



OSLO TINGRETT

DOM

Avsagt: 17.06.2022 i Oslo tingrett,

Saksnr.: 21-181946TVI-TOSL/04

Dommer: Tingrettsdommer Helen Engebrigtsen

Saken gjelder: Spørsmål om gyldigheten av KFIRs vedtak om å nekte registrering av et varemerke

Verisure Sàrl

Advokat Sarah Kristine Wennberg
Svendsen
v/advokatfullmektig Sissel Bøe-Sollund

mot

Klagenemnda For Industrielle Rettar

Advokat Tolle Stabell
v/advokatfullmektig Sverre Runde

DOM

Saken gjelder spørsmål om KFIRs registreringsnektelse av ordmerket ZEROVISION er gyldig, herunder om ZEROVISION er beskrivende og/eller mangler særpreg for maskiner som genererer kunstig røyk i vareklasse 7 og sikkerhetsalarmsystemer i vareklasse 9.

Sakens bakgrunn

Saksøker, Verisure Sàrl (tidligere Securitas Direct), ble etablert i 1988, og er et internasjonalt sikkerhetsselskap med hovedkontor i Sveits. Selskapet selger alarmsystemer til bedrifter og boliger i 16 land. I Norge er datterselskapet Verisure AS landets ledende alarmselskap med over 240 000 norske kunder.

Verisure tilbyr en røykkanon som en del av sitt produktutvalg knyttet til alarmsystemer. Når røykkanonen blir utløst, tåkelegger den lokalet som innbruddstyvene befinner seg i. Systemet markedsføres med «*Tett røyk gjør det umulig for tyven å stjele noe*». Det er flere alarmleverandører som har slike røykleggingssystemer.

Verisure søkte den 12. april 2018 om registrering av ordmerket ZEROVISION i Norge, med basis i en spansk registrering datert 20. oktober 2017.

Søknaden dekket opprinnelig følgende varer og tjenester:

Klasse 7: Maskiner som genererer kunstig røyk.

Klasse 9: Sikkerhetsalarmer, unntatt for kjøretøyer; posisjoneringsapparater, identitetskontrollenheter, programvare for beskyttelse mot innbrudd, brann, overfall, fysisk skade og tyveri.

Klasse 45: Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og personer; overvåkning av innbrudd-, brann-, sikkerhets- og sikkerhetsalarmer og utrykningstjenester følgende alarmer.

Ved Patentstyrets avgjørelse av 9. mars 2020, ble søknaden avdelt. Patentstyret fant merket særpregt for en del varer i klasse 9 og 45, og ordmerket ZEROVISION ble registrert med reg nr 309597 for følgende:

Klasse 9: Posisjoneringsapparater; identitetskontrollenheter, nemlig, kodete identitetskort, magnetiske identitetskort, fingeravtrykkslesere, ansikts- og stemmegjenkjenningsapparater, PIN-kodelesere og elektroniske kodebrikker.

Klasse 45: Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og personer;

overvåkning av innbrudd-, brann-, sikkerhets- og sikkerhetsalarmer og utrykningstjenester følgende alarmer.

Ny avdelt søknad, med søknadsnummer 202002242 ble begrenset til vareklassene 7 og 9:

Klasse 7: Maskiner som genererer kunstig røyk.

Klasse 9: Sikkerhetsalarmsystemer, unntatt for kjøretøyer.

Patentstyret avslo søknaden 3. mai 2021 med den begrunnelse at ZEROVISION er beskrivende og mangler særpreg, jf. varemerkeloven § 14, 1 ledd annet punktum og 2 ledd bokstav a).

Verisure påklaget avgjørelsen til Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR), som i vedtak 3. november 2021 opprettholdt Patentstyrets avgjørelse i sin helhet.

Saken ble bragt inn for Oslo tingrett som tvungent verneting ved stevning av 20. desember 2021. Hovedforhandling ble avholdt 13. juni, gjennomført etter høyesterettsmodellen og foregikk slik det fremgår av rettsboken. Det ble ikke hørt partsrepresentanter eller vitner. Dom er avsagt innen fristen i tvisteloven § 19-4 (5).

Saksøkeren, Verisure, har i korte trekk anført

ZEROVISION oppfyller vilkårene for registrering i varemerkeloven § 14, 1 ledd og 2 ledd bokstav a), og KFIRs avgjørelse må dermed oppheves.

KFIRs skjønnsmessige særpregsvurdering har vært for streng. Kravet til særpreg må settes lavt. Etter saksøkers oppfatning kan ikke varemerket ZEROVISION sies å være beskrivende for «Maskiner som genererer kunstig røyk» og «Sikkerhetsalarmsystemer, unntatt for kjøretøyer», og merket har tilstrekkelig særpreg for disse varene. Varemerket er i høyden suggestivt, og har iboende særpreg for disse varene.

