



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 30 april 2015

Klagande

Hyundai Motor Company

231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, KR-SEOUL 137-938, Republiken Korea

Ombud: Christina Berggren och Nazanin Esfandiari

MAQS Advokatbyrå Göteborg AB, Box 11918, 404 39 Göteborg

SAKEN

Registrering av varumärkena

HYUNDAI BLUEDRIVE (ansökan nr 11-03644)

HYUNDAI ix35 (ansökan nr 11-03645)

HYUNDAI ix45 (ansökan nr 11-03646)

HYUNDAI ix55 (ansökan nr 11-03647)

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDEN

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 2 juni 2014
angående varumärkesansökningarna nr 11-03644, 11-03645,
11-03646 och 11-03647, se bilagorna 1–4

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandena.

EV

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

YRKANDEN M.M.

Hyundai Motor Company (Hyundai) har vidhållit ansökningarna.

Till grund för sin talan har Hyundai, som Patentbesvärsrätten har uppfattat bolagets talan, i samtliga mål i första hand åberopat att Hyundai har rätt att använda kännetecknet HYUNDAI i varumärken respektive firmanamn eftersom bolaget dels har ingått i samma bolagsgrupp som innehavarna av de motanförda registreringarna, dels är innehavare av varumärket HYUNDAI. I andra hand har Hyundai åberopat att de sökta märkena skiljer sig från de motanförda kännetecknena på sådant sätt att förväxlingsrisk inte föreligger.

Hyundai har till utveckling av talan i Patentbesvärsrätten anfört samma omständigheter beträffande vardera varumärkesansökan och har då anfört i huvudsak följande.

Hyundai Motor Group är en stor koncern i vilken Hyundai är huvudbolaget. Den affärsmässiga kopplingen mellan Hyundai och innehavarna av de motanförda registreringarna utvecklas närmare nedan.

Hyundai är innehavare till varumärket HYUNDAI som är skyddat under ett antal varumärkesregistreringar i en mängd klasser. För aktuella klass 12 finns bland annat svensk registrering nr 164275 och EU registrering nr 012312518. Den tidigaste registreringen i klass 12 med giltighet i Sverige är daterad 1978, vilket är betydligt tidigare än de registreringar som anförts som hinder. Hyundai har även ett betydande antal registreringar för HYUNDAI med tillägg, vilka äger giltighet i Sverige. Det som PRV ansett vara det distinkta elementet i de motanförda registreringarna, HYUNDAI, och särskiljningsförmågan som ligger hos detta ordmärke, tillkommer således Hyundai.

Nedan utvecklas bolagets talan i förhållande till de av PRV motanförda kännetecknen.

Varumärket HYUNDAI UNI-FIT PARTS i figur, 003886959

Varumärkesregistreringen för HYUNDAI UNI-FIT PARTS med förfalldatum 21 juni 2004 inte är förnyat av innehavaren.

Registreringen ska därför inte längre utgöra hinder för registrering av ovanstående varumärken.

Varumärket H HYUNDAI STEEL i figur 004946372, och HYUNDAI STEEL COMPANY i figur, 004946604

Varumärkena H HYUNDAI STEEL respektive HYUNDAI STEEL COMPANY liknar Hyundais varumärken genom att de innehåller ordet HYUNDAI. De omfattar vidare underredsenheter i klass 12. I övrigt skiljer sig varumärkena från Hyundais varumärken i alla ytterligare element som ger varumärkena deras särskiljningsförmåga, nämligen tilläggen H STEEL respektive STEEL COMPANY samt deras figurativa inslag.

Förekomsten av figuren "H" och "STEEL" i det första motanförda varumärket samt orden "STEEL COMPANY" i särskilt typsnitt i det andra motanförda varumärket ger varumärkena ett annorlunda synintryck jämfört med Hyundais varumärken. Skillnaden är vidare uppenbar vid uttalet av båda varumärken där nämnda tillägg ger varumärkena ett annat fonetiskt uttryck än Hyundais varumärken. Varumärkena väcker inte heller ur konceptuellt hänseende liknande associationer. H HYUNDAI STEEL och HYUNDAI STEEL COMPANY associerar till ståltillverkning. Innehavaren till varumärkena är det äldsta ståltillverkningsföretaget i Korea.

Innehavaren, Hyundai Steel Company, har liksom Hyundai tidigare ingått i Hyundai Motor Group. Av detta följer att båda bolagen får använda Hyundai i sina firmanamn. Av detta följer vidare att det inte finns risk för att Hyundais användning av Hyundais varumärken leder till uppfattningen att det finns ett kommersiellt samband mellan bolagen bland de genomsnittliga användarna. Att bolaget idag är fristående från Hyundai är känt inom omsättningskretsen.

