

AVSLAGSBESLUT

Varumärkesansökan nr 2011/03644

MAQS Law Firm Advokatbyrå AB
Box 11918
404 39 Göteborg**SÖKANDE**Hyundai Motor Company
231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu
KR-SEOUL 137-938
Republiken Korea

Exp. Patent- och registreringsverket

2014 -06- 02

OMBUDMAQS Law Firm Advokatbyrå AB
Box 11918
404 39 Göteborg**BESLUT**

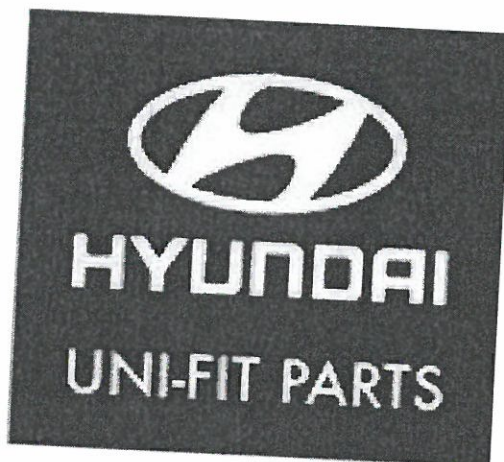
Patent- och registreringsverket (PRV) avslår ansökan om registrering av varumärke med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 18 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket HYUNDAI BLUEDRIVE för personbilar, truckar, lastbilar, trailers, släpvagnar, skåpbilar; motorer för landfordon; växellådor för landfordon; differentialväxlar för landfordon; axlar för landfordon; kopplingar för landfordon; rattar för fordon, hjul för fordon i klass 12.

PRV har som hinder för märkets registrering anfört att det sökta märket är förväxlingsbart med följande gemenskapsvarumärken:

HYUNDAI UNI-FIT PARTS i figur, återgivet nedan, med registreringsnummer 3886959.



Märket är utfört i blått och vitt.

Klass 7: Maskiner (ej ingående i andra klasser) och maskinverktyg; motorer (dock ej för fordon); maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon); avgasrör för fordon; delar till fordon ingående i denna klass.

Klass 11: Strålkastare och lyktor för fordon; apparater för belysning, uppvärmning, ventilation inklusive luftkonditionering för fordon; luftfilter; delar till fordon ingående i denna klass.

Klass 12: Fordon och delar därav ingående i denna klass; motorer och motordelar för fordon; maskinkopplingar och drivremmar för fordon; karosdelar och dekorationer för fordon; däck, hjul och navkapslar för bilar; inredningsdelar och dekoration för bilar; backspeglar, vindrutetorkare; konsoler, växelspaksknoppar, instrumentbrädsdekoration och liknande utrustning för bilar; solskydd anpassade för bilar; bogserstänger för bilar; bagage-, skid- och cykelräcken; fjädrande stötdämpare för fordon.

Klass 27: Mattor för bilar.

H HYUNDAI STEEL i figur, återgivet nedan, med registreringsnummer 4946372.



Klass 6: H-balkar, L-balkar, kanaler, vinklar, plåttravar, skenor, deformerade stänger, runda stänger, plåtar och rullar av rostfritt stål, gjutstycken av stål, ståltackor, varmvalsade stålplåtar, varmvalsade stålrullar och remsor.

Klass 7: Krossningsmaskiner och delar till krossningsmaskiner.

Klass 12: Underredsenheter.

HYUNDAI STEEL COMPANY i figur, återgivet nedan, med registreringsnummer 4946604.

HYUNDAI STEEL COMPANY

Klass 6: H-balkar, L-balkar, kanaler, vinklar, plåttravar, skenor, deformerade stänger, runda stänger, rostfria plåtar och rullar, gjutstycken av stål, ståltackor, valsar, varmvalsade stålplåtar, varmvalsade stålrullar och remsor.

Klass 7: Krossningsmaskiner och delar till krossningsmaskiner.

Klass 12: Underredsenheter.

PRV har vidare som hinder för märkets registrering anført att det sökta märket är förväxlingsbart med firman HYUNDAI MOBIS PARTS EUROPE N.V. (BELGIEN) SVENSK FILIAL med organisationsnummer 516404-7937, registrerad för följande verksamhet:

Verksamhet: Filialen ska bedriva import och försäljning av reservdelar till motorfordon samt därmed förenlig verksamhet.

SKÄL

Enligt 2 kap 8 § första stycket 2 varumärkeslagen får ett varumärke 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.

Med ett varukännetecken avses, enligt 2 kap 8 § andra stycket 4 varumärkeslagen, ett gemenskapsvarumärke.

Av 2 kap. 9 § andra punkten varumärkeslagen framgår att de hinder som avses i 2 kap. 8 § första stycket 1-3 ska gälla på motsvarande sätt i fråga om en registrerad firma som används i näringsverksamhet.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där samtliga omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Om varu- eller tjänsteslagslikhet är för handen ska en bedömning av märkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga/konceptuella likheter göras med utgångspunkt i det helhetsintryck som varumärkena förmedlar med hänsyn till bland annat deras särskiljande och dominerande delar (EU-domstolens dom i mål C-251/95 "Sabel", punkterna 22 och 23). Hänsyn ska även tas till det faktum att genomsnittskonsumerten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av märkenas utföranden (EU-domstolens dom i mål C-342/97 "Lloyd Schuhfabrik Meyer", punkt 26).

Vid bedömningen av om varu- eller tjänsteslagslikhet föreligger ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, bland annat deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (se EU-domstolens dom i mål C-39/97 "Canon", punkt 23).

Vid bedömningen av förväxlingsrisken föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som ska beaktas, däribland märkenas likhet och likheten mellan de varor eller tjänster som de avser. Om ifrågakvarande varor eller tjänster inte liknar varandra i särskilt hög grad kan detta kompenseras av att varumärkena i hög grad liknar varandra eller vice versa (se EU-domstolens dom i mål C-39/97 "Canon", punkt 17).

PRV gör följande bedömning.

Det sökta märket avser varor i klass 12. Dessa varor är i varumärkesrättslig mening av samma, liknande och kompletterande slag som de varor och den verksamhet som de motanförda kännetecknen avser inom fordonsbranschen.

Vidare innehåller samtliga kännetecknen det särskiljande och dominerande ordet HYUNDAI. Därmed konstateras i hög grad känneteckenslikhet. Att kännetecknen även innehåller ytterligare ord samt figurativa element föranleder ingen annan bedömning.

Vid en helhetsbedömning, i vilket även bland annat ingår en bedömning av risken för att omsättningskretsen kan komma att uppfatta att det råder ett kommersiellt samband mellan det sökta märket och de motanförda kännetecknen, får kännetecknen anses vara förväxlingsbara.

Hinder mot att registrera märket föreligger därmed med avseende på samtliga varor det avser.

Mot bakgrund av det ovan anförda ska ansökan avslås i sin helhet.

Beslutat den

02 JUN 2014


Katy Lundqvist


Lena Thörnros

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta beslut kan överklagas till Patentbesvärsrätten. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Skriv ”Till Patentbesvärsrätten” på överklagandet, men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha.

Överklagandet ska ha kommit in till PRV **inom två (2) månader** från beslutets dag. PRV skickar överklagandet vidare till Patentbesvärsrätten, om det kommit in i rätt tid och PRV inte själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt.