrerade, om avvikelserna avser endast detaljer som inte förändrar märkets särskiljningsförmåga.

Användning av varumärket i en annan form än den registrerade

Även om någon strikt överensstämmelse alltså inte krävs, är det en förutsättning att det märke som används skiljer sig från varumärket i dess registrerade form endast i fråga om detaljer och att skillnaderna inte förändrar det registrerade märkets särskiljningsförmåga. Det krävs att märkena vid en helhetsbedömning kan anses vara likvärdiga, något som förutsätter att det registrerade märkets särskiljande egenskaper inte ändras (se t.ex. Tribunalens dom den 21 januari 2015 i mål T-46/13, punkten 22). Syftet med

att tillåta även användning i en annan form än den registrerade är att innehavaren ska kunna anpassa kännetecknet efter de krav som uppkommer vid saluföringen och i samband med reklam.

Vid bedömningen av om varumärkets särskiljningsförmåga förändras eller inte ska hänsyn tas till huruvida de beståndsdelar som tillförs är särskiljande eller dominerande. Det ska beaktas att en uteslutning eller ändring av särskiljande eller dominerande beståndsdelar normalt sett medför att varumärkets särskiljningsförmåga som helhet påverkas, och vice versa (se t.ex. Tribunalens dom den 13 september 2016 i mål T-146/15 punkterna 28–31).

I detta sammanhang ska beaktas att, i fall där ett varumärke består av såväl figurativa element som ordelement, ord normalt sett är mer särskiljande än figurer eftersom det ligger närmast till hands för konsumenter att hänvisa till tjänsten eller produkten genom dess namn än genom att beskriva figurativa element i varumärket (se Tribunalens dom den 12 mars 2014 i mål T-381/12, punkten 38). Bedömningen varierar emellertid alltefter de figurativa elementens relativa bidrag till märkets särskiljningsförmåga i varje enskilt fall.

Användningens omfattning och syfte

Ett varumärke anses vara föremål för verkligt bruk endast om det används i enlighet med dess grundläggande funktion, som är att garantera varans eller tjänstens ursprung för konsumenter genom att särskilja varan eller tjänsten från andra företags varor eller tjänster. Syftet med användningen ska vara att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för de varor och tjänster som registreringen omfattar. Det får således inte röra sig om en rent symbolisk, obetydlig eller fiktiv användning som enbart har till syfte att rätten till varumärket ska bestå och som därmed inte har något verkligt kommersiellt berättigande för innehavaren. Även en mycket begränsad användning kan dock vara tillräcklig, under förutsättning att användningen kan anses vara

motiverad för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor och tjänster som skyddas av varumärket.

Bedömningen av huruvida kravet på verkligt bruk är uppfyllt, och därmed av om varumärket har använts i tillräcklig omfattning eller inte, ska göras på grundval av samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att varumärket faktiskt har utnyttjats kommersiellt för det angivna ändamålet. Hänsyn ska i det sammanhanget tas bland annat till beskaffenheten av den användning som kan anses motiverad för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för just de varor och tjänster som skyddas av varumärket på den marknad som är aktuell samt i vilken omfattning och hur ofta varumärket har använts för att saluföra sådana varor eller tjänster (se t.ex. Första-instansrättens dom den 25 mars 2009 i mål T-19/07, punkten 101 med hänvisningar). Normalt sett krävs att användningen har fått en viss spridning bland omsättningskretsen (se Tribunalens dom den 8 mars 2012 i mål T-298/10, punkten 68).

Giltiga skäl för underlåten användning

En förutsättning för att en omständighet ska anses utgöra ett giltigt skäl till att inte använda ett registrerat varumärke är att omständigheten ligger utom innehavarens kontroll. Hindret behöver visserligen inte göra det omöjligt att använda märket men det krävs att det i vart fall allvarligt äventyrar en lämplig användning av varumärket på ett sätt som gör att det framstår som orimligt att kräva av innehavaren att varumärket används. (Se EU-domstolens dom den 14 juni 2007 i mål C-246/05, punkterna 53–55.)

