



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 14 juni 2013

Klagande

Kia Motors Corporation

231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Republiken Korea

Ombud: Zacco Sweden AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN

Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen KIA i figur

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 19 juli 2012

angående den internationella varumärkesregistreringen nr 1021380, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

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.

Kia Motors Corporation har vidhållit att den internationella registrering av varumärket KIA i figur ska gälla i Sverige.

Som grund för sin talan har Kia Motors Corporation åberopat koncerngemenskap med den av PRV motanförla firman Kia Motors Sweden AB (Kia Motors Sweden) samt att varumärket inte är förväxlingsbart med den av PRV motanförla enskilda firman Kia Service.

Kia Motors Corporation har till utveckling av talan anförlt bl.a. följande. Kia Motors Sweden är ett helägt dotterbolag till Kia Motors Europe GmbH vilket i sin tur är ett helägt dotterbolag till Kia Motors Corporation. Den motanförla firman Kia Motors Sweden utgör således en del i Kia Motors Corporations företagsgrupp och ägs därmed av Kia Motors Corporation. Kia Motors Corporation är vidare innehavare av de svenska varumärkesregistreringarna KIA KIA MOTORS (nr 379311), KIA K7 (nr 411521), KIA UVO (nr 411393), KIA OPTIMO (nr 411806), KIA UVO (nr 502208) och KIA VEREDUS (nr 502221) vilket ger ytterligare stöd för det kommersiella samband som finns mellan Kia Motors Corporation och Kia Motors Sweden. Mot bakgrund av den koncerngemenskap som föreligger finns det ingen risk för förväxling.

Kia Services verksamhet och ensamrätt omfattar tjänster som i varumärkesrättsligt hänseende skulle ha klassificerats i klass 37. Patentbesvärsrätten ansåg i mål nr 11-132 att varumärket Family-like Care KIA Motors Service i visst utförande i klass 37 var förväxlingsbart med den motanförla enskilda firman Kia Service. En viktig skillnad är att den nu aktuella ansökningsen inte omfattar klass 37 eller några reparations- eller underhållstjänster. Ansökan omfattar huvudsakligen produkter – inte tjänster. Kia Services reparations- och underhållstjänster är inte tillräckligt lika Kia Motors Corporations produkter för att förväxlingsrisk ska föreligga. Kia Service är en enskild firma, d.v.s. en enskild person som arbetar som reparatör. Inom en sådan verksamhet, som är begränsad till en persons tjänster och en begränsad reparationsaktivitet, är det

inte närliggande att tro att det även tillverkas och säljs komplexa produkter som bilar och bildelar vilka bär namnet Kia Service. Inte ens större företag som utför reparationer av bilar brukar sälja egenmärkta bilar.

KIA är ett bilmärke med nära fem procent av den svenska bilmärknaden vilket innebär att den praktiska risken för förväxling är än mindre då bilmärket får anses vara så pass känt i omsättningskretsen att det kan identifiera avsändaren utan risk för förväxling med Kia Service. Då bilar är en relativt kostsam produkt, vilka säljs med garantier och andra åtaganden, innebär det också att kunderna är i en situation med kontraktshandlingar m.m. som gör att de inte kommer att tro att produkterna härrör från en enskild firma/reparatör.

Att varuslagslikhet inte föreligger mellan Kia Services verksamhet och t.ex. klass 9 och 12 har även stöd av de ovan nämnda svenska registreringarna som alla har godkänts av PRV trots att de domineras av ordet KIA. Tjänsterna i klass 35 är vidare tillräckligt distanserade från Kia Services verksamhet för att hinder inte ska anses föreligga.

Kia Motors Corporation har åberopat viss skriftlig bevisning.

DOMSKÅL

Patentbesvärslätten delar PRV:s bedömning att varumärket KIA i figur är förväxlingsbart med de motanförda firmorna KIA Motors Sweden AB och Kia Service.

Den ingivna utredningen i form av utdrag ur årsredovisningar för räkenskapsåren 2008 och 2009 och utdrag från Kias hemsida för att visa den koncerngemenskap Kia Motors Corporation gjort gällande medför inte att ett formellt medgivande till att det yngre varumärket medges giltighet i Sverige inte behövs i förevarande fall. Att PRV tidigare godkänt varumärkesansökningar innehållande ordet KIA medför inte någon annan bedömning. Överklagandet kan således inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent, och f. patenträttsrådet Ulf Hallin. Enhälligt.