

Invändningsärende nr 2014/0016/0001

BRANN AB
Box 12246
102 26 Stockholm

Registrering nr 515632

INVÄNDARE

Luxottica Group S.p.A.
Piazzale Luigi Cadorna, 3
IT-20123 Milano
Italien

OMBUD

BRANN AB
Box 12246
102 26 Stockholm

INNEHAVARE

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 28 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket RAYN med registreringsnummer 515632 för följande varor:

Klass 9: *Bågar för glasögon och solglasögon; fodral till solglasögon; linser för solglasögon; solglasögon; glasögon; polariserande glasögon.*

Invändaren har yrkat att innehavarens registrering ska upphävas och har som grund anfört att märket är förväxlingsbart med följande varumärken:

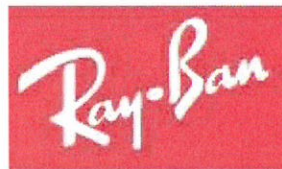
RAY-BAN
Varumärke nr. 79398

Klass 9: *Ögonglas, solglas, glasögon och fodral därtill samt oftalmiska linser.*

RAY-BAN

Gemenskapsvarumärke nr. 001956465

- Klass 3: *Tvål, parfym, kosmetika, hårvårdspreparat, aftershave.*
- Klass 14: *Juvelerarvaror, bijouterier; klockor och tidmätningssinstrument; ur och tidmätningssinstrument av ädla metaller; tidmätningssinstrument.*
- Klass 16: *Kalenderhållare; planeringskalendrar; bläckpennor, kulspetspennor och blyertspennor; fotografihållare; trycksaker; anteckningsblock; kalendrar; tidskrifter; trycksaker.*
- Klass 18: *Skinnavaror såsom väskor, bagar, ryggsäckar, resväskor, koffertar och skinnavaror i allmänhet.*
- Klass 25: *Kläder, huvudbonader och fotbeklädnader för herr, dam och barn.*



Gemenskapsvarumärke nr. 004934618

Märket är utfört i rött.

- Klass 9: *Solglasögon, glasögon, glasögon för prydnad, skyddsglasögon, maskiner och glasögon för sportaktiviteter; linser för glasögon och masker; hållare för glasögon, bågar till glasögon och masker; fodral för glasögon och masker; glasögonkedjor; kontaktlinser och kontaktlinsbehållare, förstoringsglas; kikare; optiska apparater och instrument.*

RAY-BAN VISIONARY AWARD

Gemenskapsvarumärke nr. 005571971

- Klass 16: *Biljetter, inbjudningskort, tryckta kort, pass, pappersartiklar i allmänhet; kulspets- och bläckpennor; bindemedel.*
- Klass 25: *Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.*
- Klass 41: *Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; anordnande och ledning av konferenser, konferenser, kongresser och underhållsevenemang; prisutdelning; utformning, anordnande, produktion och genomförande av program och ceremonier för prisutdelningar.*

RAY-BAN VISION

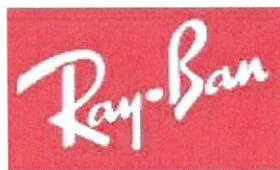
Gemenskapsvarumärke nr. 006090914

- Klass 9: *Solglasögon, glasögon, glasögon för prydnad, skyddsglasögon, maskiner och glasögon för sportaktiviteter; linser till glasögon och skyddsmasker; hållare för glasögon, bågar till glasögon och masker; fodral för glasögon och masker; glasögonkedjor; kontaktlinser och kontaktlinsbehållare, förstoringsglas; kikare; optiska apparater och instrument.*
- Klass 16: *Biljetter, inbjudningskort, tryckta kort, pass, pappersartiklar, ej ingående i andra klasser; kulspets- och bläckpennor; bindemedel.*
- Klass 35: *Detaljhandels-, butiks- och nätförsäljning (internettjänster) av glasögon, deras komponenter och tillbehör, kläder, fotbeklädnader.*

