



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 20 december 2013

Klagande

Hyundai Motor Company
231, Yangjai-Dong, Seocho-Gu, KR-SEOUL, Republiken Korea

Ombud avseende HYUNDAI iContact (ansökan nr 10-07078, mål nr 12-052):
Helena Ribbefors
Awapatent AB, Box 11394, 404 28 Göteborg

Ombud avseende övriga märken:
Maria Nyrell
Awapatent AB, Box 5117, 200 71 Malmö

SAKEN

Registrering av varumärkena
HYUNDAI i20 (ansökan nr 08-03601),
HYUNDAI i40 (ansökan nr 08-03602) och
HYUNDAI iContact (ansökan nr 10-07078) samt
giltighet av de internationella varumärkesregistreringarna
HYUNDAI i figur (nr 1046531),
HYUNDAI ione (nr 1049154),
HYUNDAI i45 (nr 1049156),
HYUNDAI i35 (nr 1049157) och
HYUNDAI i25 (nr 1049159)

EE

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

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut
den 25 oktober 2011 angående varumärkesansökningarna nr 08-03601
och nr 08-03602, se bilagorna 1 och 2,
den 31 januari 2012 angående varumärkesansökan nr 10-07078, se
bilaga 3 och den 7 november 2012 angående giltighet av de internatio-
nella varumärkesregistreringarna nr 1046531, 1049154, 1049156,
1049157 och 1049159, se bilagorna 4–8.

DOMSLUT

Patentbesvärslätten avslår överklagandena.

YRKANDEN M.M.

Yrkanden

Hyundai Motor Company har vidhållit sina nationella ansökningar om varumärkesregistrering och sin begäran om att de internationella registreringarna ska medges giltighet i Sverige med följande justeringar.

Mål nr 11-198 HYUNDAI i20 och 11-199 HYUNDAI i40

Varuförteckningarna för HYUNDAI i20 och HYUNDAI i40 har begränsats till bilar, inkluderande passagerarbilar, truckar, lastbilar, bussar, skåpbilar, släpvagnar och traktorer i klass 12.

Mål nr 13-008 HYUNDAI ione, 13-009 HYUNDAI i45, 13-010 HYUNDAI i35 och 13-0011 HYUNDAI i25

Varuförteckningarna för HYUNDAI ione, HYUNDAI i45, HYUNDAI i35 och HYUNDAI i25 har begränsats till automobiles, passenger cars, vans, trucks, motor buses, racing cars, refrigerated vehicles och sports cars i klass 12.

Mål nr 12-052 HYUNDAI iContact och 13-007 HYUNDAI i figur

Ansökningen avseende HYUNDAI iContact respektive begäran om giltighet i Sverige av den internationella registreringen HYUNDAI i figur kvarstår oförändrade.

Grunder

Hyundai Motor Company har i samtliga mål vidhållit att varumärkena inte är förväxlingsbara med de av PRV motanförla varumärkena och firmorna. Beträffande varumärket HYUNDAI iContact, mål nr 12-052, har Hyundai Motor Company i Patentbesvärsrätten anfört att innehavaren av den motanförla firman Hyundai Bilar AB har medgett att varumärket registreras.

Utveckling av talan

Hyundai Motor Company har anfört bl.a. följande i Patentbesvärsrätten.

Mål nr 11-198 HYUNDAI i20, 11-199 HYUNDAI i40, 13-007 HYUNDAI i figur, 13-008 HYUNDAI i one, 13-009 HYUNDAI i45, 13-010 HYUNDAI i35 och 13-0011 HYUNDAI i25

Det motanförla varumärket HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. omfattar endast varor i klass 7 vilka saknar samband med de fordon som de yngre varumärkena omfattar.

HYUNDAI STEEL respektive HYUNDAI STEEL COMPANY omfattar inte heller varuslag som liknar de som de yngre märkena omfattar. Innehavarna av dessa varumärken ingår i samma koncern med säte i Sydkorea som Hyundai Motor Company. Bolaget Hyundai Group delades den 1 april 2003 upp i olika enheter, där Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Hyundai Steel Company och Hyundai Motor Company ingår som var sin enhet. De båda förstnämnda sysslar främst med skeppsbyggnad, tunga byggnadsmaskiner, grävmaskiner, oljeplattformar och liknande och har ingen del i biltillverkningen. Samtliga nämnda företag ingår således i samma koncern och använder varumärket HYUNDAI för helt olika typer av produkter.

Varumärket HYUNDAI UNI-FIT PARTS i figur innehas av bolaget Mobis Parts Europé vilket är ett bolag med stark anknytning till Hyundai Motor Company med verksamhet framförallt inom bildelar och biltillbehör.

De motanförla registreringarna I20 respektive I40 består endast av en bokstav, I, följt av numret 20 respektive 40. Dessa varumärken har låg särskiljningsförmåga och ett mycket snävt skyddsomfång. HYUNDAI i20 respektive i40 består av det särskiljande ordet HYUNDAI följt av bokstaven i och numret 20 respektive 40. Detta gör att varumärkena får helt olika helhetsintryck, både visuellt och ljudmässigt. Det finns inte heller någon risk för att konsumenterna förleds att tro att produkterna ifråga kommer från samma företag eller har samma ekonomiska ursprung. Det dominerande ordet HYUNDAI i de yngre varumärkena är ett välkänt varumärke för framförallt bilar och efterleden i20 respektive i40 uppfattas av konsumenterna enbart som en modellbeteckning och inte som ett regelrätt varumärke. Risken för förväxling mellan de motstående varumärkena är därför obefintlig.

