

Invändningsärende nr 2006/0128/0001

Registrering nr 381124

**INVÄNDARE**

Thomson SA  
Quai Alphonse le Gallo  
92100 Boulogne-Billancourt  
Frankrike

**OMBUD**

Albihns Stockholm Aktiebolag  
Box 5581  
114 85 Stockholm

Exp. Patent- och registreringsverket

**2007 -10- 0 4**

**INNEHAVARE**

Samsung Electronics Co., Ltd  
416, Maetan-dong, Yengtong-gu Suwon-si,  
Gyeonggi-do  
Kyungki-do  
Republiken Korea

**OMBUD**

BRANN AB  
Box 171 92  
104 62 Stockholm

---

**BESLUT**

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

**ÄRENDET**

Ärendet avser invändning mot varumärket IMAGE BEYOND IMAGINATION, med registreringsnummer 381124, registrerat för halvledare, nämligen kompletterande metalloxid halvledare (CMOS Image Sensor) såsom CMOS Image Sensor (CIS), i klass 9.

Invändaren har yrkat att innehavarens registrering skall upphävas och har som grund för invändningen anfört att märket är förväxlingsbart med gemenskapsvarumärket IMAGE AND BEYOND, med registreringsnummer 4860391, registrerat för bland annat apparater för inspelning, utsändning, alstring, reproduktion, omvandling av data, ljud eller bilder; apparater för insamling och behandling av ljud och bilder; apparater för förstärkning, modulering, detektering, fjärröverföring och fjärrstyrning; magnetiska databärare; fotografiska apparater; redigeringsapparater för film, avkodare, kodare; tv-skärmar, multimedieskärmar; apparater för inspelning och återgivning av tv-signaler på skivor eller alla andra medier samt organ till dessa; kameror, videokameror, tv- och biokameror; videobandspelare och videokassettdapparater; apparater för avspelning/inspelning av videokassetter och/eller cd-skivor och/eller dvd-skivor (ljud och video), videogram inklusive

kassetter, skivor och videaskivor, inspelade eller ej; grammofonskivor; fjärrkontroller, hi-fi-anläggningar, radiokassettbandspelare, ljudanläggningar, förstärkare; ljudbandspelare, freestyle, hörlurar, trådlösa eller ej; telefoner, trådlösa eller ej; telefonsvarare; dikteringsmaskiner; elektriska radioantennor, inkluderande tv-antennor och parabolantennor; videosändare, mixrar, videoservrar; programvara för kodning och avkodning av ljud- och videodata; elektriska trådar och kablar, speciellt koaxialkablar; fotografiska och kinematografiska projektionsskärmar; apparater och anläggningar för inspelning och upptagning, nämligen audiovisuella apparater och anläggningar; samt alla typer av apparater och instrument för sändning inkluderande interaktiv sändning via radiovågor, kabel eller satellit, i klass 9.

Till stöd för invändningen har invändaren anfört i huvudsak följande. Bedömningen av märkeslikhet skall grundas på det helhetsintryck som märkena förmedlar. I första hand den visuella och fonetiska likheten. Vid en jämförelse mellan invändarens och innehavarens märken kan konstateras att de bärande orden i märket IMAGE AND BEYOND ingår som helhet i märket IMAGE BEYOND IMAGINATION. Tillägget av ordet IMAGINATION förminskar inte risken för förväxling. Vidare har invändaren anfört att då de bärande elementen i invändarens märke IMAGE och BEYOND som helhet ingår i innehavarens märke är risken för association överhängande. Konsumenten saknar ofta en reell möjlighet att samtidigt jämföra två motstående märken, varför den bleknande minnesbilden ökar risken för association. De varor som omfattas av invändarens och innehavarens märken ingår i klass 9. Dessutom är de halvledare som omfattas av innehavarens märke integrerade i delar av invändarens varor i klass 9. Därmed föreligger det likhet i varumärkesrättslig betydelse.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och anfört i huvudsak följande. Märkena ifråga skiljer sig åt i sådan utsträckning att någon risk för förväxling mellan märkena inte föreligger. De båda aktuella märkena utgörs av s.k. slogans eller slagord, vilka enligt praxis och doktrin skall erkännas relativt låg särskiljningsförmåga. I förevarande fall ligger detta synsätt i linje med realiteten eftersom märkena kan anses vara till viss del beskrivande eller i vart fall suggestiva. Därmed har de en svag särskiljningsförmåga och ett snävt skyddsomfång. En rad skillnader kan belysas. Invändarens märke består av tre ord, nämligen IMAGE, AND och BEYOND, sammansatta till en fras. Ordet IMAGE kan i sammanhanget i princip inte erkännas någon distinktivitet utan är i sammanhanget snarare beskrivande. Ordet BEYOND måste däremot anses vara det ord som hjälper invändarens märke att uppnå den erforderliga nivån på särskiljningsförmåga. Invändarens märke ger associationen att det rör sig om en "image eller bild" per se samt något utöver det, något "beyond" eller bortom/ytterligare. När omsättningskretsen kommer i kontakt med detta märke torde det associera till "bild och något mer eller med mera". Innehavarens märke ger istället associationen att det rör sig om en bild med hög kvalitet "en bild som är så bra att det inte går att föreställa sig". Den viktiga skillnaden märkena emellan är att invändarens märke faktiskt inte har någon direkt betydelse eller ger någon konkret association i den meningen att prepositionen "beyond" inte syftar på något. Innehavarens märke ger däremot en klar och tydlig association till att det rör sig om en bild av högsta klass. Beträffande varuslagligheten har innehavaren vidare anfört att innehavarens märke omfattar halvledare av en mycket speciell typ, med ett mycket snävt användningsområde. Dessa produkter är exklusivt ämnade för industrin, dvs. tillverkarna av de produkter som sedan säljs direkt till slutanvändaren. Mot bakgrund av att de varor som invändarens märke omfattar är färdiga produkter såsom tv-apparater och telefoner emedan innehavarens märke omfattar halvledare av en speciell typ föreligger det en klar skillnad varuslagen emellan. Omsättningskretsen för invändarens varor kan sägas vara användare av hemelektronik.

