



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020110

PROTOKOLL
2018-09-06
2018-11-13
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 5
Mål nr PMÖÄ 11314-17

RÄTTEN

Hovrättslagmannen Christine Lager, hovrättsråden Ulrika Ihrfelt, referent, och Annika Malm samt tf. hovrättsassessorn Anna Sundström

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Föredraganden Christian Ekmer

PARTER

Klagande

Patent- och registreringsverket
Box 530
826 27 Söderhamn

Motpart

Hyundai Motor Company
12 Heolleung-ro
Secho-Gu
Seoul 137-938
Republiken Korea

Ombud: Advokaten C.B. och jur.kand. H.B.

SAKEN

Giltighet av internationell varumärkesregistrering

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2017-11-14 i mål nr PMÄ 16242-16

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutade den 8 november 2016 att den internationella varumärkesregistreringen GENESIS inte skulle gälla i Sverige. PRV bedömde att det sökta varumärket var förväxlingsbart med flera motanfödda varumärken, bl.a. EU-varumärkena GENESIS LASER TAG (ordmärke) och NEON GENESIS EVANGELION (figurmärke).

Dok.Id 1458261

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 675 00	08-21 93 27	måndag – fredag 09:00–16:30
		E-post: svea.avd2@dom.se www.patentochmarknadsöverdomstolen.se		

Genom det överklagade beslutet biföll Patent- och marknadsdomstolen Hyundai Motor Companys (Hyundai) överklagande av PRV:s beslut och återförvisade ärendet till PRV för vidare handläggning.

PRV har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska upphäva det överklagade beslutet och fastställa PRV:s beslut, alternativt återförvisa ärendet till Patent- och marknadsdomstolen för förnyad prövning. PRV har i Patent- och marknadsöverdomstolen begränsat sin talan så att myndigheten endast gjort gällande att det sökta varumärket är förväxlingsbart med de motanförda registreringarna GENESIS LASER TAG och NEON GENESIS EVANGELION. Till stöd för detta har PRV anfört i huvudsak följande. De aktuella varuslagen utgörs av leksaker och riktar sig till konsumenter i allmänhet. Det finns inga omständigheter som talar för att genomsnittskonsumentens uppmärksamhetsgrad skulle vara förhöjd i förhållande till de aktuella varuslagen. De motanförda varumärkena avser bl.a. ”leksaker” i klass 28. Denna breda varukategori innefattar de olika typer av leksaker i klass 28, bl.a. modellbilar, som det sökta märket avser. Det föreligger därför varuslagsidentitet. När det gäller märkeslikhet uppvisar det motanförda märket GENESIS LASER TAG och det sökta märket GENESIS påtagliga visuella och fonetiska likheter. Detta eftersom de innehåller respektive består av ordet GENESIS. Uttalsmässigt förstärks likheten genom att märkena överensstämmer i tre av sex stavelser. Likheten förstärks också av att beståndsdelen GENESIS är placerad i början av det äldre märket. Ordet GENESIS betyder bl.a. ”uppkomst” eller ”ursprung”. Det finns således en klar begreppsmässig likhet märkena emellan som inte förtas av tillägget ”LASER TAG” i det äldre märket. Dessutom utgör det för märkena gemensamma ordet GENESIS den inledande och mest särskiljande beståndsdelen i det motanförda märket. Vid en helhetsbedömning är märkena förväxlingsbara. Beträffande NEON GENESIS EVANGELION i figur föreligger såväl en visuell, fonetisk och begreppsmässig likhet även om den sammantagna märkeslikheten är att betrakta som låg. Vid en samlad bedömning kompenseras den låga märkeslikheten av varuslagsidentiteten, varför förväxlingsrisk föreligger även i detta fall.

