



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 16 maj 2016

Klagande

Hyundai Motor Company

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

Ombud: Nazanin Esfandiari och Christina Berggren

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

SAKEN

Giltighet av de internationella varumärkesregistreringarna Hyundai ix20, Hyundai ix25 och Hyundai ix30

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 3 januari 2015 angående de internationella registreringarna nr 1056920, 1056921 och 1056922, se bilaga 1-3

DOMSLUT

Patentbesvärslagen avslår överklagandena.

EE

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 de internationella varumärkesregistreringarna Hyundai ix20, Hyundai ix25 och Hyundai ix30 ska medges giltighet i Sverige med avseende på samtliga varor i klass 12.

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 motanförla registreringarna, dels är innehavare av varumärket HYUNDAI. I andra hand har Hyundai åberopat att bolagets varumärken skiljer sig från de motanförla kännetecknena på ett sådant sätt att förväxlingsrisk inte föreligger.

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

Hyundai Motor Group är en stor koncern i vilken Hyundai är huvudbolaget. Den affärsmässiga kopplingen mellan Hyundai och innehavarna av de motanförla 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 motanförla registreringarna, HYUNDAI, och särskiljningsförmågan som ligger hos detta ordmärke, tillkommer således Hyundai.

Varumärkesregistreringen för HYUNDAI UNI-FIT PARTS i figur (nr 003886959) med förfalldatum 21 juni 2004 är inte förnyad av innehavaren. Registreringen upphävdes den 3 januari 2015 och utgör inte

längre hinder mot att de internationella varumärkena medges giltighet i Sverige.

EU-varumärkena H HYUNDAI STEEL i figur (nr 004946372) och HYUNDAI STEEL COMPANY i figur (nr 004946604) 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 motanförläda varumärket samt orden STEEL COMPANY i särskilt typsnitt i det andra motanförläda 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 motanförläda varumärkena.

Den internationella registreringen av varumärket HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. i figur (nr 910292) liknar Hyundais varumärken genom att den innehåller ordet HYUNDAI. Varumärket skiljer sig från Hyundais varumärken genom den triangelformade gröna figuren och

tillägget HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. som också upplyser om det kommersiella ursprunget. Tilläggen ger varumärket särskiljningsförmåga och ett annorlunda synintryck i förhållande till Hyundais märken. Tilläggen ix20, ix25 och ix30 i Hyundais märken och HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. ger inte bara visuellt skilda utan också fonetiskt olika intryck. Varumärkena väcker också olika associationer. Hyundais varumärken för tankarna till personbilar och forskaffningsmedel medan det motanfödda varumärket används för industrimaskiner och innehavaren är bland världens största varvsföretag. En särskilt uppmärksam omsättningskrets har kännedom om HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. och att dess verksamhet är fristående från Hyundais.

Hyundai bestrider att likheten mellan Hyundais varumärken och motanfödda 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 anförs ovan jämfört med Hyundais varumärken. Den skillnad som framgår vid en helhetsbedömning av Hyundais varumärken och de registreringar som anförs som hinder, är alltså tillräcklig för att kännetecknen inte ska anses förväxlingsbara.

Större vikt måste också läggas vid omsättningskretsens kännedom om Hyundais varumärke. PRV har konstaterat att omsättningskretsen är särskilt uppmärksam. Detta gäller för såväl Hyundais varumärken som de motanfödda märkena. PRV har felaktigt konstaterat att de skillnader som finns likväl inte räcker för att undanröja förväxlingsrisk. De motstående varumärkena avser industrimaskiner som marknadsförs och säljs genom auktoriserade återförsäljare. Omsättningskretsen omfattar framförallt företag och yrkesutövare inom fordons- och stålindustrin, dvs. tekniskt bevandrade användare och köpare. Det är känt inom denna omsättningskrets att Hyundai Motor Group är innehavare av varumärket HYUNDAI och de förstår att samband saknas mellan Hyundais varumärke och innehavarna av de motanfödda varumärkena.

Mot bakgrund av de omständigheter som redogjorts för ovan saknas det risk för förväxling mellan Hyundais varumärken och anfödda äldre varumärken. Det saknas även övriga belägg för att de motanfödda

varumärkenas garantifunktion i den faktiska omsättningskretsen skulle äventyras om Hyundais varumärken medges giltighet i Sverige.

DOMSKÄL

PRV har inte medgivit att de tre internationella registreringarna Hyundai ix20, Hyundai ix25 och Hyundai ix30 ska gälla i Sverige med avseende på motorfordon och delar därtill i klass 12. Dessa varor är av liknande slag som de underredsenheter som de motanförla märkena H HYUNDAI STEEL i figur och HYUNDAI STEEL COMPANY omfattar i samma klass. Vidare utgör varorna truck lifts, graders och payloaders som det motanförla internationella varumärket HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. i figur omfattar i klass 7 delar till varorna fork lift trucks, light trucks och lorries som Hyundais varumärken avser i klass 12. Även i detta fall är de varor Hyundais märken avser av liknande slag som de varor som omfattas av det äldre varumärket.

Som PRV har anförlt innehåller samtliga de yngre varumärkena och de ovan motanförla varumärkena den för de aktuella varorna särskiljande och dominerande beteckningen HYUNDAI. Det föreligger därför likhet mellan de motstående varumärkena.

Vid dessa förhållanden finns, även med beaktande av den högre grad av uppmärksamhet som omsättningskretsen får antas ha i förhållande till nu aktuella varor, risk för förväxling mellan vart och ett av de yngre varumärkena och de ovan motanförla varumärkena.

Vad Hyundai har anförlt om bolagets rätt att använda beteckningen HYUNDAI i såväl varumärken som firma undanröjer inte de hinder mot de yngre varumärkenas giltighet i Sverige som de motanförla varumärkena utgör. Överklagandena ska därför avslås.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 4 (Formulär B)

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