

Invändningsärende nr 2008/0056/0001

Registrering nr 394171

INVÄNDARE

Specsavers BV
Groest 54
1211 EC, Hilversum
Nederländerna

OMBUD

Baker & McKenZie Advokatbyrå Kommanditbolag
Box 5719
114 87 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket
2009-04-21

INNEHAVARE

Synsam Service Aktiebolag
Box 30153
104 25 Stockholm

OMBUD

Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt AB
Kungsgatan 48
111 35 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 21 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket EASYVIEW med registreringsnummer 394171, för glasögon; glasögonglas; solglasögon; glasögonbågar; glasögonfattningar; kontaktlinser, i klass 9 samt optikertjänster, i klass 44.

Invändaren yrkar att innehavarens registrering ska upphävas och anför som grund härför att märket är förväxlingsbart med invändarens gemenskapsvarumärke EASYVISION med registreringsnummer 2856334, för dentala preparat, substanser och material; dentala material för fyllning av tänder; avtrycksmassor, täckmaterial och etsningsmaterial för tandläkarändamål; dentala gipssammansättningar; avtrycksmassor för odontologiska ändamål; borttagbara dentala implantat, dentallack, -plaster och -polymerer; dentala material för användning vid framställning av bryggor och kronor; dentala reparations- och återställningsmaterial; dentala tätningsmedel, hartser och fyllnadsmedel; dentala fernissor och vaxer; dentala bindemedel, tandcement och limmaterial; tandslipningspreparat; dentalt amalgam och dentala legeringar; odontologiska bedövningsmedel; grundningspreparat för tänder; dentala preparat för visning av plack; dentala preparat för lindring av tandvärk; medicinska dentala sköljmedel, munvatten och munsprejer; medicinskt tuggummi för dental hälsa; ögondroppar och ögonlotioner för medicinska ändamål; ögonfuktningssmedel och

ögonsalvor för medicinska ändamål; ögonlappar; ögonbad; preparat för rengöring av kontaktlinser samt kontaktlinslösningar, örondroppar; hälsovårdsprodukter och hälsolivsmedelstillskott; farmaceutiska krämer, läkemedel, preparat, substanser och tabletter; mat för spädbarn och sjuka, i klass 5, programvara avseende glasögonbågar och -linser tillhandahållna via Internet; optiska apparater och instrument; glasögon, solglasögon; linser; glasögonfodral, -kedjor, -bågar, -hållare och -fattningar; glasögon för optiska ändamål eller anpassade för skydd av ögon; glasögon; glasögonskydd och glasögonsnoddar för fasthållning av glasögon; glasögonfodral och -bågar; okularlinser och instrument som innehåller okularlinser; monoklar; pincenér; ögonskärmar och glasögonartiklar; ögonmusslor; skyddsglasögon för sportanvändning; ögonskydd; skydds- och säkerhetsglasögon; ögonrefraktometrar; förstoringsglas; bländnings- och ljusfilter; fodral, kedjor, snoddar, bågar, hållare och fattningar för glasögon; kontaktlinser; behållare och fodral för kontaktlinser; tandskydd; delar och komponenter till alla nämnda varor, i klass 9, sammanförande, till nytta för andra, av olika varor, vilket gör det möjligt för kunder att bekvämt kunna se och köpa dessa varor i en detaljistoptikerbutik eller från en webbplats på Internet som är specialiserad på försäljning av glasögon och linser; affärsledning och utveckling; företagsrådgivning och -administration; affärsplanering; företagsdrift, annons- och reklamverksamhet, promotion och marknadsföring; inköp av varor för andras räkning; professionell administration och rekrytering; redovisning och revision, alla nämnda tjänster för optiker, tandläkare och andra yrkesverksamma inom hälsovården; företagsrådgivning rörande franchising; rådgivning avseende företagsledning och -organisation av franchise- och joint venture-operationer och tillhandahållande av informations- och rådgivningstjänster, alla rörande nämnda tjänster, i klass 35 samt information avseende glasögonbågar och -linser tillhandahållna via direktanslutning till en databas eller Internet; optikertjänster; oftalmiska och optometriska tjänster; ögonvårdstjänster; eftervårdstjänster avseende tillhandahållandet av optiska, dentala, farmaceutiska och medicinska produkter samt hörapparatprodukter; tjänster avseende linsmontering och syntest; hörseltest; tandläkartjänster; tandläkarverksamhet och dentala laborietjänster, hälsovårdstjänster och hälsokliniker; tjänster inom området för medicinska kliniker och medicinska laborier; rådgivning avseende apoteksvaror samt apoteksrådgivningstjänster; professionella rådgivnings- och rådgivningstjänster, alla med avseende på nämnda tjänster, i klass 44.

Invändaren anför även att dennes märke genom användning förvärvat ett starkare skydd.

Till stöd för invändningen anför invändaren i huvudsak följande. Både innehavarens och invändarens märke omfattar bl.a. glasögon, glasögonglas, solglasögon, glasögonbågar, glasögonfattningar, kontaktlinser och optikertjänster i klasserna 9 och 44, således föreligger varu- och tjänsteslagslikhet. Beträffande märkeslikheten består de motstående märkena av identiska prefix nämligen EASY-, följt av två mycket lika suffix nämligen -VIEW respektive -VISION. Vidare är varumärkena konceptuellt identiska vilket innebär att respektive märke i stor utsträckning ger den relevanta omsättningskretsen liknande eller identiska associationer. Den konceptuella likheten eller identiteten gör att det är än viktigare att beakta principen om den bleknande minnesbilden, då ett märkes associationsskapande hänger kvar längre hos en konsument än vad den visuella eller fonetiska "bilden" av ett varumärke gör. Vid en helhetsbedömning måste således märkena anses vara förväxlingsbara.