Domstolens bedömning

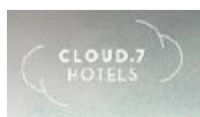
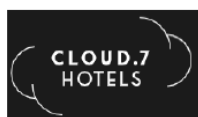
Varumärket och Cloud 7-märkena

En första fråga är om avvikelser mellan å ena sidan varumärket och å andra sidan vart och ett av Cloud 7-märkena endast avser detaljer som inte förändrar varumärkets särskiljningsförmåga. Detta är som sagt en förutsättning för att användningen av Cloud 7-märkena ska likställas med användning av varumärket.

Domstolen konstaterar att varumärket, i dess registrerade form, innehåller såväl ord- som figurelement. Som Kerten har påpekat är orddelen skriven med ett enkelt och tydligt typsnitt. Det ska vidare noteras att ”CLOUD” och ”7” binds samman av en punkt samt att ”HOTELS” har placerats under ”CLOUD.7”. Figurelementet är en relativt enkel molnform som ramar in orden i märket.

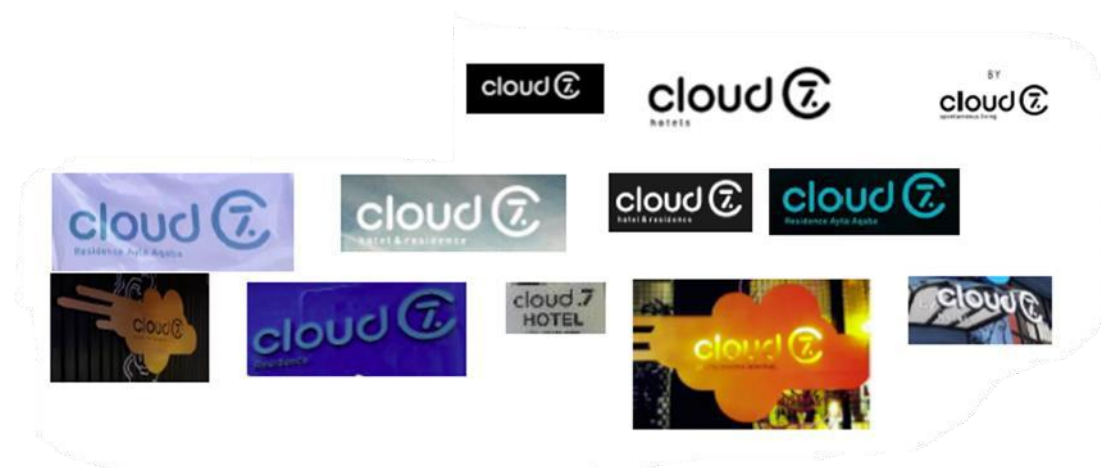
Enligt domstolens bedömning blir figurelementet genom sin placering och storlek visuellt dominerande. Genom utförandet, och ställd i relation till den förhållandevis enkla orddelen, bidrar figuren till varumärkets särskiljningsförmåga i en beaktansvärd grad. Det förhållandet att varumärket innehåller ordet cloud och att detta kan sägas förmedla samma semantiska innehåll som det stiliserade molnet förändrar inte bedömningen. Domstolen bedömer i stället att det stiliserade molnet bidrar på ett inte obetydligt sätt till det helhetsintryck som varumärket ger. Vid en sammantagen bedömning bidrar ord- och figurelementen i ungefär lika hög grad till särskiljningsförmågan hos varumärket.

Domstolen konstaterar härfter att det stiliserade molnet ingår endast i två av Cloud 7-märkena, nämligen följande märken.



De övriga Cloud 7-märkena avviker alltså från varumärket på det sättet att de inte innehåller det stiliserade molnet. I likhet med varumärket innehåller de visserligen orden ”Cloud” och ”7”. Men eftersom det stiliserade molnet, som alltså är ett särskiljande element, har utelämnats ger dessa märken ett helhetsintryck som på ett märkbart sätt skiljer sig från det helhetsintryck som varumärket ger. Enligt domstolens bedömning är avvikelens omfattning och karaktär sådan att den förändrar märkets särskiljningsförmåga. Redan på grund av detta ska användning av dessa övriga märken inte likställas med användning av varumärket.

