

Varumärkesansökan nr 2014/03724
Er referens: GH/ENO/68354

Bergenstråhle & Lindvall Aktiebolag
Box 17704
118 93 Stockholm

SÖKANDE

Interactive Intelligence, Inc.
7601 Interactive Way
Indianapolis, IN 46278
USA

OMBUD

Bergenstråhle & Lindvall Aktiebolag
Box 17704
118 93 Stockholm

BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår ansökan om registrering av varumärke med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 18 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Ärendet avser ansökan om varumärkesregistrering av märket PURECLOUD för upplåtande av tillfällig användning av direktansluten, icke-nedladdningsbar programvara och applikationer för en organisations hantering och integration av röst- eller datakommunikation och dator teknik, innehållande katalogtjänster, operatörstjänster, administrativa tjänster, rapporteringstjänster, svarstjänster, samtalsdirigering, samtalsfördelning, uppringstjänster, röstsvår, inspelningstjänster, röstanalystjänster och anpassade, kundspecifika applikationer, klass 42.

PRV har som hinder för märkets registrering anfört att märket är förväxlingsbart med följande gemenskapsvarumärken:

PURE med registreringsnummer 3238011, registrerat för electric and electronic apparatus for use with multi-media entertaining systems; installation apparatus for receiving, recording and displaying sound, video and digital information; digital video adapters and interactive video adapters for use with computers, video apparatus; computer hardware, software for use with multi-media and graphics applications; speakers, amplifiers, decoders, DVDs and digital radio systems; computer hand held devices and communications devices; cards, sound cards, cartridges, tapes, discs, cassettes and other data carriers all for the recordal of data, sound and images; in-car entertainment system namely in-car navigation needs, in-car radios or graphics run on any display system in a car; parts and fittings and electronic components for the aforesaid goods, klass 9 och telecommunication of information, computer programs

and computer and video games and programs; electronic mail services; provision of telecommunication access to computer databases and the Internet, class 38.

PURE, med registreringsnummer 3952629, registrerat för computer programs, computer software, klass 9, paper, printed matter (not including tissues), printed publications, magazines, books, periodicals, newspapers, reports and information papers; all the aforesaid goods relating to trade shows and events for the fashion industry; stationery, writing and drawing implements, klass 16, organisation, presentation and implementation of trade shows and events for the fashion industry; marketing, promotional and advertising services relating to trade shows and events for the fashion industry, klass 35, organisation, presentation and implementation of fashion shows, exhibitions and demonstrations; organisation, presentation and implementation of shows, exhibitions, demonstrations and events; organisation and presentation of live fashion shows; organisation, presentation and implementation of live entertainment events and fashion shows, klass 41 och data bases information services; provision of information being computer based; all relating to style, fashion and womenswear, klass 45.

PURE, återgivet nedan, med registreringsnummer 4999728, registrerat för compact discs; DVDs; cassettes; tapes; gramophone records; computer game and video game cartridges; discs; audio and video cassettes; video discs; digital audio tapes; sound recordings; music recordings; video recordings; apparatus for recording, transmission and reproduction of sound or images; data storage components; pre-recorded music videos; music downloads; digital music downloadable from the Internet; sunglasses; cases for sunglasses, klass 9, promotion of live entertainment by various artistes; promotional appearances by performing artists; booking agency services for interviews, klass 35 och nightclub entertainment services; discotheque services; club entertainment services; entertainment services, namely live performances by various artistes; provision of recorded performances; arranging and provision of music entertainment; arranging and provision of live music performances and shows; musical services; organisation and production of stage shows, competitions, contests, dance and themed parties; concert services; gigs; fashion show services; entertainment services, namely personal appearances by performing artists; casino services; amusement arcade services; amusement park services; art gallery services; cabaret services; cinema services; provision of recreational facilities; publishing services; video and audio tape production; recording studio services; production of shows; photography services; entertainment services provided by musicians; music recording studio services; arranging of music events; providing digital music (non-downloadable); publication of music; entertainment and leisure services; distribution of films and video tapes; production of films and video tapes; agency services for performing artists; provision of on-line publications (non-downloadable); provision of digital music from the Internet (non-downloadable); provision of information on or relating to all of the aforementioned services from a computer database of from the Internet, klass 41.



Nr 4999728

PURE med registreringsnummer 12542379, registrerat för installation apparatus for receiving, recording and displaying sound, video and digital information; digital video adapters and interactive video adapters for use with computers, video apparatus; computer hardware, software for use with multi-media and graphics applications; speakers, amplifiers,

