



---

# KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

## **AVGJØRELSE**

---

Sak: 22/00042  
Dato: 14. oktober 2022

---

Klager: Luxottica Group S.p.A.  
Representert ved: Acapo AS

---

Innklagede: William Ox AS  
Representert ved: Codex Advokat Oslo AS

---

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:  
Sarah Wennberg Svendsen, Thomas Strand-Utne og Kari Anne Lang-Ree  
har kommet fram til følgende

## AVGJØRELSE

### 1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 17. desember 2021 hvor Patentstyret, etter innsigelse, opprettholdt beslutningen om å registrere følgende kombinerte merke, registrering nr. 312171, med søknadsnummer 202007664:



Varemerket ble den 28. oktober 2020 registrert for følgende varer og tjenester:

Klasse 09: Brillor; solbriller; øyeskjermer; øyelapper; sportsbriller; solbrilleetuier; brilleetuier; glass for briller og solbriller; kjeder og snorer for briller og solbriller; innfatninger for briller og solbriller.


Klasse 25: Klær, belter, fottøy og hodeplagg.


Klasse 35: Engros og detaljhandel med klær, belter, fottøy, hodeplagg, briller, solbriller, øyelapper, øyeskjermer, brilleetuier, glass for briller, kjeder og snorer for briller og innbefatninger for briller.

Luxottica Group S.p.A. innleverte innsigelse basert på at registreringen må oppheves etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd, da registreringen er egnet til å forveksles med innsigers innarbeida varemerke. Innsigelsen er også basert på at registreringen er registrert i strid med innsigers vern for velkjent merke, jf. § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd.



- 3 Klage innkom 17. februar 2022. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 25. mars 2022, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

### 4 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:


- Innsigers fullmektig har i innsigelsen vist merket slik:  (omtales heretter som RB-logoen i denne avgjørelsen).
- Innsiger har levert dokumentasjon som viser at en gjengivelse av det kombinerte merket, RB, er gravert inn på brilleglass. Det er vist en rekke nærbilder av brilleglass med inngravingen, men ikke hvordan merket vil framstå i en kjøpsituasjon.

- Innsiger hevder at deres merke Ray-Ban, som ordmerke og kombinert merke, er velkjent. Det kombinerte merket er i samme font som det kombinerte RB-merket, og dette medvirker til at velkjentheten smitter over på RB-merket.
- Den framlagte dokumentasjonen viser kun at RB-logoen er inngravert på brilleglass, helt til venstre brilleglasset. Patentstyret kan ikke se at den nevnte logoen er brukt i omtale av brillene eller som referanse til varemerket.
- RB-logoen blir ikke velkjent selv om varemerket Ray-Ban er det. Bruk av kun forbokstavene til et merke, RB, gir ikke automatisk assosiasjon til helheten i samme merke, Ray-Ban.
- Det er ikke bevist at det aktuelle merket, , er innarbeida eller velkjent i Norge for de aktuelle varene og tjenestene.
- Ettersom Patentstyret finner at det ikke er dokumentert at innsiger har noen innarbeida rett til det kombinerte merket, foretas det ingen forvekselbarhetsvurdering. Det vises til varemerkeloven § 3 tredje ledd og til § 16 bokstav a, jf. § 4 første og andre ledd.

#### 5 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er uenig i Patentstyrets konklusjon om at varemerkeregistrering, , ikke krenker klagers rett til merket  .

#### Spørsmålet om merket er innarbeida og velkjent

- Merket Ray-Ban har vært i bruk siden 1937 og er nå verdens mest kjente solbrillemerke. Logoen, , har vært i bruk siden 1956 og RB-logoen ble tatt i bruk på 1990-tallet. RB-logoen har samme font som Ray-Ban-logoen, og vil åpenbart oppfattes som klagers merke.
- Klager har lagt ved bevis for bruk av RB-logoen, samt dokumentasjon som viser at klagers merke er velkjente:
  - Bilag 3 a, b og c: Nærbilder av RB-logoen på brilleglass.
  - Bilag 4: Utklipp av klagers hjemmeside.
  - Bilag 5: Wikipedia-artikkel om Ray-Ban.
  - Bilag 6: Dokument der logoen og inngraveringen i brilleglass beskrives. Samt utklipp fra et diskusjonsforum på internett der en representant fra tilbydereren av Ray-Ban besvarer spørsmål om bruken av RB-inngraveringen på brilleglass.

