



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 21 augusti 2015

Klagande

Hyundai Motor Company

231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu , Seoul 137-938, Republiken Korea

Ombud: Christina Berggren och Nazanin Esfandiari

MAQS Law Firm Advokatbyrå AB, Box 11918, 404 39 Göteborg

SAKEN

Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen H HYUNDAI
Before Service i figur

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 6 oktober 2014
angående internationella registreringen nr 1073506, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

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 att den internationella varumärkesregistreringen ska medges giltighet i Sverige.

Till grund för sin talan har Hyundai, som Patentbesvärsrätten har uppfattat bolagets talan, 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 det yngre märket skiljer sig från de motanförda kännetecknena på sådant sätt att förväxlingsrisk inte föreligger.

Hyundai har till utveckling av talan i Patentbesvärsrätten 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 och därför upphävdes de 3 januari 2015. Märket ska därför inte längre utgöra hinder mot giltigheten av ovanstående varumärke.

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

Varumärkena H HYUNDAI STEEL respektive HYUNDAI STEEL COMPANY liknar Hyundais varumärke genom att de innehåller ordet HYUNDAI. De omfattar vidare underredsenheter i klass 12. I övrigt skiljer sig varumärkena från Hyundais varumärke 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 motanfödda varumärket samt orden STEEL COMPANY i särskilt typsnitt i det andra motanfödda 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. Detta medför vidare att det inte finns risk för att Hyundais användning av Hyundais varumärke 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.

Hyundai Bilar Aktibolag, organisationsnummer 556565-8779

Innehavaren av den motanförla firman Hyundai Bilar AB har medgett att det yngre märket ska medges giltighet i Sverige. Firman utgör därför inte längre hinder mot giltigheten.

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

Firman Hyundai Mobis Parts Europe N.V. (Belgien) liknar Hyundais varumärke 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 varumärke medför att dessa ger olika fonetiska uttryck. Varumärkena väcker inte heller ur konceptuellt hänseende liknande associationer. Bolaget Mobis Parts Europe verksamhet framförallt inom bildelar och biltillbehör. Att bolaget idag är fristående från Hyundai är känt inom omsättningskretsen.

Likheterna mellan kännetecknen och verksamheterna 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 Mobis Parts Europe som innehar nämnda firmaregistrering.

Förväxlingsbedömning

Hyundai bestrider att likheten mellan Hyundais varumärke 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 varumärke och de registreringar som anförts såsom hinder, är alltså tillräcklig för att kännetecknen inte ska anses förväxlingsbara.

De motanförda registreringarna 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 är så insatt att den förstår att samband saknas mellan Hyundai och innehavarna av motanförda varumärken. Hyundais varumärke kommer att sammankopplas med Hyundai och inte med innehavare av de som anförts som hinder.

Mot bakgrund av de omständigheter som redogjorts för ovan saknas det risk för förväxling mellan det yngre varumärket och anförda äldre kännetecken. Det saknas även övriga belägg för att de motanförda varumärkenas garantifunktion i den faktiska omsättningskretsen skulle äventyras om Hyundais varumärke godkänns för registrering i Sverige.

DOMSKÄL

Av utredningen framgår att innehavaren av den motanförda firman HYUNDAI BILAR AKTIEBOLAG har lämnat medgivande till att Hyundais internationella registreringen HYUNDAI BEFORE SERVICE i figur ska gälla i Sverige samt att det motanförda varumärket HYUNDAI UNI FITS PARTS 3886959) har blivit avfört från registret i januari 2015. Dessa kännetecken utgör därför inte längre hinder mot registreringens giltighet.

Beträffande de övriga av PRV motanförda kännetecknena gör Patentbesvärsrätten följande bedömning.

Det yngre märket avser motorfordon samt delar och tillbehör därtill i klass 12. Dessa varor är i varumärkesrättslig mening av liknande slag som de underredsenheter som de motanförda märkena H HYUNDAI

STEEL i figur och HYUNDAI STEEL COMPANY i figur omfattar i samma klass. Vidare råder det likhet mellan de varor som det yngre märket avser och den verksamhet i form av import och försäljning av reservdelar till motorfordon samt därmed förenlig verksamhet som den motanförla firman HYUNDAI MOBIS PARTS EUROPE N.V. (BELGIEN) SVENSK FILIAL enligt sin verksamhetsbeskrivning ska bedriva.

Som PRV har anförl inleds såväl det yngre märket som de ovan motanförla kännetecknena med den för aktuella varor och verksamhet särskiljande och dominerande beteckningen HYUNDAI. Kännetecknen skiljer sig visserligen åt genom märkesorden BEFORE SERVICE, STEEL, STEEL COMPANY samt det figurativa inslaget respektive MOBIS PARTS EUROPE N.V. (BELGIEN). Dessa element är emellertid närmast beskrivande för de aktuella varorna och för den verksamhet som ska bedrivas i den motanförla firman eller framstår som mindre betydelsefulla. Vid dessa förhållanden får det anses råda likhet mellan de motstående kännetecknen.

Även med beaktande av den högre grad av uppmärksamhet som omsättningskretsen får antas ha i förhållande till nu aktuella varor och tjänster finner Patentbesvärsrätten, vid en helhetsbedömning, att det finns risk för förväxling mellan det yngre märket och de ovan motanförla kännetecknen.

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

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

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