



## BORGARTING LAGMANNSRETT

### DOM

---

**Avsagt:** 09.01.2023

**Saksnr.:** 22-137934ASD-BORG/02

**Dommere:**

Lagdommer

Lagdommer

Ekstraordinær lagdommer

Kristel Heyerdahl

Espen Sandvik

Einar Kaspersen

---

Ankende part

Verisure Sår

Advokat Henrik Juel  
Pettersen  
v/ advokatfullmektig  
Sissel Bøe-Sollund

Ankemoøpart

Klagenemnda For  
Industrielle Rettar

Advokat Kirsten Berger  
v/ advokatfullmektig  
Sverre Runde

Saken gjelder spørsmål om gyldigheten av Klagenemnda for industrielle rettigheter sitt vedtak om å nekte registrering av varemerket ZEROVISION.

## Saksframstilling

Partene er enige om at Oslo tingretts saksframstilling kan legges opprøvd til grunn:

«Saksøker, Verisure Sàrl (tidligere Securitas Direct), ble etablert i 1988, og er et internasjonalt sikkerhetselskap 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 særpreget 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, kodede 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).»

Oslo tingrett avsa 17.06.2022 dom med slik domsslutning:

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

For nærmere detaljer vedrørende saksforholdet vises til tingrettens dom og lagmannsrettens bemerkninger nedenfor.

Verisure Sàrl har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Ankeforhandling er holdt 13. desember 2022 i Borgarting lagmannsretts hus. Partene møtte ved sine prosessfullmektiger og holdt to innlegg hver, jf. tvisteloven § 9-15 siste ledd. Det ble ikke avhørt vitner. Om bevisføringen vises til rettsboka.

Den ankende part, **Verisure Sàrl**, har i hovedtrekk anført:

Registreringsnektelsen er uriktig. Ordmerket ZEROVISION oppfyller kravene til registrering i varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a.

Ordmerket ZEROVISION er ikke beskrivende, men i høyden suggestivt. Merketeksten er en sammenstilling av de engelske ordene ZERO, som betyr «null», og VISION, som betyr «syn» eller «sikt». Personer i den aktuelle omsetningskretsen vil oppfatte at merket betyr «nullsyn» eller «nullsikt». ZEROVISION i denne betydningen angir verken varenes art, beskaffenhet, formål eller andre egenskaper ved varene. For at et ordmerke skal anses som beskrivende, kreves det en umiddelbar og direkte forbindelse mellom ordmerket og varene. I dette tilfelle er forbindelsen avledet. Det kreves en tankeprosess for å komme fram til det angivelig beskrivende meningsinnholdet. Suggestive varemerker er registrerbare.

Det foreligger ikke friholdelsesbehov for merket for bruk av andre aktører. Andre aktører bruker andre betegnelser på tilsvarende produkter.

Klagenemnda for industrielle rettigheter og tingretten har stilt kravet til særpreg for høyt. Ordmerket ZEROVISION har et iboende særpreg for varene. Varemerket oppfyller garantifunksjonen. Det er gjennomført en markedsundersøkelse som viser at ZEROVISION av en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen forstås som et kjennetegn for kommersiell aktør, og ikke som beskrivende betegnelse for varene.

Ordmerket ZEROVISION er registrert for de aktuelle varene i flere andre jurisdiksjoner, herunder EU, Storbritannia og Argentina. Varemerket er også registrert som et kombinert merke (ordmerket satt i en bestemt font) i EU, Storbritannia, Spania, Portugal, Brasil og Peru. Harmonisering med EØS-retten bør tilstrebes. Klagenemnda og tingretten har lagt for liten vekt på de internasjonale registreringene. Det må legges til grunn at ZEROVISION vil bli oppfattet på samme måte i Norge som i andre land.

Det er nedlagt slik påstand:

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

Ankemotparten, **staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter**, har i hovedtrekk anført:

Klagenemndas vedtak om registreringsnektelse er gyldig.

Klagenemnda og tingretten har korrekt lagt til grunn at ordmerket ZEROVISION er beskrivende for de varene det er søkt registrering for. Ordmerket består utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg av en angivelse av varenes formål og egenskaper. ZERO og VISION vil utfra sin språklige betydning oppfattes som null eller ingen sikt. Tingretten har korrekt kommet til at dette er klart beskrivende for «maskiner som genererer kunstig røyk» i klasse 7 og beskrivende for «sikkerhetsalarmsystemer, unntatt for kjøretøy» i klasse 9. Det foreligger et friholdelsesbehov. Andre aktører har behov for å bruke ordmerket for samme eller lignende produkter.

Ordmerket har heller ikke tilstrekkelig særpreg. I tillegg til at ordmerket er beskrivende, er sammenstillingen av ordene verken uvanlig eller overraskende. Sammenstillingen tilfører ingen nye betydninger. Ordmerket er ikke egnet til å utpeke en kommersiell opprinnelse for varene, og oppfyller derfor ikke garantifunksjonen, som er varemerkers formål.

Det skal gjøres en konkret vurdering basert på hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket. Det er ikke avgjørende at ZEROVISION er registrert som varemerke i andre jurisdiksjoner. Enkeltavgjørelser fra EUIPO eller andre land har liten eller ingen vekt.

Markedsundersøkelsen ble innhentet høsten 2022, fem år etter prioritetsdødens tidspunkt som er høsten 2017. Undersøkelsen er derfor ikke egnet til å belyse virkninger av bruken før registreringsdagen. Den viser uansett at markedet ikke er kjent med at ZEROVISION er noens særlige kjennetegn.

