

**INVÄNDARE**

Wilhelm Sihm JR. KG  
Pforzheimerstrasse 26  
D-7532 Niefern –Öschelbronn  
Tyskland

Exp. Patent- och registreringsverket

**2005 -09- 12**

**OMBUD**

Rennenkampff & Partner Aktiebolag  
Box 8050  
550 08 Jönköping

**INNEHAVARE**

Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.  
2570 West El Camino Real Suite 304  
Mountain View, CA 94040-1313  
USA

**OMBUD**

Albihns Stockholm AB  
Box 5581  
114 85 Stockholm

---

**BESLUT**

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

**ÄRENDET**

Invändningen avser varumärket WI FI, återgivet nedan. Märket är registrerat under nummer 355854 för datorhårdvara och kringutrustning därtill, nämligen trådlösa lokala nätverksprodukter, klass 9.



Innehavarens märke med registreringsnummer 355854.

Invändaren har yrkat att registreringen skall hävas samt till stöd för sitt yrkande i allt väsentligt anfört följande. Förväxlingsbarhet föreligger mellan innehavarens märke och invändarens märke WISI, återgivet nedan, registrerat under nummer 214033 för antenner, antennmätare, antennförstärkare, antennmaster, väderresistenta kåpor och blixtskyddande anordningar för antenner, installationsmaterial för antenner, kopplingsproppar för antenner, antennrelän, eluttags- och anslutningsdosor för antenner, tillbehör för installation och fastgöring av antenner såsom klämmor, kabelklämmor, anslutningsanordningar för antennmaster, antennfästen, jordningsskenor för antenner samt centralsystem för antenner, koaxialförbindelse i klass 9. Invändarens märke avser antenner och deras delar, tillbehör samt installationsmateriel. Innehavarens märke avser varor som innefattar antenner, särskilt varorna trådlösa lokala nätverksprodukter. Märkesorden WIFI och WISI uppvisar stor fonetisk och visuell likhet. Orden har dessutom identisk inledningsstavelse, samma längd samt består av två stavelser. Därutöver är vokalföljden identisk. Uttalet av S respektive F är synnerligen lika. Båda märkesorden utgörs av korta ord och det är då inledningsstavelsen som är av avgörande betydelse för helhetsintrycket. Märkenas figurutföranden är av underordnad betydelse eftersom minnesbilden hos omsättningskretsen, enligt invändarens bestämda uppfattning, utgörs av de distinktiva och dominerande orden WISI respektive WIFI. Invändarens varumärke WISI används och är registrerat i många länder i Europa sedan ett tiotal år och invändarens omsättning utgör flera hundra miljoner euro. Märket är således mycket känt i omsättningskretsen och har därför hög särskiljningsförmåga, vilket medför att risken för förväxling är större. Invändaren har även invänt mot gemenskapsvarumärket WIFI och då åberopat gemenskapsvarumärket WISI till stöd för invändningen. Invändningsärendet hos OHIM är ännu inte avgjort.

För att visa att det föreligger varuslagslikhet mellan varan antenner och varan trådlös lokal nätverksprodukt har en kopierad bild av en trådlös lokal nätverksprodukt, en s.k. broadband router, ingivits.



Invändarens åberopade varumärke med registreringsnummer 214033. Märket är utfört i färgerna blått och vitt.

Innehavaren av varumärket har motsatt sig att registrering 355854 hävs samt anfört följande. Orden WIFI och WISI skiljer sig väsentligt åt såväl visuellt som fonetiskt och dessutom begreppsmässigt. Skillnaden mellan konsonanterna F och S är framträdanden både visuellt och uttalsmässigt. Orden i de motstående märkena är vidare kombinerade med figurer som är

väldigt olika varandra. Den vita bakgrunden med inneliggande cirklar i användarens märke associerar tydligt till radiovågor eller liknande och för därmed tankarna till användarens produkter. Innehavarens produkter kolliderar inte heller i praktiken med användarens produkter. Vid en helhetsbedömning är därmed innehavarens märke inte förväxlingsbart med det av användaren åberopade märket.

### SKÄL

Enligt 14 § första stycket 6 punkten varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om märket är förväxlingsbart med någon annans varumärke som är registrerat efter en tidigare ansökan. Enligt 6 § första stycket samma lag skall kännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag. Av 21 § samma lag framgår att en invändning skall avslås om det inte finns hinder mot registreringen.

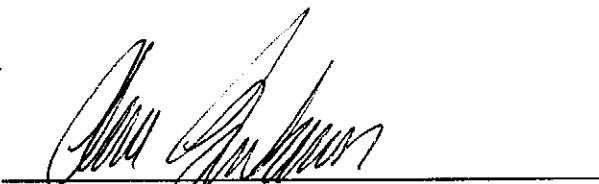
Frågan om förväxlingsbarhet skall avgöras vid en helhetsbedömning vid vilken alla omständigheter av betydelse i saken skall beaktas, bland annat märkenas likhet samt likheten avseende de varor och/eller tjänster som märkena avser. Även ett märkes särskiljningsförmåga skall beaktas vid bedömningen av förväxlingsbarhet.

PRV gör följande bedömning.

Mellan de varor som innehavarens registrering omfattar i form av trådlösa lokala nätverksprodukter och varorna antenner m.m. som användarens märke avser föreligger varuslagslikhet eftersom vissa trådlösa lokala nätverksprodukter, t.ex. en s.k. router, innehåller någon form av antenn. Även en viss märkeslikhet föreligger mellan de motstående märkena WIFI i figur och WISI i figur. Så som användaren anfört är det endast en bokstav som skiljer orden i märkena åt. Det finns dock även framträdande skillnader mellan märkena. Ordet WIFI är på ett tydligt sätt uppdelat i delarna Wi och Fi, vilka är inlagda i ett mörkt respektive ljust fält, medan ordet WISI är hopskrivet och placerat i ett antal cirklar som i sin tur är omslutna av en heltäckande bakgrund. Vid en helhetsbedömning skiljer sig därför de motstående märkena åt på ett tydligt sätt. Att användarens märke skulle ha ett utökat skydd på grund av användning har inte visats i ärendet. Vid en sammantagen bedömning är innehavarens märke därmed inte förväxlingsbart med användarens i ärendet åberopade märke. Invändningen skall därför avslås.

Beslutat den 12 SEP 2005

  
Ann-Charlotte Ohlsson

  
Anne Gustavsson

### 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 dagen för beslutet.