RAY-BAN LIGHT ADAPTIVE

Gemenskapsvarumärke nr. 006092829

- Klass 9: *Solglasögon, glasögon, glasögon för prydnad, skyddsglasögon, maskiner och glasögon för sportaktiviteter; linser till glasögon och skyddsmasker; hållare för glasögon, bågar till glasögon och masker; fodral för glasögon och masker; glasögonkedjor; kontaktlinser och kontaktlinsbehållare, förstoringsglas; kikare; optiska apparater och instrument.*
- Klass 16: *Biljetter, inbjudningskort, tryckta kort, pass, pappersartiklar, ej ingående i andra klasser; kulspets- och bläckpennor; bindemedel.*
- Klass 35: *Detaljhandels-, butiks- och nätförsäljning (internettjänster) av glasögon, deras komponenter och tillbehör, kläder, fotbeklädnader.*



Gemenskapsvarumärke nr. 009271701

Märket är utfört i rött och vitt.

- Klass 3: *Soaps for personal use; perfumes; essential oils; cosmetics; hair lotions; aftershave; dentifrices.*
- Klass 14: *Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; jewellery; imitation jewellery; precious stones; horological and chronometric instruments.*
- Klass 16: *Diary holders; appointment books; pens and pencils; photograph holders; printed matter; note pads; calendars; periodicals; published material.*

- Klass 18: *Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddler.*
- Klass 25: *Clothing, headgear and footwear, all for men, women and children.*
- Klass 35: *Advertising; business management; business administration; office functions; retailing and wholesaling (except transport) in shops or via global computer networks of cosmetics, perfumery, beauty products, precious metals, jewellery, watches, stationery, desktop publishing products, leatherware, clothing, headgear, footwear, spectacles, lenses, frames, spectacle cases, masks.*

RAY-BAN YOUNGSTER

Gemenskapsvarumärke nr. 010949253

- Klass 9: *Solglasögon, glasögon, estetiska glasögon, skyddsglasögon, glasögon för utövande av sportaktiviteter; bågar till glasögon och masker; delar och tillbehör till glasögon, nämligen sollinser, korrektionslinser och estetiska linser; skalmar och andra reservdelar, etuin och fodral för glasögon och skyddsglasögon; hållare och montrar för glasögon; glasögonkedjor; kontaktlinser och kontaktlinsbehållare, förstoringsglas; kikare; optiska instrument och artiklar.*



Gemenskapsvarumärke nr. 010949675

- Klass 9: *Solglasögon, glasögon, estetiska glasögon, skyddsglasögon, glasögon för utövande av sportaktiviteter; bågar till glasögon och masker; delar och tillbehör till glasögon, nämligen sollinser, korrektionslinser och estetiska linser; skalmar och andra reservdelar, etuin och fodral för glasögon och skyddsglasögon; hållare och montrar för glasögon; glasögonkedjor; kontaktlinser och kontaktlinsbehållare, förstoringsglas; kikare; optiska instrument och artiklar.*



Gemenskapsvarumärke nr. 010950921

Klass 9: *Solglasögon, glasögon, estetiska glasögon, skyddsglasögon, glasögon för utövande av sportaktiviteter; bågar till glasögon och masker; delar och tillbehör till glasögon, nämligen sollinser, korrektionslinser och estetiska linser; skalmar och andra reservdelar, etuin och fodral för glasögon och skyddsglasögon; hållare och montrar för glasögon; glasögonkedjor; kontaktlinser och kontaktlinsbehållare, förstoringsglas; kikare; optiska instrument och artiklar.*

RAY-BAN FLIP OUT

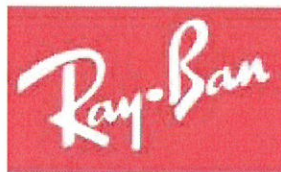
Gemenskapsvarumärke nr. 011040383

Klass 9: *Solglasögon, glasögon, estetiska glasögon, skyddsglasögon, glasögon för utövande av sportaktiviteter; bågar till glasögon och masker; delar och tillbehör till glasögon, nämligen linser till solglasögon, glasögon och estetiska glasögon, bågar och andra reservdelar, behållare och fodral för glasögon och masker; hållare och montrar för glasögon; glasögonkedjor; kontaktlinser och kontaktlinsbehållare, förstoringsglas; kikare; optiska instrument och artiklar.*

RAY-BAN

Gemenskapsvarumärke nr. 011912201

Klass 35: *Detaljförsäljning av optiska produkter och försäljning via globala datornät eller Internet.*



Gemenskapsvarumärke nr. 011912292

Märket är utfört i rött och vitt.