Hyundai har bestritt ändring och till stöd för sin inställning anfört i huvudsak följande. Eftersom leksaker är avsedda för barn, kommer genomsnittskonsumenten att göra sitt inköp först efter att noggrant ha undersökt varorna. Till detta kommer att en stor del av Hyundais varor i klass 28, bl.a. skalmodeller, faller under kategorin av leksaker som är av dyrare karaktär. Genomsnittskonsumenten har därför en förhöjd uppmärksamhetsgrad, vilket ska beaktas vid förväxlingsbedömningen. Det är inte fråga om varuslagsidentitet. I detta sammanhang ska det beaktas att många av Hyundais varor, t.ex. ”model cars”, säljs i specialiserade butiker, varför varor från de motstående märkena passerar i skilda försäljningskanaler med olika kundsegment. När det gäller det motanförda varumärket GENESIS LASER TAG är den enda likheten att båda märkena innehåller ordet GENESIS. Det finns emellertid inget moment i det motanförda varumärket som är klart dominerande. Det är helheten som är det bärande i varumärket GENESIS LASER TAG. Märkena är fonetiskt mycket olika. Det sökta varumärket består av tre stavelser medan det motstående märket innehåller sex stavelser, där tilläggen ”LASER” och ”TAG” innebär att märkena får olika fonetiska uttryck. Inte heller i begreppsmässigt eller konceptuellt hänseende väcker märkena liknande associationer. Även när det gäller det motanförda varumärket NEON GENESIS EVANGELION finns påtagliga konceptuella, fonetiska och begreppsmässiga skillnader i förhållande till det sökta märket. Vad gäller förväxlingsbedömningen ska prövningen inte begränsas till en beståndsdel. Jämförelsen ska i stället göras genom att märkena undersöks som en helhet. Det föreligger därför inte förväxlingsrisk.

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2018-12-17)

Patent- och marknadsöverdomstolen upphäver Patent- och marknadsdomstolens beslut och fastställer Patent- och registreringsverkets beslut den 8 november 2016 att den internationella varumärkesregistreringen GENESIS (IR 1271440) inte ska gälla i Sverige.

Skälen för beslutet

Inledning

Den fråga som Patent- och marknadsöverdomstolen ska pröva är om det finns hinder mot att den internationella varumärkesregistreringen av GENESIS ska gälla i Sverige. PRV har gjort gällande att det finns ett sådant hinder på grund av risken för förväxling med de registrerade EU-varumärkena GENESIS LASER TAG och NEON GENESIS EVANGELION. Den internationella registreringen av GENESIS har begränsats till modellbilar och leksaksbilar i klass 28. Båda de motanfödda varumärkena avser bl.a. leksaker i samma varuklass.

Rättslig reglering

Av 5 kap. 8 och 9 §§ varumärkeslagen följer att en internationell varumärkesregistrering helt eller delvis inte ska gälla i Sverige, om det skulle ha förelegat hinder mot en nationell registrering av varumärket enligt 2 kap. 4–11 §§ varumärkeslagen.

Ett varumärke får 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 (2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen). Bestämmelsen bygger på artikel 4.1 (b) i 2008 års varumärkesdirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar). Bestämmelsen om registreringshinder på grund av förväxlingsrisk ska alltså tolkas direktivkonformt med beaktande av EU-domstolens tolkning av direktivbestämmelsens innebörd.

Genom EU-domstolens praxis har det klagjorts att det föreligger förväxlingsrisk om det finns en risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller, i förekommande fall, från företag med ekonomiska band. Risken för förväxling ska bedömas utifrån en helhetsbedömning med hänsyn till

samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet. (Se t.ex. dom den 11 november 1997, Sabel, C-251/95, EU:C:1997:528 punkterna 18 och 22; den 29 september 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punkterna 16 och 29; samt den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punkterna 17 och 18.)

Bedömningen av likheten mellan varumärkena ska grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn till deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar. Bedömningen ska göras med utgångspunkt i det intryck som varumärket förväntas göra hos en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument av den aktuella varan eller tjänsten. Hänsyn ska tas till att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar bild som han eller hon har i minnet samt att konsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om. Det ska även beaktas att genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar varumärket som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess olika detaljer. (Se Sabel, punkten 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkterna 25 och 26.)

Det finns ett samspel mellan de faktorer som ska beaktas vid helhetsbedömningen, bl.a. varumärkenas likhet och likheten mellan de varor och de tjänster som varumärkena omfattar. Om likheten mellan de varor eller tjänster som varumärkena omfattar är av låg grad, kan det vägas upp av att varumärkena liknar varandra i hög grad och tvärtom. (Se Canon, punkten 17, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkten 19.) Vid bedömningen av om varorna eller tjänsterna liknar varandra ska samtliga relevanta faktorer som avser förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, bl.a. deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar eller kompletterar varandra (se Canon, punkten 23). Vid helhetsbedömningen ska också det äldre varumärkets särskiljningsförmåga beaktas. Om varumärket, antingen i sig eller för att det är välkänt på marknaden, har en hög särskiljningsförmåga innebär det att risken för förväxling är större. En hög grad av särskiljningsförmåga och en stor likhet mellan varu- eller tjänsteslagen kan därför väga upp en mindre likhet mellan

varumärkena (se Sabel, punkt 24, Canon, punkterna 17 och 18, samt Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 20).