Märkes- och varuslagslikheterna medför inte att det föreligger risk för förväxling, inbegripet risk för att användningen av Hyundais varumärke leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan Hyundai och Hyundai Steel Company som innehar de två motanförla varumärkena.

Svensk filial Hyundai Mobis Parts Europe N.V., organisationsnummer 516404-7937

Firman Hyundai Mobis Parts Europe N.V. (Belgien) liknar Hyundais varumärken genom att det innehåller ordet HYUNDAI. Det omfattar vidare ett närliggande verksamhetsföremål. Texten Mobis Parts Europe N.V. ger firmanamnet ett annorlunda synintryck från Hyundais varumärken. Skillnaden vid uttal av firmanamnet respektive Hyundais varumärken medför att dessa ger olika fonetiska uttryck. Varumärkena väcker inte heller ur konceptuellt hänseende liknande associationer. Bolaget Mobis Parts Europe har såsom angetts ovan, verksamhet framförallt inom bildelar och biltillbehör. Att bolaget idag är fristående från Hyundai är känt inom omsättningskretsen.

Likheterna mellan kännetecknen och verksamheter medför inte att det föreligger risk för förväxling, inbegripet risk för att användningen av Hyundais varumärken leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan Hyundai och Mobis Parts Europe som innehar nämnda firma-registrering.

Förväxlingsbedömning

Hyundai bestrider att likheten mellan Hyundais varumärken och motanförla registreringarna genom det sammanfallande ordet HYUNDAI innebär en risk för förväxling för konsumenter som inte har möjlighet att studera märkena sida vid sida. En korrekt bedömning av varumärkena ifråga måste ske med större vikt vid de tillägg som anförts ovan jämfört med Hyundais varumärken. Den skillnad som framgår vid en helhetsbedömning av Hyundais varumärken och de registreringar som anförts såsom hinder, är alltså tillräcklig för att kännetecknen inte ska anses förväxlingsbara.

Motanförda registreringar avser produkter och tjänster (firman) som marknadsförs och försäljs genom auktoriserade återförsäljare. Omsättningskretsen utgörs huvudsakligen av företag och yrkesutövare inom fordons- och stålindustrin. Det är i omsättningskretsen känt att Hyundai är huvudbolag i Hyundai Motor Group och äger varumärket Hyundai. Omsättningskretsen och de tilltänkta köparna är så insatta att de förstår att samband saknas mellan Hyundai och innehavarna av motanfödda varumärken. Hyundais varumärken kommer att sammankopplas med Hyundai och inte med innehavare av de varumärken som anförts som hinder.

Mot bakgrund av de omständigheter som redogjorts för ovan saknas det risk för förväxling mellan sökta varumärken och anförda äldre varumärken. Det saknas även övriga belägg för att de motanfödda varumärkenas garantifunktion i den faktiska omsättningskretsen skulle äventyras om Hyundais varumärken godkänns för registrering.

DOMSKÅL

Samtliga sökta märken avser motorfordon och delar därtill i klass 12. Dessa varor är i varumärkesrättslig mening av liknande slag som de underredsenheter som de motanfödda märkena H HYUNDAI STEEL i figur och HYUNDAI STEEL COMPANY i figur omfattar i samma klass. Vidare råder det likhet mellan de varor som de sökta märkena avser och den verksamhet i form av import och försäljning av reservdelar till motorfordon samt därmed förenlig verksamhet som den motanfödda firman HYUNDAI MOBIS PARTS EUROPE N.V. (BELGIEN) SVENSK FILIAL enligt sin verksamhetsbeskrivning ska bedriva.

Som PRV har anført innehåller samtliga sökta märkena och de ovan motanfödda kännetecknena den för de aktuella varor och den verksamhet som ska bedrivas enligt firman särskiljande och dominerande beteckningen HYUNDAI. Det föreligger därför likhet mellan de motstående kännetecknen.

Vid dessa förhållanden finns, även med beaktande av den högre grad av uppmärksamhet som omsättningskretsen får antas ha i förhållande till

nu aktuella varor och tjänster, risk för förväxling mellan vart och ett av de sökta märkena och de ovan motanförda kännetecknen.

Vad Hyundai har anfört om bolagets rätt att använda beteckningen HYUNDAI i såväl varumärken som firma undanröjer inte det hinder mot registrering som de motanförda rättigheterna utgör. Överklagandena ska därför avslås.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 5 (Formulär B)

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