- Bilag 7: Dokument fra Ray-Bans hjemmeside med en beskrivelse av Ray-Bans historie.
  - Bilag 8a og b: Dokument som viser bruken av bokstavsammenstillingen RB i modellangivelser av briller.
  - Bilag 9: Dokument som viser salgstall i Norden fra 2015 til 2020.
  - Bilag 10: Oversikt over forhandlere i Norge de siste fem år.
  - Bilag 11: Salgstall for de nordiske landene.
- Som dokumentasjonen viser, består RB-logoen av initialene til den velkjente Ray-Ban-logoen. Dette medfører åpenbart at forbrukere knytter bokstavene RB til varemerket Ray-Ban.
  - Den innsendte dokumentasjonen viser at merket er brukt i en sånn utstrekning at forbrukere umiddelbart vil kjenne igjen Ray-Ban og RB-logoen som klagers kjennetegn for solbriller i klasse 9. Det må derfor legges til grunn at begge logoene er velkjente i Norge.
  - Klager er enig i at bruken av forbokstavene i et merke ikke automatisk gir en assosiasjon til selve merket. Poenget er at RB-logoen er innarbeida, og at tilknyttingen til modermerket Ray-Ban, bidrar til innarbeidelsen og velkjentheten til RB-logoen.
  - Innklagede tar feil når de hevder at kravet til innarbeidelse må stilles strengt. Den kombinerte RB-logoen vil oppfattes som et fantasimerke i relasjon til de aktuelle varene, kravet til innarbeidelse skal derfor ikke stilles strengt, det vises til Stenvik/Lassen, Kjennetegnsrett s. 246.
  - Innklagde tar videre feil når de hevder at RB-logoen, på brilleglass, ikke kan ses med det blotte øye. Dette kommer tydelig fram gjennom de innsendte bildene.
  - Den profesjonelle omsetningskretsen, bestående av optikere og forhandlere, har inngående kjennskap til brilleglass og vil utvilsomt oppfatte RB-logoen på brilleglass som klagers kommersielle kjennetegn. Bilag 10 og 11 viser tydelig hvor vanlig klagers merker er blant den profesjonelle omsetningskretsen. Denne kundegruppen alene må anses som en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen.
  - Ettersom solbriller er motevarer må det antas at sluttkunder har en forventning om at brilleglassene stammer fra samme tilbyder som står bak innfatningen.

#### Spørsmålet om det foreligger forvekslingsfare

- Dokumentasjonen viser at klagers RB-logo er innarbeida og velkjent for solbriller i klasse 9. Innklagedes merke er typiske motevarer i klasse 9 og 25, samt salg av slike varer i klasse 35. De to merkene gjelder følgelig for identiske og likearta varer og tjenester.



- Teksten i begge merkene er RB, derfor er de fonetisk og konseptuelt identiske. Merkene likner hverandre også visuelt.
- Den aktuelle gjennomsnittsforkbrukeren m6ter merkene i flyktige 6yeblikk, og erindringsbildet vil derfor v6re mindre nyansert enn ved en vurdering gjort i s6knadsbehandlingen.
- Den relevante omsetningskretsen vil kunne ta feil av de to merkene, eller tro det foreligger en kommersiell forbindelse mellom innehaverne. Dette underbygges av at klagers merke er velkjent. Omtale og bruk av bokstavsammenstillingen RB, for motekl6r og solbriller, vil utvilsomt vekke assosiasjoner til klagers merker Ray-Ban og RB.
- Den framlagte dokumentasjonen viser at det er betydelig «goodwill» knytta til klagers merke.
- Klager ber derfor om at varemerkeregistrering nr. 312171, det kombinerte merket RB, oppheves.

