

AVSLAGSBESLUT

Internationell registrering ska inte gälla i Sverige
IR 1021380

Albihns.Zacco AB
Valhallavägen 117, Box 5581
114 85 Stockholm

INNEHAVARE

Kia Motors Corporation
231, Yangjae-dong,
Seocho-gu,
Republiken Korea

Exp. Patent- och registreringsverket

2012 -07- 19

OMBUD

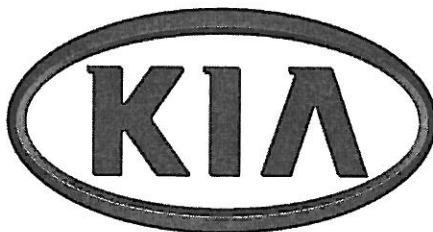
Albihns.Zacco AB
Valhallavägen 117, Box 5581
114 85 Stockholm

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 KIA registrerad för spark plugs for automobiles; oil filters for automobiles; pumps for automobiles, klass 7, radio receivers for automobiles; electric coils for automobiles; cassette players for automobiles; compact disc players for automobiles; television receivers for automobiles; navigation apparatus for automobiles; digital versatile disc players for automobiles; MPEG audio layer-3 players for automobiles, klass 9, air purifying apparatus for automobiles; radiators for automobiles; automobile lights; reflectors for automobiles; lamps for directional signals of automobiles; air conditioners for automobiles; headlights for automobiles; ventilation installations and apparatus for automobiles; heaters for automobiles, klass 11, electric power steering torque sensor; parts for automobile repair services; rubber belts for automobiles; driving chains for automobiles; grills for automobiles; mufflers for automobiles; motors for automobiles; rearview mirrors for automobiles; bumpers for automobiles; body protection parts for automobiles; wheel bearing for land vehicles; seat covers for automobiles; air conditioner switches for automobiles; power window switches for automobiles; air bags for automobiles; windshield glasses for automobiles; engines for automobiles; windshield wipers for automobiles; shock absorbers for automobiles; transmission shafts for automobiles; brakes for automobiles; body panels for automobiles; clutches for automobiles, klass 12, samt commercial intermediary services in the field of automobiles; retail services regarding automobiles; commercial intermediary services in the field of parts for automobiles; retail services regarding parts of automobiles, klass 35.



Innehavarens registrering. Märket är utfört i färg.

PRV har som hinder för den internationella registrerings giltighet i Sverige anfört att märket förväxlingsbart med nedan firmor:

KIA MOTORS SWEDEN AB med organisationsnummer 556618-8545, under vilket det enligt Bolagsverkets näringslivsregister ska bedrivas import, distribution och försäljning av fordon, reservdelar och tillbehör samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

KIA SERVICE med organisationsnummer 210201-0010, under vilket det enligt Bolagsverkets näringslivsregister ska bedrivas konsult- och kontrolluppdrag, underhåll och reparationer beträffande fastigheter, VVS- installationer, hushållsmaskiner, bilar och motorer m.m.

Innehavaren har bestridit att kännetecknen är förväxlingsbara och har i allt väsentligt anfört följande. Den motanförda firman Kia Motors Sweden AB ingår i innehavarens företagsgrupp och bör därför inte betraktas som förväxlingsbar med innehavarens märke.

Vad beträffar den motanförda firman KIA SERVICE har den tillkommit genom att ta initialerna av firmans innehavare Karl Ivar Andersson och firmans lydelse är alltså Karl Ivar Andersson med enskild firma KIA SERVICE. Förkortningen har således tillkommit vid en tidpunkt, 1985, då man inte kunde erhålla en ensamrätt för trebokstavskombinationer. Innehavaren hänvisar även till att firmor innehållande bokstavkombinationer tillmätts ett mer begränsat skyddsomfång.

Vidare menar innehavaren att de varor och tjänster i förevarande ärende och den verksamhet som bedrivs under den motanförda firman KIA SERVICE inte är identiska. Den verksamhet som bedrivs under nämnda firma avser underhålls- och reparationstjänster och som motsvarar klass 37, vilket är en klass som inte förevarande ärende omfattas av.

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 §§.

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 punkten 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.

Enligt 2 kap. 9 § varumärkeslagen gäller ovanstående bestämmelser på motsvarande sätt i fråga om registrerade firmor.

PRV gör följande bedömning

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

Inledningsvis konstateras att det råder likhet i varumärkesrättslig mening mellan samtliga varor och tjänster som innehavarens registrering omfattar och den verksamhet som bedrivs under firman KIA MOTORS SWEDEN AB. Vidare föreligger det likhet i varumärkesrättslig mening mellan de bilrelaterade varor som innehavarens registrering omfattar i klasserna 7, 9, 11 och 12 och den verksamhet i form av underhåll och reparationer av bilar som bedrivs under den motanförla firman KIA SERVICE. Motstående varor och verksamheter kompletterar varandra och är riktade till samma omsättningskrets.

Vad beträffar likheten kännetecknen emellan anför följande. Innehavarens märke innehåller det särskiljande ordet KIA som ingår som den dominerande delen i de motanförla firmorna. Känneteckenslikhet kan därmed konstateras.

Vid en helhetsbedömning, i vilken även ingår risken för att omsättningskretsen kan få uppfattningen att de varor och tjänster som tillhandahålls under de motstående kännetecknen kan ha ett kommersiellt samband, finner PRV att innehavarens märke är förväxlingsbart med de motanförla kännetecknen. Innehavarens märke kan därför inte beviljas giltighet i Sverige med avseende på de varor och tjänster där varu- och/eller tjänsteslagslikhet har konstaterats.


Det faktum att det råder ett koncernförhållande mellan innehavaren i förevarande registrering och den motanförla firman KIA MOTORS SWEDEN AB föranleder ingen annan bedömning då det inte har framkommit att den person i innehavarens bolag som är behörig att företräda detta bolag, också har behörighet att företräda den motanförla firman.

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

Beslutat den **19 JUL 2012**

Sara Dahlberg

Inger Norman

*Rättelse enl. 26§ PL
Uppenbart skriv fel.
Ska vara helt avskry
precis som framgår av
Sid 1 i beslutet.
2012-09-25
*

Sofie Hellström

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 1021380 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