Klass 35: *Detaljförsäljning av optiska produkter och försäljning via globala datornät eller Internet.*

Vidare har invändaren anfört att varumärket RAY-BAN är väl ansett och att användningen av innehavarens märke skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Invändaren har även anfört att man har en familj av varumärken bestående av märket RAY-BAN i olika kombinationer.

Till stöd för sin invändning har invändaren anfört följande. Båda märkena RAY-BAN och RAYN inleds med samma tre identiska bokstäver R-A-Y. Vidare avslutas båda märkena med bokstaven N. Därmed föreligger, enligt invändarens förmenande, en mycket nära visuell likhet mellan de två märkena ifråga. Vidare uttalas märkena mycket lika, till stora delar

beroende på den identiska inledningen RAY. Betoningen i både märket RAY-BAN och RAYN ligger just på den inledande stavelsen RAY. Ledet RAY i båda märkena ger samma konceptuella association, nämligen till det engelska ordet för "stråle". Därmed uppvisar märkena RAY-BAN och RAYN en tydlig konceptuell likhet.

Märket RAYN omfattar i klass 9 varorna *bågar för glasögon och solglasögon; fodral till solglasögon; linser för solglasögon; solglasögon; glasögon; polariserande glasögon*. Den svenska registreringen nr. 79398 RAY-BAN omfattar i klass 9 varorna *ögonglas, solglas, glasögon och fodral därtill samt oftalmiska linser*. Det rör sig således om varuslagsidentitet. Samma förhållande gäller i relation till ovan angivna gemenskapsvarumärken, varav flertalet omfattar bland annat solglasögon.

RAY-BAN är ett av världens mest kända varumärken för solglasögon. Varumärket har funnit sedan 1937 i USA och i Sverige sedan åtminstone 1955. Den svenska registreringen nr. 79398 RAY-BAN registrerades i december 1955 efter ansökan i november samma år. Det rör sig således om över 80 års konsekvent användning världen över och nästan 60 års användning i Sverige. Varumärket RAY-BAN är känt för sina högkvalitativa solglasögon med erkänd design. Varor under varumärket RAY-BAN såldes världen över under senare år till ett total värde om ca 2 miljarder EUR och i omfattningen 16 miljoner solglasögon per år. Därmed ska varumärket RAY-BAN ges ett vidare skyddsomfång, särskilt i relation till glasögon, solglasögon och fodral till dessa.

Varumärket RAY-BAN är registrerat i en stor del av världens länder för bland annat glasögon och solglasögon, både som ordmärke och logotyp, samt i en rad kombinationer. Invändaren gör därför gällande att man har en varumärkesfamilj bestående av kombinationer av RAY-BAN, såsom RAY-BAN VISION och RAY-BAN YOUNGSTER.

Med hänsyn till alla föreliggande faktorer gör invändaren gällande att det föreligger en klar risk att omsättningskretsen tror att det finns ett kommersiellt samband mellan identiska produkter under märken RAYN och RAY-BAN, inbegripet en risk för att konsumenter associerar varumärket RAYN med det mycket välkända RAY-BAN. De tidigare registreringarna av RAY-BAN utgör därför hinder för giltigheten av registreringen av märket RAYN.

Innehavaren av varumärket har inte bemött invändningen.

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.

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 eller 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 genomsnittskonsumenten 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).

En hög grad av särskiljningsförmåga hos det äldre märket, ursprunglig eller förvärvad, ökar risken för förväxling. Hänsyn ska bland annat tas till den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar (se EU-domstolens domar i mål C-251/95, ”Sabel”, punkt 24 samt C-342/97, ”Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkterna 22 och 23).