## 6 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

### Sp6rsmålet om varemerket er innarbeida og velkjent

- Det bestrides ikke at Ray-Ban er velkjent, men det bestrides at klagers merke, RB, er innarbeida og velkjent.
- Relevante forbrukere vil ikke automatisk assosiere forbokstavene i et merke med selve merket. For at klagers merke, RB-logoen, skal ha vern i Norge, m6 det derfor bevises innarbeida s6nn det framstilles.
- Klagers framlagte dokumentasjon viser ikke at RB-logoen er innarbeida i Norge. Det ser ut til at den kun er rissa inn i brilleglass for 6 skille kopi- og originalvarer. N6r det gjelder produktkodene i bilag 8 og 8b framst6r dette kun som interne produktkoder. Akt6ren Ray-Ban hadde 6penbart registrert RB-logoen dersom de mente at dette var et varemerke.

### Sp6rsmålet om det foreligger forvekslingsfare




- Uavhengig av innarbeidelsen er ikke de to merkene  og  forvekselbare.
- Merkene er visuelt og konseptuelt forskjellige. De framstilles helt ulikt, i innklagedes merke er bokstavene speilvendte med et lyn mellom bokstavene, videre er skrifttypene helt ulike.
- Den relevante omsetningskretsen vil derfor ikke ta feil av merkene, og innklagedes merke vil ikke utnytte eller medf6re skade p6 klagers merke.

– Det bes derfor om at klagen forkastes.

**7 Klagenemnda skal uttale:**

**8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret**

- 9 Klagenemnda vil først vurdere klagers påstand om at det kombinerte merket RB er innarbeida og velkjent.
- 10 Et varemerke anses innarbeida så lenge det er «godt kjent som noens særlige kjennetegn». Se varemerkeloven § 3 tredje ledd.
- 11 Velkjente merker nyter et utvidet vern. For velkjente merker innebærer varemerkeretten at ingen andre kan bruke et tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill), se varemerkeloven § 4 andre ledd. Velkjente merker har dermed vern selv om varene og tjenestene ikke er identiske/liknende. Det er tilstrekkelig at merkene vil assosieres med hverandre slik at bruken vil medføre en «urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill)».
- 12 Vilkåret om at et varemerke er «velkjent» er ifølge EU-domstolens avgjørelse i C-375/97, Chevy, avsnitt 26 og 28, oppfylt når merket er «kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dekket af dette mærke», og i så henseende i en «væsentlig del af» riket. I vurderingen må det tas hensyn til «alle sagens relevante omstændigheder, således navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af bruken af varemærket, samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket», jf. C-375/97, Chevy, avsnitt 27.
- 13 Ifølge juridisk teori ligger det i ordet «velkjent» at det kreves «et visst bekjenthetsnivå», jf. Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utg., side 369. Det ligger implisitt i dette at kjennetegnet må være innarbeida – i motsatt fall er det lite sannsynlig at det skulle være «velkjent», se side 370. For å finne at det skulle være velkjent, må man kreve noe mer – merket må ha «en goodwillverdi [...] ut over den som innarbeidede varemerker gjerne har».
- 14 Siden det stilles høyere krav til et velkjent merke enn et innarbeida merke, vil Klagenemnda starte med å vurdere om det kombinerte merket RB er innarbeida etter § 3 tredje ledd.
- 15 Klager har for Klagenemnda lagt fram ny dokumentasjon, det gjelder Bilag 8a og b, som viser bruken av bokstavsammenstillingen RB i modellangivelser av briller. Ellers består dokumentasjonen av det samme som ble framlagt for Patentstyret. Saken står dermed i et noe annet lys for Klagenemnda enn den gjorde for Patentstyret.