Sammenstillingen ZEROVISION kan naturlig deles inn i de engelske ordene ZERO, som betyr «null», og VISION som betyr «syn» eller «sikt». Gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som å bety 'nullsyn' eller 'null sikt'. ZEROVISION er ikke direkte beskrivende for produktene, og vil heller ikke oppfattes som et rosende reklameutsagn. Det foreligger etter saksøkers syn ikke noe friholdelsesbehov for denne ordsammenstillingen i markedet, og varemerket har evne til å utpeke en bestemt kommersiell opprinnelse for varene. Merket angir ikke art eller egenskap ved varene. Det foreligger ikke noe friholdelsesbehov for ZEROVISION.

ZEROVISION er godkjent og registrert for disse varene i flere andre jurisdiksjoner. Den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket likt som i andre land, og merket bør behandles likt som i andre land.

Saksøkerens påstand

- 1 Klagenemnda for industrielle rettigheters avgjørelse av 3. november 2021 i sak 21/00096 kjennes ugyldig.
- 2 Verisure Sàrl tilkjennes sakskostnader for tingretten.

Saksøkte, Staten ved KFIR, har i korte trekk anført

KFIR har korrekt konkludert med at ordmerket ZEROVISION er beskrivende for de aktuelle varene i klasse 7 og 9, jf. varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a, og at det mangler slikt særpreg som varemerkeloven § 14 første ledd krever for disse varene. Staten mener vedtaket er gyldig. Vedtaket bygger på korrekt lovforståelse og rettsanvendelse, og er ikke beheftet med andre innvirkende feil.

Ordmerket består av en angivelse som utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir varenes art og egenskaper, jf. varemerkeloven § 14, 2 ledd bokstav a. ZEROVISION består av to elementer – ZERO og VISION – som ut fra sin språklige betydning vil oppfattes som null eller ingen sikt. Ordmerket er dermed beskrivende for maskiner som genererer kunstig røyk, og for sikkerhetsalarmer. Det er en vanlig funksjon ved sikkerhetsalarmsystemer at systemet røyklegger rom og bolig for å begrense sikten, noe som understøttes av saksøkerens egen omtale av produktet på deres hjemmeside.

Videre oppfyller ikke ordmerket kravet om å ha tilstrekkelig særpreg, jf. varemerkeloven § 14, 1 ledd. Ordmerket er beskrivende, og sammensetningen av ordene er verken uvanlig eller overraskende, eller tilfører noen nye betydninger. Ordmerket er ikke egnet til å utpeke en kommersiell opprinnelse for de varene det er nektet registrering for. Det er også et friholdelsesbehov, slik at andre aktører kan benytte ordene for samme eller lignende produkter.

Det er uten betydning i denne saken at ZEROVISION er registrert i andre jurisdiksjoner. Det er reglene som er harmonisert, ikke enkeltsakene. I tillegg er de øvrige lands registreringer ikke begrunnet.

Saksøktes påstand

- 1 Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.
- 2 Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter tilkjennes sakskostnader.

Rettens vurdering

Retten skal prøve gyldigheten av KFIRs vedtak av 3. november 2021. Dette er et lovbundet forvaltningsvedtak som prøves fullt ut av domstolene, og det er vanligvis ikke grunn til å vise tilbakeholdenhet ved overprøvingen, jf HR-2016-2239 Route 66.

Registrering av et varemerke innebærer en enerett til å bruke det registrerte merket som kjennetegn for de aktuelle varer og tjenester i hele landet, jf. varemerkeloven § 1. Registreringen verner også mot bruk av lignende kjennetegn dersom det er risiko for forveksling, jf. varemerkeloven § 4.

Registrering av et varemerke forutsetter at vilkårene i varemerkeloven § 14 er oppfylt. De relevante delene av § 14 lyder:

§ 14 Et varemerke som skal registreres må bestå av et tegn som kan beskyttes etter § 2 og som kan gjengis grafisk. Det må ha særpreg som kjennetegn for slike varer eller tjenester som det gjelder.

Et varemerke kan ikke registreres hvis det utelukkende, eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg, består av tegn eller angivelser som:

- a. angir varens eller tjenestens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi eller geografiske opprinnelse, tiden for fremstillingen av varen eller prestasjonen av tjenesten, eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten, eller