Av 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skäl原因 vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Vid bedömningen av om ett varukännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen ska samtliga relevanta omständigheter i ärendet beaktas, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning det använts, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts, samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket (se EU-domstolens dom i mål C-375/97, ”Chevy”, punkt 27).

PRV:s BEDÖMNING

Anseendeskydd

Invändaren har åberopat ett flertal kännetecken bestående av eller innehållandes märkesorden RAY-BAN till stöd för sin invändning. Av processekonomiska skäl kommer prövningen inledningsvis begränsas till att avse de av invändarens varumärken som ligger närmast innehavarens registrering, nämligen varumärke nr. 79398 samt gemenskapsvarumärke nr. 004934618.

Invändaren har gjort gällande att dennes varumärke är väl ansett och att det därmed förvärvat ett utökat skyddsomfång. Vidare har anförts att användningen av innehavarens varumärke skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Invändaren har som bevisning bifogat information om äldre registreringar, ett utdrag från invändarens svenska hemsida, en reklambild, samt viss information om årlig omsättning samt antal sålda solglasögon. PRV konstaterar att det invändaren anført och den bevisning som åberopats inte kan ligga till grund för slutsatsen att varumärket RAY-BAN är känt inom en betydande del av omsättningskretsen för några av de aktuella varorna. Innehavarens registrering kan därmed inte upphävas på den grunden att användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för det äldre märkets särskiljningsförmåga eller anseende.

Serieskydd

Det framgår av förarbetena till varumärkeslagen (SOU 1958:10 s. 252) att; "om särskilt framträdande moment i ett kännetecken efterliknats i ett annat, kunna kännetecknen vara förväxlingsbara utan hinder av att övriga beståndsdelar äro olika. Hit hör även det fall att B:s kännetecken innehåller beståndsdel, som är gemensam för flera i en serie ingående kännetecken tillhörande A". Vidare stadgas det i Patentbesvärsträttsens dom i mål 03-334, CITIKEY, att "det kan kanske inte helt uteslutas att en sådan beståndsdel i sig kan ha en stark särskiljningsförmåga att den, i förening med andra märkeselement, på detta sätt kopplas samman med ett visst kommersiellt ursprung när den används i ett kännetecken. En förutsättning härför är dock normalt, att omsättningskretsen känner till användningen av märkesserien och därvid förknippar den gemensamma beståndsdel, i förening med märkesuppbyggnaden i övrigt, med ett visst kommersiellt ursprung".

PRV finner att bokstäverna RAY i de av invändaren åberopade märkena, inte besitter sådan särskiljningsförmåga att det uppfattas som ett kännetecken för invändaren (jmf Patentbesvärsträttsens dom i mål 03-334 CITIKEY).

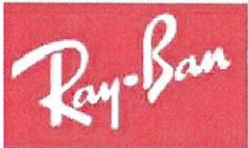
Förstärkt känneteckenskraft

Vad invändaren anfört och då i synnerhet uppgifterna om långvarig användning samt försäljningssiffror visar att varumärket RAY-BAN har varit i bruk under en längre tidsperiod med en viss styrka vad gäller försäljning och exponering. Mot denna bakgrund finner PRV att varumärket RAY-BAN åtnjuter en förstärkt känneteckenskraft i förhållande till varorna *solglasögon*. Detta är en omständighet som ska beaktas vid förväxlingsbedömningen.

Förväxling

Innehavarens varor *bågar för glasögon och solglasögon; linser för solglasögon* omfattas av varorna *bågar till glasögon och masker; linser för glasögon och masker* i invändarens gemenskapsvarumärke nr. 004934618. Vidare ingår innehavarens varor *fodral till solglasögon* samt *glasögon; polariserande glasögon* i varorna *glasögon och fodral därtill* respektive *glasögon; fodral för glasögon och masker* som invändarens båda märken avser. Avslutningsvis ingår i både innehavarens märke och invändarens gemenskapsvarumärke varorna *solglasögon*. Av detta följer att innehavarens samtliga varor är identiska med varor som omfattas av invändarens båda registreringar.