- 16 Den innsendte dokumentasjonen viser i all hovedsak til ordmerket Ray-Ban og det kombinerte merket .
- 17 I Wikipedia-artikkelen (bilag 5) og dokumentet fra Ray-Bans hjemmeside (i bilag 7), som beskriver Ray-Bans historie, er ikke bokstavsammenstillingen RB nevnt.
- 18 I den framlagte dokumentasjonen vises RB-logoen i bilag 3a, b og c og i bilag 6. I bilag 3a, b og c vises til sammen tre bilder av hvordan RB-logoen er rissa inn i ulike brilleglass. Bilag 6 består av et dokument med seks utklipp fra ulike nettsteder. Det framstår som noe uklart hvilken tilknytning de første fire utklippene fra nettstedene har til klager. I første utklipp (fra posheyes.co.uk) forklares det at RB-logoen er å finne på Ray-Bans brilleglass. Andre utklipp ser ut til å være fra et nettforum (quora.com), der et spørsmål (av ukjent opphav) om bruken av RB-logoen på brilleglass blir besvart av en person ved navn Jane Bispling. Tredje, fjerde, femte og sjette utklipp viser RB-logoen rissa inn i brilleglass. Utklippene er henta fra www.slsgood.com, www.fashionejewear.co.uk og ray-ban.com.
- 19 Øvrig bruk av bokstavene RB er å finne i bilag 8a og b, som er henta fra nettsida www.ray-ban.com. Bilagene består av to dokumenter med en beskrivelse av ulike Ray-Ban brillemodeller fra 2015-2016. Bokstavene RB er brukt som innledning i modellbetegnelsene, for eksempel «RB2140». Logoen, , eller bokstavsammenstillingen RB uten modellnummeret er ikke å finne i dokumentet.
- 20 Det er ikke framlagt noe dokumentasjon som viser RB-logoen i markedsføring eller som viser hvordan omsetningskretsen oppfatter det kombinerte merket .
- 21 Klagenemnda slutter seg til Patentstyrets konklusjon om at innarbeidelsen av merket Ray-Ban ikke smitter over på initialene RB. Klagenemnda kan ikke se at det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon som viser at norske forbrukere oppfatter forkortelsen RB som «godt kjent som noens særlige kjennetegn», jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd.
- 22 Klagenemnda er enig i at den profesjonelle omsetningskretsen antakelig har inngående kjennskap til hvordan klagers brilleglass ser ut. Det er imidlertid ikke framlagt dokumentasjon som viser at RB-logoen er «godt kjent» som et varemerke i denne delen av omsetningskretsen.
- 23 Videre anses det heller ikke bevist at det kombinerte merket RB er innarbeida som noens kjennetegn i Norge, for de aktuelle varene, slik varemerkeloven § 3 tredje ledd krever. Ettersom merket ikke er bevist innarbeida, er det heller ikke bevist at den norske gjennomsnittsforkbrukeren oppfatter merket som et velkjent kjennetegn, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.

- 24 Ettersom vilkåret om at merket er velkjent ikke er oppfylt, kommer ikke bestemmelsen i varemerkeloven § 4 andre ledd til anvendelse, og Klagenemnda finner det dermed ikke nødvendig å ta stilling til om bestemmelsens øvrige vilkår er oppfylt. På denne bakgrunn legger Klagenemnda til grunn at innklagedes registrering nr. 312171 ikke er registrert i strid med varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 25 Når det ikke anses tilstrekkelig dokumentert at klagers kombinerte merke verken er innarbeida eller velkjent, er det ikke nødvendig å vurdere hvorvidt det foreligger en risiko for forveksling, jf. varemerkeloven § 4 første ledd, eller risiko for assosiasjon, jf. § 4 andre ledd.
- 26 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at internasjonal registrering nr. 312171,



, skal opprettholdes for samtlige varer og tjenester i klassene 9, 25 og 35.

**Det avsies slik**



## **Slutning**

1 Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen  
(sign.)

Thomas Strand-Utne  
(sign.)

Kari Anne Lang-Ree  
(sign.)