Kravet til *særpreg* i første ledd innebærer at merket skal være egnet til å skille de aktuelle varene fra andres varer og tjenester. Det følger av Rt-2005-1601 GULE SIDER at et særpreg et merke må *"ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen"*. § 14, 2 ledd bokstav a fastslår at *beskrivende* merker ikke kan registreres, og dette begrunnes særlig med friholdelsesbehovet for slike merker. § 14, 1 ledd og 2 ledd bokstav a forstås som to selvstendige vilkår for registrering, selv om det er betydelig overlapp mellom vurderingene, jf. Rt-2005-1601 GULE SIDER og HR-2021-2480 Stortorvet Gjestgiveri. Ofte vil rent beskrivende merker ikke ha særpreg. Høyesterett uttaler også i HR-2021-2480 Stortorvet Gjestgiveri (36) at *«Hvis et merke består av en kombinasjon av ordelementer som i seg selv er beskrivende for egenskaper ved varen eller tjenesten, må som regel også kombinasjonen anses beskrivende»*. Et merke kan være beskrivende for noen varer, men særpregede for andre, og avgjørelsen beror, ifølge Lassen og Stenvik *Kjennetegnsrett* side 79, på *«hvor vesentlig den egenskap merket betegner er for vedkommende vare»*.

Varemerkeretten er i stor grad harmonisert med EU-retten gjennom EØS-avtalen, og varemerkeloven er utformet i samsvar med EU's varemerkedirektiver. EU-rettslige kilder er derfor helt sentrale ved tolkningen av varemerkeloven, jf. HR-2018-110 ENSILOX. Retten bemerker likevel at målet er at reglene skal være harmoniserte, ikke resultatene i enkeltsaker, jf. Rt-2002-391 GOD MORGON. Det har derfor ikke avgjørende betydning at

ZEROVISION er registrert i andre jurisdiksjoner for de samme varene som er tema i denne saken. Retten bemerker også at registreringsbeslutningene for de øvrige land er ubegrunnede, og dels dreier det seg også om uprøvet overføring fra registrering i ett register til et annet lands register (EUIPO til UK).

Spørsmålet om hvorvidt et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes for de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. C-363/99 POSTKANTOOR. Det relevante er hvordan gjennomsnittsfbrukeren i Norge vil oppfatte merket.

Gjennomsnittsfbrukeren skal anses som alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. C-210/96 Gut Springenheide, og det er helhetsinntrykket av merket som skal vurderes, jf. C 237/05 P Celltech.

ZEROVISION er søkt registrert for *maskiner som genererer kunstig røyk* i klasse 7 og *sikkerhetsalarmsystemer* (unntatt for kjøretøy) i klasse 9. Partene er enige om at gjennomsnittsfbrukeren av denne type varer vil være både alminnelige forbrukere og profesjonelle aktører som er ute etter sikkerhetssystemer i ervervsvirksomhet eller til sin bolig.

Den norske gjennomsnittsfbrukeren forstår godt engelsk, og vil med enkelhet forstå det engelske sammensatte ordet ZEROVISION. 'ZERO' forstås som 'null' eller 'ingen', og 'VISION' forstås som 'syn', 'synsevne' eller 'sikt'. Retten mener at gjennomsnittsfbrukeren vil oppfatte ordet ZEROVISION i betydningen 'ser ingenting', 'null sikt'.

Det er enighet om at merket har tilstrekkelig særpreg for enkelte varer og tjenester, og merket er også registrert som varemerke i Norge (reg nr 309597) for ulike andre varer, blant annet posisjoneringsapparater og identitetskontrollenheter i klasse 9, og sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og personer i klasse 45. Spørsmålet for retten er om ZEROVISION er tilstrekkelig distinktivt for de varene denne søknaden gjelder.

Retten mener at det er klart at ZEROVISION er beskrivende for *maskiner som genererer kunstig røyk*. Det er nettopp poenget med slike maskiner at de skal lage røyk og påvirke sikten. I denne sammenheng kan ZEROVISION også oppfattes som en kvalitetsindikator for røykmaskinen. Hvis røykmaskinen ikke påvirker sikten, vil den ikke virke etter hensikten.

Det finnes flere varianter av sikkerhetsalarmsystemer. Én variant er alarmer som uler; noen så høyt at det blir ubehagelig for innbruddstyvene å fortsette innbruddet. En annen variant er sikkerhetsalarmsystemer som røyklegger rommet når de blir utløst, slik at tyvene ikke ser noe. Basert på bevisførselen i saken legger retten til grunn at røyklegging i hvert fall ikke er en uvanlig variant av sikkerhetsalarmsystemer. Dette er ikke bestridt av Verisure, og støttes også av markedsføringen på Verisures hjemmeside. Retten mener at

ZEROVISION vil oppfattes som beskrivende for denne type *sikkerhetsalarmsystem*. Hensikten med systemet er at rommet røyklegges slik at innbruddstyvene ikke skal se det de er ute etter å stjele, og derved avbryte innbruddet. At det også finnes andre sikkerhetsalarmsystemer som ZEROVISION ikke vil være beskrivende for, har da ikke betydning for vurderingen. Retten mener at gjennomsnittsforsbrukeren vil oppfatte ZEROVISION som en indikasjon for og beskrivelse av type sikkerhetsalarmsystem, og ikke som en markør for kommersiell opprinnelse.