De kännetecken som ska jämföras är följande:

RAY-BAN	RAYN
	

Invändarens märken

Innehavarens märke

Bedömningen av märkenas förväxlingsbarhet, inbegripet deras visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheter, ska ske med utgångspunkt i uppfattningen hos genomsnittskonsumerten av den kategori av varor eller tjänster som avses. I förevarande fall riktar sig de varor där identitet har konstaterats till konsumenter i allmänhet.

Innehavarens märke är ett ordmärke bestående av bokstäverna RAYN. Invändarens varumärke nr. 79398 är även det ett ordmärke bestående av orden RAY och BAN med ett bindestreck emellan. Innehavarens gemenskapsvarumärke nr. 004934618 är figurativt bestående av lydelsen RAY-BAN i vitt på röd botten, utfört i ett skrivstilsliknande typsnitt. Bokstäverna R och B är versala.

Visuellt sammanfaller de motstående märkena i de tre inledande bokstäverna RAY samt den avslutande bokstaven N. De skiljer sig åt genom teckenkombinationen -BA i invändarens märken samt de figurativa elementen i invändarens gemenskapsvarumärke.

Fonetiskt består innehavarens märke av en stavelse medan invändarens båda märken utgörs av två stavelser. Uttalsmässigt är de lika såtillvida att de inledande bokstäverna RAY får samma uttal. Den avslutande bokstaven N i innehavarens märke är inte fonetiskt framträdande på det sätt som motsvarande bokstav är i invändarens märken. Därför kommer allmänheten att uppfatta märkena som att elementet -BAN i invändarens märke saknar motsvarighet i RAYN.

Begreppsmässigt består invändarens märke av de två engelska orden RAY (*stråle; stråla*) och BAN (*förbud; förbjuda*); se WordFinder online, Norstedts engelska ordbok. Innehavarens märke RAYN har å sin sida ingen känd innebörd. Det är inte heller sannolikt att omsättningskretsen skulle bryta ute de första tre bokstäverna RAY- och associera märket med *stråle* eller *stråla*. Det finns inte heller i övrigt något som ger stöd för att RAYN skulle ge upphov till några särskilda associationer. Någon begreppsmässig likhet mellan de motstående märkena finns därmed inte.

Kombinationen av orden RAY och BAN i invändarens märken kan antyda att vissa av varornas uppgift (till exempel *solglasögon, glasögon, skyddsglasögon*) är att skydda mot solens strålar. Lydelsen får dock i sin helhet anses vara suggestiv och normalt särskiljande i förhållande till de aktuella varorna. Dessutom har märket använts i sådan utsträckning att det åtnjuter en förstärkt känneteckenskraft i förhållande till sådana varor. Innehavarens märke å sin sida har ingen språklig innebörd som kan sättas i samband med de varor det avser och får därmed anses ha en särskiljningsförmåga av normalgraden.

PRV finner vid en sammantagen bedömning att den visuella och fonetiska likhet som föreligger på grund av de gemensamma inledande bokstäverna RAY inte är tillräcklig för att uppväga skillnaderna mellan de motstående märkena. Detta med särskilt beaktande av att någon begreppsmässig likhet mellan de motstående märkena inte föreligger, samt att RAY inte utgör ett fristående och lätt identifierbart element i innehavarens märke. Vid en samlad bedömning måste hänsyn tas till det faktum att varumärket RAY-BAN har förvärvat en förstärkt känneteckenskraft i förhållande till varorna *solglasögon*, samt att det föreligger identitet varorna emellan. Även med detta i beaktande finner dock PRV att märkena uppvisar sådana olikheter att dessa inte är förväxlingsbara.

De kännetecken som invändaren i övrigt åberopat är antingen identiska med de som jämförts ovan, eller innehåller ytterligare element som gör att de skiljer sig än mer från innehavarens märke. Därför utgör inte heller dessa hinder mot registreringen.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen ska därför avslås.

Beslutat 2015-01-28

Nina Isaksson

Tomas Lindegren

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.