Till detta ska läggas att flera av dessa övriga märken innehåller andra särskiljande element som varumärket i dess registrerade form saknar. I det sammanhanget noterar domstolen att ordelementen i de märken som återges härfter är utförda i ett förhållandevis särpräglat typsnitt som skiljer sig från varumärkets enkla stil. Dessutom är den C-formade figur som omger siffran 7 framträdande på ett sätt som präglar helhetsintrycket. Två av märkena innehåller dessutom ett stiliserat moln i ett utförande som dominerar intrycket och som tydligt skiljer sig från det stiliserade moln som framgår av varumärket i dess registrerade form. I fråga om dessa märken leder även de nämnda avvikelserna till att användningen inte kan likställas med användning av varumärket i dess registrerade form.



Användningen av varumärket

Domstolen gör alltså bedömningen att användning av endast två av Cloud 7-märkena ska likställas med användning av varumärket. Härfter ska domstolen bedöma vad som har kommit fram om användningen av dessa märken och varumärket i dess registrerade form samt ta ställning till om det som har framkommit ska anses innebära att Kerten har gjort verkligt bruk av varumärket under perioden den 28 oktober 2017 – den 27 oktober 2022.

Kerten har lagt fram skärmbilder från bolagets Instagram. Dessa visar bilder och kommentarer som publicerade under tiden den 27 augusti 2018 – den 4 oktober 2022,

dvs. under den aktuella perioden. Det framgår att Kertens användarnamn är ”cloud7hotels” och intill namnet syns varumärket i dess registrerade form.

Detta skulle kunna anses tala för att varumärket framgick av Kertens användarprofil i samband med att bilderna publicerades och kommenterades av Kerten. Annat har emellertid framkommit än att skärmbilderna är framtagna i efterhand. Det kan därför inte uteslutas att användarprofilen har getts den aktuella utformningen efter den aktuella perioden och att varumärket således inte framgick när Kerten publicerade och kommenterade bilderna. Skärmbilderna har därför ett begränsat värde som bevisning för att varumärket användes under den aktuella perioden.

Kerten har även lagt fram utdrag som visar hur Kertens hemsida såg ut den 23 september och den 14 oktober 2022. Utdragen visar att varumärket framgick av hemsidan vid dessa tidpunkter. Vidare framgår att hemsidan i denna del avsåg hotellet Cloud7 Hotel Residences Ayla Aqaba och att den innehöll en bokningsfunktion. Det framgår också att bokningsinformationen var delvis skriven på svenska.

Av utredningen framgår härtill att svenska gäster har bott på hotellen Stayso by Cloud 7, Cloud7 Hotel Residences Ayla Acaba och Cloud 7 Hotel i Istanbul. Det framgår bland annat att 30 svenska gäster bodde på hotellet Stayso by Cloud 7 Hotel och att flera av gästerna bodde där under den aktuella perioden. Vidare framgår att gästerna hade genomfört sina bokningar via bokningssidorna Expedia och Booking. Av utredningen framgår även att svenska gäster betalade med kreditkort på hotellet under perioden den 3 oktober 2021 – den 25 juli 2023. Utredningen visar dessutom att flera svenska användare har lämnat recensioner av hotellen på bokningssidorna Booking, Hotels och Expedia.

Domstolen konstaterar att användningen på hemsidan avser en begränsad period. Det ska vidare beaktas att det inte framgår av utredningen om och i vilken omfattning hemsidan har haft besökare. Det framgår därmed inte heller om svenska konsumenter

har tagit del av sidan eller om bokningar har gjorts med hjälp av den bokningsfunktion som fanns där.

Utredningen visar förvisso att svenska gäster har bott på de aktuella hotellen men annat framgår inte än att samtliga gäster bokade sina vistelser via externa bokningssidor och utredningen inte ger stöd för att varumärket har använts i samband med den marknadsföring som där har ägt rum av de aktuella hotellen. Det kan visserligen tänkas att vissa av de gäster som har gjort sina bokningar via de externa bokningssidorna har besökt Kertens hemsida inför bokningen, t.ex. för att jämföra priser, men någon bevisning om sådana besök har som sagt inte lagts fram. Det framgår inte heller att svenska gäster på hotellen har nåtts av marknadsföring eller tillhandahållits tjänster under varumärket.