Mål nr 12-052 HYUNDAI iContact

Det i målet inlämnade medgivandet från innehavaren av firman HYUNDAI BILAR AKTIEBOLAG torde medföra att den rättigheten inte längre på någon grund kan anföras mot ansökan.

Både EU-varumärket HYUNDAI UNI-FIT PARTS i figur och den svenska firman HYUNDAI MOBIS PARTS EUROPÉ N.V. (BELGIEN) SVENSK FILIAL består av ett flertal element varav HYUNDAI är ett. På samma sätt förhåller det sig med det sökta märket. Dessutom innehåller EU-varumärket figurativa inslag som påverkar bedömningen. Med beaktande av den helhetsbedömning som ska göras avseende det intryck som dessa märken gör på den genomsnittlige konsumenten, kan det konstateras att det föreligger skillnader dem emellan som medför att de inte kan anses lika i särskilt märkbar grad.

Det bör även noteras att valet av ett figurativt varumärke innebär en begränsning jämfört med ett varumärke som omfattar själva ordet i sig. Innehavaren av det aktuella figurmärket har medvetet valt detta och därmed även valt och accepterat ett snävare skydd som bara omfattar det figurativa utförandet.

Vidare ska även noteras att firmor i sig har ett mycket snävt skyddsomfång. Det är uppenbart att likhetstoleransen avseende firmor är betydligt större än vad som gäller mellan varumärken.

Rättspraxis styrker även det faktum att verksamhetsbeskrivningen för en firma ska bedömas snävt. Således kan inte reservdelar till fordon som verksamhetsområde för en firma likställas med fordon i sig själva. Det föreligger klara skillnader mellan dessa och de är i mångt och mycket helt separata marknadsenheter.

En sammantagen bedömning av alla relevanta element och faktorer avseende det sökta varumärket och de av PRV motanförda rättigheterna leder inte till annan slutsats än att det inte föreligger sådan likhet att det sökta varumärket ska vägras registrering.

Samtliga mål

Hyundai Motor Company har åberopat viss skriftlig bevisning.

DOMSKÄL

Det motanförla gemenskapsvarumärket HYUNDAI UNI-FIT PARTS i figur (nr 3886959) får anses vara det kännetecken som ligger närmast Hyundai Motor Companys varumärken. Prövningen av frågan om det finns risk för förväxling ska därför ske med utgångspunkt i detta varumärke.

Som PRV har anfört i de överklagade besluten får ett varumärke, enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen, inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet. För att avgöra om sådan risk finns görs en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (jfr EU-domstolens dom i mål C-597/12 P, Isdin mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden och Bial-Portela, p. 18 och där angivna hänvisningar till tidigare domar).

Frågan om varuslagslikhet föreligger bedöms med hänsyn samtliga relevanta omständigheter som avser förhållandet mellan varorna, bl.a. deras art, användningsområde, om de konkurrerar med eller kompletterar varandra samt de tilltänkta köparna av dessa (se EG-domstolens dom i mål C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer, p. 23 och EU-domstolens dom i mål C-196/06 P Alecasan mot CompUSA Management och Byrån för harmonisering inom den inre marknaden, p. 28).

Helhetsbedömningen vad gäller varumärkenas likhet – vilken innefattar deras visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmässiga likhet – grundar sig på det helhetsintryck som varumärkena ger med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar. Betydelsen av varumärkenas likhet i olika avseenden kan variera beroende på vilken typ av varor eller tjänster det rör sig om och under vilka former de bjuds ut på marknaden (jfr ovannämnd dom Isdin mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden och Bial-Portela, p. 19–20 och där angivna hänvisningar till tidigare domar).

HYUNDAI UNI-FIT PARTS i figur är bl.a. registrerat för fordon och delar därav i klass 12 samt för delar till fordon i klass 7. De varor som samtliga yngre varumärken omfattar är, även med beaktande av den begränsning som har gjorts i Patentbesvärsrätten, av samma eller liknande slag som dessa. Varuslagslikhet föreligger därmed.

Vart och ett av de yngre varumärkena innehåller det dominerande ordet HYUNDAI. Det äldre märket HYUNDAI UNI-FIT PARTS i figur består visserligen, utöver märkesdelen HYUNDAI, av ett figurativt inslag liksom texten UNI-FIT PARTS. Den framträdande delen är emellertid HYUNDAI, vilket också är den benämning under vilken omsättningskretsen kan antas efterfråga varorna. Med beaktande härav och den visuella och fonetiska likhet som därmed kan konstateras föreligger det märkeslikhet mellan vart och ett av de yngre varumärkena och det motanfödda märket.

Mot bakgrund av det ovan anförda finner Patentbesvärsrätten att vart och ett av de yngre varumärkena vid en helhetsbedömning är förväxlingsbart med det motanfödda äldre varumärket HYUNDAI UNI-FIT PARTS i figur. Vid denna bedömning saknas det anledning att pröva om varumärkena även är förväxlingsbara med övriga motanfödda kännetecken.

Vad Hyundai Motor Company anfört om bolagets nära anknytning till det nu bedömda äldre varumärkets rättighetsinnehavare medför, i avsaknad av ett medgivande från dessa, inte någon annan bedömning. Överklagandena ska därför avslås.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 9 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, och Jeanette Bäckvall samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski, referent. Enhälligt.