Bedömningen i detta fall

När det gäller frågan om att bedöma likheten mellan de varor som de äldre EU-varumärkena respektive Hyundais varumärke avser, gör Patent- och marknadsöverdomstolen följande bedömning. De äldre EU-varumärkena NEON GENESIS EVANGELION och GENESIS LASER TAG avser leksaker i klass 28, medan Hyundais varumärke avser vissa mer specifikt angivna typer av leksaker i klass 28. De äldre EU-varumärkena omfattar alltså även de typer av varor som Hyundais varumärke avser. Slutsatsen är därför att det föreligger varuslagsidentitet, och alltså inte enbart varuslagslikhet såsom Patent- och marknadsdomstolen ansett.

När det gäller märkeslikheten mellan Hyundais ordmärke GENESIS och figurmärket NEON GENESIS EVANGELION är den enda likheten ordmässigt att båda innehåller ordet GENESIS. I figurmärket är ordet EVANGELION skrivet på en egen rad och med betydligt större tecken (se bilaga), vilket gör att detta ord blir den klart mest särskiljande och framträdande beståndsdel. Detta figurativa inslag är därför helt avgörande för helhetsintrycket. Det medför att märkeslikheten mellan Hyundais ordmärke och det äldre figurmärket är låg.

Även med hänsyn tagen till att en lägre grad av märkeslikhet kan kompenseras av att det föreligger varuslagsidentitet är märkeslikheten så låg att en helhetsbedömning leder till att det inte föreligger någon förväxlingsrisk mellan Hyundais varumärke och det äldre EU-varumärket NEON GENESIS EVANGELION. Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer alltså i Patent- och marknadsdomstolens slutsats vad gäller denna förväxlingsbedömning.

Beträffande ordmärket GENESIS LASER TAG konstaterar Patent- och marknadsöverdomstolen att den beståndsdel som inleder detta sammansatta ordmärke överensstämmer med Hyundais ordvarumärke, såväl visuellt och fonetiskt som begreppsmässigt. De ytterligare beståndsdelarna i det äldre varumärkets

ordkombination dvs. orden LASER TAG är av beskrivande karaktär för olika typer av leksaker förknippade med laserspel, särskilt ett spel där deltagarna försöker träffa varandra med ett leksaksvapen som avger en laserstråle. Slutledet i det äldre ordmärket blir därmed mindre framträdande. Detta leder till att det inledande ordet GENESIS utgör den mest särskiljande och framträdande beståndsdel. Helhetsintrycket av de båda varumärkena blir därför att det föreligger en märkeslikhet.

Det förhållandet att de aktuella varumärkena avser leksaker avsedda för barn leder inte, på sätt som Hyundai påstått, till någon generell slutsats om att genomsnittskonsumenten skulle vara särskilt uppmärksam på produkternas varumärken. Hyundai har vidare anfört att en stor del av deras produkter är leksaker av dyrare karaktär och att andra är samlarobjekt som säljs i specialbutiker inriktade mot initierade köpare. Dessa omständigheter kan i och för sig tala för att en konsument normalt sett är välinformerad och uppmärksam i en köpsituation. Uppgifterna beträffande prisnivå och distributionskanaler gäller emellertid inte hela Hyundais sortiment i prisklass 28. Att *vissa* av företagets varor är av sådan karaktär att konsumenten vanligen gör en noggrann undersökning inför ett inköp kan inte tillmätas någon avgörande betydelse vid bedömningen av förväxlingsrisk.

Vid en helhetsbedömning finner Patent- och marknadsöverdomstolen att det med hänsyn till varuslagsidentiteten och märkeslikheten föreligger en förväxlingsrisk mellan Hyundais varumärke GENESIS och EU-varumärket GENESIS LASER TAG. Detta utgör ett hinder mot att den internationella registreringen blir gällande i Sverige. Patent- och marknadsdomstolens beslut ska därför ändras och PRV:s beslut fastställas.

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

Christian Ekmer
Protokollet uppvisat/

NEON GENESIS EVANGELION

EU-varumärket med registreringsnummer 0767871