Det som har framkommit om användningen på hemsidan under perioden och om förekomsten av svenska gäster på hotellen kan således inte läggas till grund för slutsatsen att varumärket har kommit till användning i Sverige, i vart fall inte i någon omfattning som kan anses innebära att verkligt bruk av varumärket har ägt rum i landet.

Kerten har härutöver lagt fram sex fakturor som hotellet Cloud7 Hotel Residences Ayla Aqaba har ställt ut. På fakturorna anges varumärket i dess registrerade form. Fakturorna avser hotellvistelser i augusti 2021, oktober 2021, december 2021 och september 2022.

Domstolen konstaterar att utredningen inte ger stöd för att Kerten vänder sig till en begränsad kundkrets eller i övrigt riktar in sig på ett mindre marknadssegment. Den användning som framgår av fakturorna får mot den bakgrunden anses vara mycket begränsad. Detta gäller såväl antalet konsumenter som har nåtts av användningen som den begränsade period under vilken fakturorna har ställts ut.

Av utredningen framgår även att hotellet Cloud7 Hotel Residences Ayla Acaba fr.o.m. den 6 januari 2022 hade en kampanj riktad mot EES-området som innebar att ett

rabatterat pris gällde. Domstolen konstaterar att utredningen inte ger stöd för att varumärket användes i samband med kampanjen eller att kampanjen nådde konsumenter i Sverige.

I övrigt framgår att varumärket har använts i viss omfattning efter den aktuella perioden, bl.a. på Kertens konton på sociala medier och på fakturor.

Vid en sammantagen bedömning kommer domstolen till slutsatsen att utredningen inte visar annat än en mycket begränsad användning av varumärket under den aktuella perioden. Enligt domstolens bedömning kan det som har kommit fram inte anses visa att varumärket har använts i en omfattning och på ett sätt som är motiverad för att bibehålla eller skapa marknadsandelar i Sverige för någon av de tjänster som skyddas av varumärket. Bedömningen förändras inte av det som har framkommit om den användning som har ägt rum efter den aktuella perioden. Det är således inte bevisat att Kerten, eller någon med Kertens samtycke, har gjort verkligt bruk av varumärket i Sverige under perioden den 28 oktober 2017 – den 27 oktober 2022.

Giltiga skäl för att inte använda varumärket

Det står till att börja med klart att sjukdomen covid-19 sprids under delar av den aktuella perioden och att denna drabbade en stor del av världens länder. Det får vidare anses känt att de restriktioner som infördes hade en mycket negativ inverkan på hotellbranschen. Det ska samtidigt noteras att någon utredning om de närmare villkor som gällde i Jordanien och Turkiet inte har lagts fram. Det har inte heller i övrigt framkommit några omständigheter som kan läggas till grund för att närmare bedöma på vilket sätt och i vilken omfattning de hotell som har varit på tal i detta mål drabbades.

Det framgår emellertid av utredningen att Kerten inte har varit förhindrad att marknadsföra hotellen, bland annat på sociala medier och genom avtal med externa bokningssidor. Vidare framgår att Kerten inte har varit förhindrad att tillhandahålla hotellvистер.

Mot bakgrund av detta gör domstolen bedömningen att det inte har varit möjligt att tillhandahålla och marknadsföra hotelltjänster under varumärket. De begränsningar som har funnits kan inte heller anses ha gjort det orimligt svårt att använda varumärket på ett lämpligt sätt. Slutsatsen blir därför att det inte har funnit giltiga skäl för den underlåtna användningen.

Beslutet om att varumärkesregistreringen ska gälla i Sverige ska därför hävas.

Rättegångskostnader

Vid denna utgång ska Kerten ersätta Motel One för dess rättegångskostnad.

Motel One har begärt ersättning med 495 232 kr. Med hänsyn till målets art och omfattning får kostnaden anses vara skälig.

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

Ett eventuellt överklagande ska ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen senast den 18 april 2024. Överklagandet ska ställas till Patent- och marknadsöverdomstolen. Det krävs prövningstillstånd.

Ricardo Valenzuela



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 överklagandetiden 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.