Invändaren anför vidare att varumärket EASYVISION har använts konsekvent och i stor omfattning på den svenska marknaden. Försäljning av produkter av märket EASYVISION har uppgått till närmare 27 miljoner kronor. Märket ska därmed tillerkännas en starkare grad

av särskiljningsförmåga på grund av långvarig inarbetning. Till stöd för sitt påstående har invändaren inkommit med visst reklammaterial.

Innehavaren av varumärket, som beretts tillfälle att yttra sig, har inte bemött invändningen.

SKÅL

Enligt 2 § varumärkeslagen anses ett kännetecken vara inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet.

Ett varumärke får enligt 14 § första stycket 9 punkten varumärkeslagen inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerad efter en tidigare ansökan.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Avgörande vid besvarande om förväxlingsbarhet föreligger blir, i de fall varu- tjänsteslagslikheten kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan bedömas likna varandra. Bedömningen av denna fråga ska grundas på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn ska även tas till om orden i de aktuella märkena besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena ska beaktas.

Avgörande vid besvarandet av frågan om förväxlingsbarhet föreligger blir, i de fall varu- /tjänsteslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan anses likna varandra. Bedömningen av denna fråga ska grundas på det helhetsintryck märkena förmedlar och då i första hand på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn ska även tas till huruvida ord och/eller figurer i de aktuella märkena eventuellt besitter ett gemensamt eller liknande begreppsmässigt innehåll, varvid risken för att konsumenterna genom association uppfattar att det råder ett samband mellan varumärkena ska beaktas. Man har även att ta hänsyn till det faktum att konsumenten ofta saknar en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför det vid förväxlingsbedömningen ska bortses från oväsentliga detaljskillnader, vilka i och för sig kan vara lätta att notera vid en direkt jämförelse. Vid en sådan bedömning ska även beaktas att omsättningskretsens minnesbild av ett varumärke typiskt sett kommer att blekna med tiden.

Det ska även fästas avseende vid graden av särskiljningsförmåga hos de respektive märkena, varvid en större grad av i sig särskiljande egenskaper hos ett märke ska utgöra en faktor som ökar förväxlingsrisken i det fall samma eller liknande särskiljande egenskaper även återfinns hos det andra märket.

Enligt 6 § andra stycket varumärkeslagen kan förväxlingsbarhet även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. En otillbörlig fördel anses föreligga så snart ett yngre märke drar någon nytta av betydelse av det väl ansedda märkets goodwill. Vid fastställande av vad som utgör ett väl ansett märke i varumärkeslagens mening är graden av kännedom om märket hos såväl allmänhet som omsättningskrets av stor vikt och i praktiken ofta den enda objektivt avläsbara faktorn att ta i beaktande.

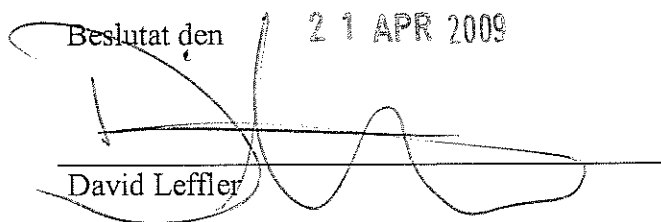
PRV gör följande bedömning

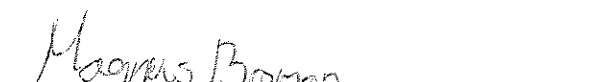
Invändaren har hävdad att dennes märken genom användning erhållit ett utökat skydd. Utredningen i ärendet styrker inte att märket EASYVISION inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under märket. Utredningen styrker inte heller att märket är väl ansett i den mening som avses i 6 § andra stycket varumärkeslagen. Märkena kommer således att bedömas såsom de har registrerats.

Vad gäller varu- och tjänsteslagslikheten kan konstateras att det mellan de motstående registreringarna råder varu- och tjänsteslagslikhet i klass 9 och 44 då båda märkena omfattar varor och tjänster inom optikbranschen.

Beträffande märkeslikheten föreligger vissa likheter mellan märkena då de båda inleds av prefixet EASY- och att suffixet börjar med VI-. Båda märkena kan översättas med *enkel syn* och har därför samma begreppsmässiga betydelse. Denna betydelse får dock i samband med varor och tjänster inom optikerbranschen anses inneha en svag särskiljningsförmåga och därmed ett begränsat skyddsomfång. Märkenas ändelse skiljer sig åt genom att invändarens märke avslutas med -VISION och innehavarens märke avslutas med -VIEW. Detta medför att märkena som helhet får en fonetisk och visuell skillnad. Sammantaget finner PRV att märkeslikhet inte föreligger.

Vid dessa förhållanden finner PRV, vid en helhetsbedömning, att innehavarens märke företer tillräckligt stora skillnader gentemot det av invändaren åberopade märket att det inte föreligger någon risk att de kommer att förväxlas med varandra. Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen ska därför avslås.

Beslutat den 21 APR 2009

David Leffler


Magnus Broman

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 i beslutet som begärs. Skrivelsen ska ha kommit in till verket inom två månader från beslutets dag.