decoders, DVDs and digital radio systems; computer hand held devices and communications devices; cards, sound cards, cartridges, tapes, discs, cassettes and other data carriers all for the recordal of data, sound and images; in-car entertainment system namely in-car navigation needs, in-car radios or graphics run on any display system in a car; parts and fittings and electronic components for the aforesaid goods; installation apparatus for receiving, recording and displaying sound, video and digital information; digital video adapters and interactive video adapters for use with computers, video apparatus; computer hardware, software for use with multi-media and graphics applications; speakers, amplifiers, decoders, DVDs and digital radio systems; computer hand held devices and communications devices; cards, sound cards, cartridges, tapes, discs, cassettes and other data carriers all for the recordal of data, sound and images; in-car entertainment system namely in-car navigation needs, in-car radios or graphics run on any display system in a car; computer hardware and computer software; communications hardware and software; telecommunications hardware and software; computer hardware and software for processing, reproducing, synchronising, recording, organising, downloading, uploading, transmitting, streaming, receiving, playing and viewing television shows, films, text, images, digital media, multimedia, audio, video and data files; computer hardware and software for controlling the operation of audio, video and multimedia devices and systems; digital, electronic, handheld and/or wireless devices for processing, reproducing, recording, organising, downloading, uploading, transmitting, streaming, synchronising, receiving, playing and viewing television shows, films, text, images, digital media, multimedia, audio, video and data files; wireless network devices and hardware; stereos and wireless stereos; home theatre systems, including accessories and components relating thereto; battery charging apparatus; batteries; hi-fi adaptors; vehicle antennas; headphones; downloadable digital music; digital music files downloadable using DAB and internet radios over a wireless network; computers, computer peripherals; telephones; electronic components for wireless communication systems and mobile communication systems; telecommunications apparatus and equipment; semiconductors; semiconductor components; semiconductor chips; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; computer operating system software; network operating software; computer software development tools; website development software; computer software for security and user authentication; televisions; computers and wireless telephone devices for accessing cable networks, wireless networks, computer networks and global communication networks; radios; home entertainment electronic equipment including stereo tuners, amplifiers, receivers, CD players, DVD players and loudspeakers; authentication software downloaded from a global computer network and/or recorded on computer media; parts and fittings for the aforesaid goods, klass 9, telecommunication of information, computer programs and computer and video games and programs; electronic mail services; provision of telecommunication access to computer databases and the Internet; electronic mail services; provision of telecommunication access to computer databases and the Internet; telecommunications; communications services; wireless communications services; broadcasting, streaming and distribution of audio and video material and other information via telecommunications and global communications networks; data synchronisation over telecommunications, communications and computer networks; online services, namely providing access to, and transmission of, online information from a computer database or the Internet; computer-aided transmission of images and sound; transmission of music, video and/or multimedia content via telecommunication means; providing telecommunications access for mobile device connectivity by means of a host platform on the Internet; communications by computer terminals; providing online chat rooms, bulletin boards and forums for communication among users on topics of general interest; providing access to computer databases in the fields of social networking, social introduction and dating; peer-to-peer photo sharing services, namely, electronic transmission of digital photo files among

internet users; delivery of digital media, namely pre-recorded digital sound, video and data recordings featuring music, text, video, games, comedy, drama, action, adventure or animation by electronic transmission; telecommunication services provided via prepaid telephone calling cards; electronic mail and messaging services; delivery of personalized greeting cards to others via electronic mail; streaming of digital music via the internet over a wireless network; consultancy, information and advisory services relating to all the aforesaid services; synchronising of audio and video material and other information via telecommunications and global communications networks; portals providing digital music over the Internet, including music for downloading via DAB and Internet radio, klass 38 och entertainment; rental of films, games and music via the Internet; providing online information in the fields of entertainment, television, movies, celebrities, sports, games, music, fitness and current event news; on-line journals, namely, blogs featuring user-defined content in the fields of social commentary, cultural commentary, and political news; electronic publishing services, namely, publication of digital media in the form of electronic magazines via global computer and communications networks in the fields of social commentary, cultural commentary, and political news; presentation of programmes transmitted by television, the Internet or other telecommunication channels for the conduct of the interactive viewing; presentation and distribution of radio and television programmes, interactive television, interactive games, interactive entertainment and interactive competitions; interactive television programme selection services for viewers; interactive entertainment, educational, sporting and cultural services for television viewers; viewing guide services; websites providing digital music over the Internet, including music for downloading via DAB and Internet radio; consultancy, information and advisory services relating to all the aforesaid services, klass 41.

Sökanden har bestridit förväxling och har i huvudsak anfört att de motstående varorna och tjänsterna inte är av samma slag eller att det endast föreligger en mycket svag varu-/tjänsteslagslikhet. Vidare föreligger även endast en svag märkeslikhet, varför det vid en helhetsbedömning måste konstateras att det inte råder någon förväxling märkena emellan.

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.

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.

Vid bedömningen av om varu- eller tjänsteslagslikhet föreligger ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, bland annat deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (se EU-domstolens dom i mål C-39/97 "CANON", punkt 23).

PRV gör följande bedömning

De motanförda kännetecknen avser bl a olika datorprogram som är av liknande slag som de sökta tjänsterna *upplåtande av tillfällig användning av direktansluten, icke-nedladdningsbar*

programvara och applikationer... Dessa datarelaterade varor och tjänster är av konkurrerande slag, tillhandahålls vanligen av samma näringsidkare och riktar sig till samma omsättningskrets.

Vidare föreligger likhet mellan det sökta märket PURECLOUD och de motanfödda märkena, innehållande eller bestående av ordet PURE. De tidigare märkena ingår i sin helhet och som inledande del i det sökta märket, varför en betydande visuell, fonetisk och begreppsmässig likhet kan konstateras. Orddelen CLOUD i det sökta märket får anses ha en svagare grad av särskiljningsförmåga i samband med sökta tjänster som kan innefatta molntjänster och på grund härav framstår PURE som den ursprungsangivande delen i märket.

Vid en helhetsbedömning finner därför PRV att de motstående märkena är förväxlingsbara.

Mot bakgrund av det ovan anförda avslås ansökan.

Beslutat 2015-11-26

Hans Nordlund

Sara Dahlberg

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.