Retten mener også at det er et klart friholdelsesbehov for ZEROVISION for de varene det er søkt om, slik at andre tilbydere av tilsvarende systemer har anledning til å beskrive sine produkter på samme måte. Det er ikke relevant at det finnes andre ord som konkurrentene kan bruke, jf. C-363/99 Postkantoor, og det er heller ikke nødvendig at det påvises et konkret friholdelsesbehov. Det er tilstrekkelig, som i denne saken, at man kan anta at konkurrenter har et behov for å bruke ordet.

På denne bakgrunn konkluderer retten med at ZEROVISION ikke oppfyller vilkårene i varemerkeloven for registrering som ordmerke for de søkte varer. KFIRs vedtak er gyldig og Staten skal frifinnes.

Saksomkostninger

Staten har vunnet saken fullt ut, og har krav på dekning for sine saksomkostninger etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 (1). Erstatningen skal dekke partens nødvendige kostnader ved saken, jf. tvisteloven § 20-5 (1).

Statens prosessfullmektig har fremlagt kostnadsoppgave på kr 46 400, eks mva. Retten mener dette er rimelige og nødvendige kostnader, og pålegger Verisure å erstatte dette. Rettsgebyret skal betales av saksøker, og er ikke en del av Statens saksomkostnader i saken.

* * * * *

DOMSSLUTNING

- 1 Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter frifinnes.
- 2 Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter tilkjennes saksomkostnader med kr 46 400.

Retten hevet

Espen Bjerkvoll

Helen Engebrigtsen

Veiledning om anke i sivile saker vedlegges.

Veiledning om anke i sivile saker

I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 som gjelder for anke. Reglene for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor finner du mer informasjon og veiledning om reglene.

Ankefrist og gebyr

Fristen for å anke er én måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):

- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag
- fra og med 1. juli til og med 15. august
- fra og med 24. desember til og med 3. januar

Den som anker, må betale behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den domstolen som har behandlet saken.

Hva må ankeerklæringen inneholde?

I ankeerklæringen må du nevne

- hvilken avgjørelse du anker
- hvilken domstol du anker til
- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger
- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt
- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil
- hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram
- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den
- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever
- grunnlaget for at retten kan behandle anken, dersom det har vært tvil om det
- hvordan du mener at anken skal behandles videre

Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten

Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Du kan anke en dom hvis du mener det er

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil)
- feil i saksbehandlingen

Hvis du ønsker å anke, må du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har behandlet saken. Hvis du fører saken selv uten advokat, kan du møte opp i tingretten og anke muntlig. Retten kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig.

Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgjør en anke over en dom. I ankebehandlingen skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet, og som det er knyttet tvil til.

Lagmannsretten kan nekte å behandle en anke hvis den kommer til at det er klart at dommen fra tingretten ikke vil bli endret. I tillegg kan retten nekte å behandle noen krav eller ankegrunner, selv om resten av anken blir behandlet.

Retten til å anke er begrenset i saker som gjelder formuesverdi under 250 000 kroner

Hvis anken gjelder en formuesverdi under 250 000 kroner, kreves det samtykke fra lagmannsretten for at anken skal kunne bli behandlet.

Når lagmannsretten vurderer om den skal gi samtykke, legger den vekt på

- sakens karakter
- partenes behov for å få saken prøvd på nytt
- om det ser ut til å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket, eller ved behandlingen av saken

Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten

En *kjennelse* kan du som hovedregel anke på grunn av

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen
- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil)
- feil i saksbehandlingen

Kjennelser som gjelder saksbehandlingen, og som er tatt på bakgrunn av skjønn, kan bare ankes dersom du mener at skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller klart urimelig.

En *beslutning* kan du bare anke hvis du mener

- at retten ikke hadde rett til å ta denne typen avgjørelse på det lovgrunnlaget, eller
- at avgjørelsen åpenbart er uforsvarlig eller urimelig

Hvis tingretten har avsagt dom i saken, kan tingrettens avgjørelser om saksbehandlingen ikke ankes særskilt. Da kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen.

Kjennelser og beslutninger anker du til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anken avgjøres normalt ved kjennelse etter skriftlig behandling i lagmannsretten.

Hvis du vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser.

Anke til Høyesterett over *dommer* krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Samtykke gis bare når anken gjelder spørsmål som har betydning utover den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling.

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta anker over *kjennelser* og *beslutninger* til behandling dersom anken ikke reiser spørsmål av betydning utover den aktuelle saken, og heller ikke andre hensyn taler for at anken bør prøves. Anken kan også nektes fremmet dersom den reiser omfattende bevisspørsmål.

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett.

Anke over lagmannsrettens kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts ankeutvalg.