

## UPPHÄVANDE AV REGISTRERING

Invändningsärende nr 2000/0227/0001

Registrering nr 341422

### INVÄNDARE

Tibco Sweden  
Storgatan 9  
972 38 Luleå

Exp. Patent- och registreringsverket

2006 -06- 0 2

### INNEHAVARE

Tibco Software Inc.  
3165 Porter Drive  
Palo Alto, CA 94304  
U.S.A.

### OMBUD

Advokatfirman Delphi & Co i Stockholm HB  
Box 1432  
111 84 Stockholm

### BESLUT

Patent- och registreringsverket (PRV) upphäver varumärkesregistreringen nr 341422 med stöd av 21 § första stycket varumärkeslagen (VmL).

### ÄRENDET

Invändningen avser varumärket TIBCO med reg nr 341422, registrerat den 20 oktober 2000 för databehandlingsutrustning och registrerade datorprogram i klass 9, undervisning/utbildning samt anordnande av handledning/instruktion avseende dataapplikationer i klass 41, datorprogrammering avseende telekommunikationsprogram; konsulttjänster avseende telekommunikation i klass 42.

Invändaren yrkar att varumärkesregistreringen TIBCO upphävs och har som grund för invändningen bland annat anfört följande. Vår bifirma Tibco Sweden ek.för. registrerades den 6 oktober 1997 med angivet verksamhetsområde "produktion och försäljning av Internettelefoner och bildtelefoner". Företaget är under expansion. Vi håller bland annat på med telekommunikations- och datakommunikationstjänster. Beroende på detta anser vi oss vara direkta konkurrenter inom de tre varumärkesklasser där TIBCO fått sin registrering varför vi ej kan acceptera denna.

Innehavaren av varumärket har bestridit grunderna för invändningen och anför bland annat följande. Det finns inga indikationer på att någon sådan verksamhet som invändaren hävdar förekommit under bifirman Tibco Sweden. Föreningen har under 1997 registrerat ett stort antal andra bifirmor för andra delar av sin verksamhet, av vilka många tillhört kända utländska bolag. Tibco Software Inc. har därför i mars 1999 inlett en hävningstalan mot föreningen avseende registreringen av Tibco Sweden. Föreningen har dock inte kunnat

delges och svarar inte på några förelägganden. Eftersom ingen verksamhet har påvisats kan således ingen skada föreligga/uppkomma för föreningen på grund av Tibco Software Inc:s varumärke.

### SKÄL

Enligt 14 § första stycket punkten 6 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med ett namn eller en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet.

Vid en bedömning av varukänneteckens förväxlingsbarhet skall en helhetsbedömning göras av märkes- och varuslagslikheten, med tillämpning av den s.k. produktregeln. Det innebär att kravet på märkeslikhet blir mindre om de varor/tjänster som kännetecknen används för är i stort desamma och – omvänt – att det inte ställs så stora krav på varuslagslikheten om märkena är identiska, för att förväxlingsbarhet skall vara för handen.

PRV vill även erinra om att frågor om bättre rätt till ett varumärke inte kan prövas i administrativ ordning. Sådana frågor kan endast tas upp till prövning av allmän domstol, se 44 § varumärkeslagen. En annan sak är att prövningen av om det föreligger hinder mot registrering enligt 14 § första stycket varumärkeslagen inte sällan aktualiserar frågeställningar liknande dem i mål angående bättre rätt. Så kan det t ex förhålla sig vid prövning enligt 14 § första stycket 7 p varumärkeslagen då fråga inte sällan uppkommer om vem av parterna som skall anses vara den som använt en viss beteckning i ett visst sammanhang. PRV har här emellertid endast att pröva huruvida det på grundval av vad som förebragts i ärendet föreligger hinder mot den aktuella registreringens fortsatta bestånd.

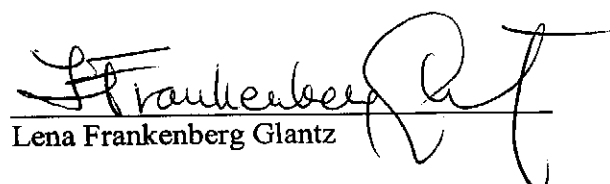
PRV gör följande bedömning.

Det kan konstateras att innehavarens varumärkesregistrering TIBCO och den av invändaren åberopade firmaregistreringen, bifirman Tibco Sweden, omfattar tjänster som är av liknande slag och att det därmed råder tjänsteslagslikhet. Vad det gäller märkeslikhet är den inledande och dominerande delen i bifirman identisk med innehavarens märke. Vid en helhetsbedömning – i vilken ingår risken för att konsumenterna uppfattar ett samband mellan dessa två kännetecken – får därför de motstående kännetecknen anses förväxlingsbara.

Bifirman Tibco Sweden registrerades den 8 oktober 1997 som bifirma till Princeton ek.för. med reg.nr 769601-8014. Princeton ek.för. är för närvarande i likvidation (likvidation beslutad, enligt uppgift från Bolagsverkets näringslivsregister 2006-05-24). Likvidationen är emellertid ännu ej avslutad, varför den aktuella bifirman alltjämt måste anses utgöra hinder för registreringen fortsatta bestånd. Följaktligen utgör den anförda grunden för invändningen hinder för att låta registreringen bestå. Registreringen skall därför upphävas.

Beslutat 02 JUN 2006

  
Bengt Staffas

  
Lena Frankenberg Glantz

**HUR 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 beslutsdagen