

**SÖKANDE**

BSA GROUP SDN. BHD.  
Lot 19, Rawang Industrial Estate, 17 Miles  
48000 Rawang, Selangor Darul, Ehsan  
Malaysia

Exp. Patent- och registreringsverket

**2005 -08- 15**

**OMBUD**

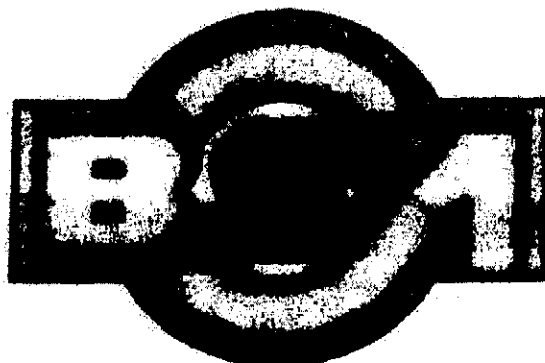
Bergensträhle & Lindvall AB  
Box 17704  
118 93 Stockholm

**BESLUT**

Den under ovanstående nummer inkomna ansökan om registrering av varumärke har denna dag av Patent- och registreringsverket (PRV) på nedan angivna skäl avslagits jämlikt 19 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

**ÄRENDET**

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket BSA, THE SIGN OF QUALITY, i figur återgivet nedan, för metallskyltar, skenor och räls av metall, klockor (ej ur), byggnadsmaterial av metall och metalledar för fordon, låssmidesvaror, ledningar och rörgods av oädla metaller i klass 6, fordonshjul, fordonshjul, fälgar, däck, samt delar och tillbehör för fordon och forskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten i klass 12 samt brevpapper, speciellt brevpapper med brevhuvud, visitkort, kartonger, pappådor, tidningar och tidskrifter i form av periodiska publikationer, trycksaker, böcker, pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial), anslagstavlor, etiketter och klistermärken, klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål i klass 16.



**BSA, THE SIGN OF QUALITY**

PRV har som hinder för märkets registrering anfört den enskilda firman BSA TRADING & CONSULTING med organisationsnummer 510708-4351. Enligt firmans verksamhetsbeskrivning i Näringslivsregistret skall bolaget bland annat bedriva handel med bilar.

Som hinder för märkets registrering har PRV även anfört att det sökta märket är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket 001830066 BSA, i figur återgivet nedan, registrerat för små smidesvaror och järn och metall, inkluderande kulskruvar och manöverdon, inkluderande mekaniska manöverdon av skruvtyp i klass 6.



Sökanden har genom sitt ombud bestridit förväxlingsbarheten med motanfödda hinder och, i syfte att undgå förväxling, begränsat sin varuförteckning i klasserna 6 och 12 till följande:

Klass 6: Metallskyltar, klockor, byggnadsmaterial av metall och metalledar för fordon, ledningar och rörgods av oädla metaller.

Klass 12: Fordonshjul, fordonsnav, fälgar, däck, samt delar och tillbehör för fordon och fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten, dock ej för cyklar eller motorcyklar.

PRV har efter denna begränsning vidhållit förväxlingshindren.

I ett andra försök att undgå förväxling har sökanden begränsat sin varuförteckning i klass 6 till följande:

Klass 6: Metallskyltar, klockor, byggnadsmaterial av metall och metalledar för fordon, ledningar och rörgods av oädla metaller, ej inkluderande manöverdon.

PRV har även efter denna begränsning vidhållit förväxlingshindren.

#### **SKÄL**

I 14 § första stycket punkt 6 varumärkeslagen anges bland annat att ett varumärke inte får registreras om märket är förväxlingsbart med ett namn eller en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet.

Enligt 14 § första stycket punkten 9 samma lag får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras genom en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, bland annat graden av likhet kännetecknen emellan samt likheten avseende de varor/tjänster eller den verksamhet som kännetecknen avser.

PRV gör följande bedömning.

Inledningsvis konstaterar PRV att det sökta märket och det motanfödda gemenskapsvarumärket, även efter den begärda begränsningen av varuförteckningen, omfattar skydd för varor av samma slag. Vidare omfattar den motanfödda firmans verksamhet försäljning av samma typ av varor som det sökta märket avser. Därmed kan varu- och tjänsteslagslikhet i varumärkesrättslig mening fastställas mellan det sökta märket och de motanfödda hindren.

Vad gäller likheten kännetecknen emellan konstaterar PRV att dominanten i det sökta märkets lydelse, den särskiljande bokstavskombinationen BSA, i sin helhet ingår i både det motanfödda gemenskapsvarumärket och i den motanfödda firman. Enligt PRV:s bedömning ger inte skillnaden mellan det sökta märkets och det motanfödda gemenskapsvarumärkets figurativa utföranden upphov till några associationer som påverkar förväxlingsbarheten. Känneteckenslikhet mellan det sökta märket och de motanfödda hindren kan därför fastslås.

Vid en helhetsbedömning finner PRV därmed att sökandens märke är förväxlingsbart med det motanfödda gemenskapsvarumärket och den motanfödda firman. Av ovanstående skäl skall ansökan därför avslås.

Beslutat den 15 AUG 2005

  
Karolina Hedberg

  
Tomas Lindegren

#### HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två (2) månader från beslutsdagen.