

## AVSLAGSBESLUT

**Internationell registrering ska inte gälla i Sverige**  
IR 1073506

MAQS Law Firm Advokatbyrå AB  
Box 11918  
404 39 Göteborg  
Sweden

### INNEHAVARE

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

### OMBUD

MAQS Law Firm Advokatbyrå AB  
Box 11918  
404 39 Göteborg  
Sverige

---

### BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutar med stöd av 5 kap. 9 § varumärkeslagen (2010:1877) att den under ovanstående nummer angivna internationella registreringen inte ska gälla i Sverige.

### ÄRENDET

Ärendet avser giltighet i Sverige av den internationella varumärkesregistreringen H HYUNDAI BEFORE SERVICE, återgiven nedan, registrerad för passenger cars; trucks; trailers; vans; steering wheels for automobiles; wheels for automobiles; power tailgates of land vehicles; automobile door handles; air bags for automobiles; windscreen wipers; horns for automobiles; air pumps being vehicle accessories; luggage nets for automobiles; anti-theft alarms for automobiles; anti-theft warning apparatus for automobiles; doors of automobile; direction signals for automobiles; anti-glare devices for automobiles except for parts of lighting apparatus; rearview mirrors for automobiles; bumpers for automobiles; automobile bodies; automobile chassis; luggage racks for automobiles; ski carriers for automobiles; elevating tailgates and power tailgates of automobiles; seat covers for automobiles; windscreens of automobiles; safety seats for children, for land vehicles; automobile spare wheel holders; automobile seats; automobile running boards; automobile roof racks; undercarriages for automobiles; automobile wheels; wheel rims for automobiles; sun-blinds adapted for automobiles; automobile windows; automobile chains; torsion bars for automobiles; automobile hoods; reversing alarms for automobiles; mudguards for automobiles; head rests for seats for automobiles; safety belts for automobile seats; balance weights for automobile wheels; rims for automobile wheels; automobile wheel spokes; treads for retreading tires; safety belts for automobiles; caps for wheel rims of automobiles; automobile tires; suspension shock absorbers for vehicles; braking systems for vehicles and parts thereof; motive power machines for land vehicles; power transmissions and gearings

for land vehicles; bearings for land vehicles; couplings for land vehicles; motors for land vehicles, i klass 12.



Innehavarens märke utfört i grått och blått.

PRV har som hinder för märkets registrering anfört att innehavarens märke är förväxlingsbart med följande gemenskapsvarumärken:

HYUNDAI UNI-FIT PARTS med registreringsnummer 3886959, återgivet nedan, registrerat för 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, i klass 7, strålkastare och lyktor för fordon; apparater för belysning, uppvärmning, ventilation inklusive luftkonditionering för fordon; luftfilter; delar till fordon ingående i denna klass, i klass 11, 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; konsoiler, växelspaxknoppar, instrumentbrädsdekoration och liknande utrustning för bilar; solskydd anpassade för bilar; bogserstänger för bilar; bagage-, skid- och cykelräcken; fjädrande stötdämpare för fordon, i klass 12 och mattor för bilar, i klass 27.



Gemenskapsvarumärket med registreringsnummer 388959 utfört i blått och vitt.

Gemenskapsvarumärket HYUNDAI STEEL med registreringsnummer 4946372, återgivet nedan, H-balkar, L-balkar, kanaler, vinklar, plåttravar, skenor, deformerade stänger, runda stänger, plåtar och rullar av rostfritt stål, gjutstycken av stål, ståltackor, varmvalsade stålpåtar, varmvalsade stålrullar och remsor, i klass 6, krossningsmaskiner och delar till krossningsmaskiner, i klass 7 och underredsenheter, i klass 12.



Gemenskapsvarumärket med registreringsnummer 494372.

Gemenskapsvarumärket HYUNDAI STEEL COMPANY med registreringsnummer 4946604, återgivet nedan, H-balkar, L-balkar, kanaler, vinklar, plåttravar, skenor, deformerade stänger, runda stänger, rostfria plåtar och rullar, gjutstycken av stål, ståltackor, valsar, varmvalsade stålpåtar, varmvalsade stålrullar och remsor, i klass 6,

krossningsmaskiner och delar till krossningsmaskiner, i klass 7 och underredsenheter, i klass 12.

PRV har som hinder för märkets registrering vidare anfört att följande kännetecken är förväxlingsbara med innehavarens märke:

HYUNDAI BILAR AKTIEBOLAG med organisationsnummer 556565-8779, registrerat för import, försäljning och leasing av person och motorfordon, reservdelar och tillbehör till dessa fordon samt bedriva därmed förenlig verksamhet samt finansieringsverksamhet, dock inte sådan verksamhet som avses i Bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverksamhet.

HYUNDAI MOBIS PARTS EUROPE N.V. (BELGIEN) SVENSK FILIAL med organisationsnummer 516404-7937, registrerat för import och försäljning av reservdelar till motorfordon samt därmed förenlig verksamhet.

Innehavaren har genom ombudet (i huvudsak) vid upprepad anståndsbeväran (som beviljats i perioder från 19/10/2012) anfört att de befinner sig i medgivande förhandlingar med innehavare av motanförda varumärken och meddelat att de behöver ytterligare tid på sig att fullborda förhandlingarna.

PRV har den 14/10/2013 meddelat att verket avslår beväran till ytterligare anstånd, sedan det 16/08/2013 meddelat sig med ombudet genom att be om belägg och handlingar som visar att syftet finns att föra den internationella registreringen till godkännande för Sverige.