Dagens konsumenter av hemelektronik är mycket märkesmedvetna, vilket innebär att varorna ifråga inte inhandlas i all hast, utan inköpen föregås av noggranna prisjämförelser och rådfrågningar. De varor som innehavarens märke omfattar är ämnade för tillverkarna. Så oaktat att respektive omsättningskrets har helt skilda sammansättningar och utgörs av helt olika aktörer, så är medvetenheten och eftertanken hos båda omsättningskretsarna mycket stor, något som minskar risken för förväxling.

## SKÄL

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

Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecknen som huvudregel vara förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras vid en helhetsbedömning där alla omständigheter av betydelse i sammanhanget skall beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor som märkena avser. Avgörande vid besvarande av frågan om förväxlingsbarhet blir, i de fall varuslagslikhet kan konstateras, i vilken mån kännetecknen kan bedömas likna varandra. Bedömningen av denna fråga skall grundas på märkenas visuella och fonetiska likhet. Hänsyn skall 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 skall beaktas.

PRV gör följande bedömning.

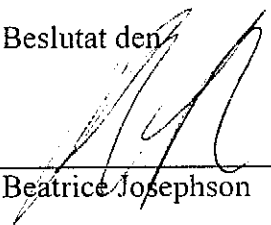
Inledningsvis beträffande varuslagslikheten kan konstateras att innehavarens märke avser varuslaget halvledare i klass 9 medan det av invändaren åberopade märket omfattar varor inom elektriska apparater och hemelektronik i klass 9. Halvledare används visserligen vanligtvis som en ingående komponent i samtliga av de varor som omfattas av det av invändaren åberopade märket. De aktuella varorna är dock inte direkt överlappande då de varor som omfattas av det av invändaren åberopade märket enbart avser slutprodukter till konsument, medan halvledare främst upphandlas utav tillverkarna av dessa. PRV finner således att varuslagslikhet ej får anses vara förhanden.

Vad avser märkeslikheten kan konstateras att innehavarens märke består av lydelsen IMAGE BEYOND IMAGINATION och det av invändaren åberopade märket består av lydelsen IMAGE AND BEYOND. De två märkesdelarna IMAGE och BEYOND, i det av invändaren åberopade märket, ingår således i sin helhet i innehavarens märke. Därmed uppvisar märkena en viss visuell likhet. Innehavarens märke avslutas dock med märkesdelen IMAGINATION och bildar en treordig fras. Detta föranleder en klar associationsmässig skillnad mellan märkena som är sådan att PRV, vid en samlad bedömning, finner att det inte kan anses råda någon märkeslikhet dem emellan.

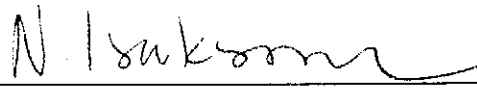
Följaktligen är varumärkena inte förväxlingsbara och invändningen utgör därmed inte något hinder mot registreringens fortsatta bestånd. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den

04 OKT 2007



---

Beatrice Josephson

---

Nina IsakssonHUR BESLUTET ÖVERKLAGAS

Den som vill överklaga beslutet skall göra det skriftligt. Skrivelsen skall vara ställd till Patentbesvärsrätten, men sändas till Patent- och registreringsverket, Box 530, 826 27 Söderhamn. I skrivelsen skall anges det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som begärs. Skrivelsen skall ha kommit in till verket inom två månader från beslutets dag.