## SKÄL

Av 5 kap. 8–9 §§ varumärkeslagen framgår att PRV ska besluta att den internationella varumärkesregistreringen helt eller delvis inte ska gälla i Sverige, om hinder föreligger enligt i 2 kap. 4–11 §§ varumärkeslagen.

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.

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).

Enligt de riktlinjer för frister och anstånd i varumärkesärenden som beslutats av verkets generaldirektör 19/02/2001, i kraft från 1 april 2001, under beaktande av 7 § Förvaltningslagen (SFS 1983:223) gäller följande.

Ett s.k. provisional refusal, enligt regel 17:2 (Madrid protokollet), är svarsfristen 3 månader. I undantagsfall kan ett s. k. materiellt slutföreläggande utfärdas vilket ska besvaras inom 8 veckor. Enligt fastlagd praxis av PRV beviljas emellertid anstånd vid handläggningen av internationella registreringar. En anståndsperiod omfattar endast 8 veckor. Finns särskilda skäl får anstånd beviljas ytterligare perioder upp till 16 veckor, även om som regel endast en anståndsperiod medges. För det fall innehavaren gör sannolikt att ytterligare anstånd skulle föra ärendet framåt, kan fler anståndsperioder medges.

PRV gör följande bedömning.

PRV finner att innehavarens märke avser landfordon av olika typ i synnerhet samt särskilt komponenter, delar och tillbehör till fordon, ingående i klass 12.

De som hinder anförda kännetecknen gäller liknande och identiska varor/tjänster då:

Genom HYUNDAI UNI-FIT PARTS med registreringsnummer 3886959 konstateras att det föreligger likhet mellan de varor i form av avgasrör för fordon; delar till fordon ingående i denna klass, i klass 7, strålkastare och lyktor för fordon; apparater för belysning, uppvärmning, ventilation inklusive luftkonditionering för fordon; luftfilter; delar till fordon ingående i denna klass, i klass 11 och varor som innehavarens märke omfattar i klass 12. De innefattas inom innehavarens produkter. Vidare föreligger likhet mellan de varor som innehavarens märke avser i klass 12 och de fordon och delar därav ingående i denna klass; motorer och motordelar för fordon; maskinkopplingar och drivremmar för fordon; karossdelar 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, som det äldre varumärket är registrerat för i samma klass.

Genom gemenskapsvarumärket HYUNDAI STEEL med registreringsnummer 4946372 konstateras att det förvisso föreligger likhet mellan de varor i form H-balkar, L-balkar, kanaler, vinklar, plåttravar, skenor, plåtar och rullar av rostfritt stål, i klass 6, som till del kan bearbetas för att användas vid fordonstillverkning och till fordonskomponenter och underredsenheter, i klass 12, som uppenbarligen används till chassi för just fordon, vilka innehavarens märke omfattar i klass 12.

Genom gemenskapsvarumärket HYUNDAI STEEL COMPANY med registreringsnummer 4946604 föreligger samma begrundning för varuslagslikhet.

Genom HYUNDAI BILAR AK TIEBOLAG med organisationsnummer 556565-8779, registrerat för import, försäljning och leasing av person och motorfordon, reservdelar och tillbehör till dessa fordon konstateras att tjänsterna avser bland annat försäljning av varor som innehavarens märke avser, i klass 12.

Genom HYUNDAI MOBIS PARTS EUROPE N.V. (BELGIEN) SVENSK FILIAL med organisationsnummer 516404-7937, registrerat för import och försäljning av reservdelar till

motorfordon samt därmed förenlig verksamhet konstateras att tjänsterna avser bland annat försäljning av varor som innehavarens märke avser, i klass 12.

De motstående kännetecknen inleds samtliga med ordet HYUNDAI. Märkena skiljer sig dock åt genom att innehavarens märke avslutas med BEFORE SERVICE, medan de motstående kännetecknen avslutas med UNI-FIT PARTS, STEEL, STEEL COMPANY respektive BILAR AK TIEBOLAG och MOBIS PARTS EUROPE N.V. (BELGIEN) SVENSK FILIAL. Det finns, vad avser varumärkena, vissa figurativa differenser.

PRV finner att det i kännetecknen inledande och särpräglade ordet HYUNDAI medför att kännetecknen är förväxlingsbara.

PRV finner att innehavaren till följd av motiveringar i ingivna begäranden om anstånd, vid andra kontakter med PRV i ärendet och underlåtenhet att till exempel ge in aktuell korrespondens, ej gjort sannolikt att ytterligare frister skulle medföra att den internationella registreringen skulle resultera i ett godkännande av PRV för Sverige.

Vid en helhetsbedömning finner PRV att den internationella registreringen med anledning härav ska avslås.

Med hänsyn till de skäl som ovan anförts ska den internationella registreringen därmed inte gälla i Sverige.

Beslutat den

Hans Nordlund

Kristian Sköld

#### HUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

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

## NOTIFICATION

You have received a decision from the Swedish Patent and Registration Office. The decision states *inter alia* that the international registration 1073506 has no effect in Sweden. If you wish to appeal the decision you shall lodge an appeal with the Court of Patent Appeals (Patentbesvärsrätten) within 2 (two) months from the date of the decision. The communications between the Court and the holder must be in Swedish. The appeal should be sent to:

The Swedish Patent and Registration Office  
Box 530  
S-826 27 Söderhamn  
Sweden