Det er nedlagt slik påstand:

1. Anken forkastes.
2. Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten.

### **Lagmannsrettens vurdering**

### **Konklusjon og oppsummering**

Lagmannsretten er kommet til at anken forkastes.

Lagmannsretten mener at varemerket ZEROVISION er beskrivende for varene *maskiner som genererer kunstig røyk og sikkerhetsalarmsystemer, med unntak for kjøretøy*, og at det mangler særpreg for disse varene. De alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a) er derfor ikke oppfylt. Klagenemnda for industrielle rettigheter sitt vedtak er dermed gyldig.

### **Rettslige rammer**

Det sentrale spørsmålet i saken er om vilkårene for registrering av varemerket ZEROVISION er oppfylt. Et varemerke er et tegn som er «egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres», jf. varemerkeloven § 2. Registrering av et varemerke gir enerett til å bruke merket som kjennetegn for varer eller tjenester innenfor de kategoriene det er registrert.

Nemndas beslutning er et lovbundet forvaltningsvedtak som domstolene kan prøve fullt ut. I varemerkesaker er det ikke grunn til å vise tilbakeholdenhet ved prøvingen, se blant annet HR-2016-1993-A (Pangea) avsnitt 40 med videre henvisninger.

De alminnelige vilkårene for registrering av varemerker er fastsatt i varemerkeloven § 14. De vilkårene som er aktuelle i vår sak, framgår av § 14 første ledd og andre ledd bokstav a, som lyder slik:

«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 [...]

Etter varemerkeloven § 14 første ledd gjelder et vilkår om at varen må ha *særpreg* som kjennetegn for de varene eller tjenestene som det gjelder. Om innholdet i kravet til særpreg, vises til HR-2021-2480-A (Stortorvet gjestgiveri) avsnitt 34:

«Etter første ledd kreves det altså at merket har særpreg som kjennetegn for den aktuelle vare- eller tjenestekategorien. Dette vil si at det er «egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres», jf. § 2 første ledd. I praksis er det lagt til grunn at tegnet «må ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av en slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen», jf. Rt-2005-1601 Gule Sider avsnitt 42 med sitat fra Lassen og Stenvik, Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utgave, 2003 side 43. [...]

Kravet til særpreg ivaretar varemerkets hovedfunksjon, som er å identifisere produktets kommersielle opprinnelse, se Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik, *Kjennetegnrett*, 2011, side 57.

Registreringsforbudet etter § 14 andre ledd bokstav a retter seg mot merker som er rent *beskrivende* for den aktuelle varen eller tjenesten. Bestemmelsen får bare anvendelse dersom varemerkets tegn eller angivelser «utelukkende, eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg» er beskrivende. Dette innebærer at selv om et eller flere beskrivende enkeltelementer inngår i varemerket, er det i seg selv ikke til hinder for registrering, se Ot.prp. nr. 98 (2008-2009), punkt 14.1.2, side 50.

Hvis et merke består av en kombinasjon av enkeltord som i seg selv er beskrivende, anses normalt også kombinasjonen som beskrivende, se proposisjonen, punkt 14.1.2, side 50 og HR-2021-2480 (Stortorvets Gjstgiveri) avsnitt 36. En kombinasjon av beskrivende ordelementer kan likevel gå klar av registreringsforbudet dersom sammenstillingen er uvanlig slik at kombinasjonen skaper et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra det inntrykk man får bare ved å sammenstille elementene, se proposisjonen samme sted med

henvisninger til C 265/00 Biomild og C 363/99 Postkantoor, jf. også HR-2021-2480-A (Stortorvet Gjestgiveri) avsnitt 40.

Det er tilstrekkelig at én av varemerkets mulige betydninger beskriver en egenskap ved varene eller tjenestene det gjelder for at registreringsforbudet skal komme til anvendelse, se HR-2021-2480-A (Stortorvet Gjestgiveri) avsnitt 38 med videre henvisninger. Det er heller ikke relevant om det finnes andre, mer vanlige tegn eller angivelser for å beskrive de samme egenskapene ved de varene eller tjenestene søknadene gjelder, enn de som er brukt i det aktuelle varemerket, se Postkantoor-dommen avsnitt 57.

Kravet til særpreg og forbudet mot beskrivende varemerker er to selvstendige vilkår for registrering, men i praksis vil de to vurderingstemaene kunne gli over i hverandre. De omtales i fellesskap som distinktivitetskravet i varemerkeretten, se Lassen og Stenvik, side 57.

I utgangspunktet vil et rent beskrivende varemerke heller ikke ha særpreg. Det vises blant annet til HR-2021-2480-A (Stortorvet Gjestgiveri) avsnitt 36. Både spørsmålet om særpreg og spørsmålet om varemerket er beskrivende, beror på en helhetsvurdering. Vurderingen skal skje i relasjon til de konkrete varer og tjenester som varemerket er søkt registrert for.

Om et varemerke oppfyller distinktivitetskravet skal vurderes ut fra hvordan «gjennomsnittsforbrukeren» i den relevante omsetningskretsen vil oppfatte merket. Partene er enige om at den relevante omsetningskretsen omfatter både private forbrukere som kjøper alarmsystemer, og profesjonelle brukere av alarmsystemer, for eksempel ansatte med sikkerhetsansvar i virksomheter. Gjennomsnittsforbrukeren skal etter EU-domstolens avgjørelser anses for å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) pkt. 14.1.2, side 49.

Varemerkeretten er i betydelig grad harmonisert med EU-retten gjennom EØS-avtalen. Varemerkeloven gjennomfører varemerkedirektivet av 2008 (2008/95/EF) i norsk rett. Loven er vedtatt endret som ledd i gjennomføringen av nytt varemerkedirektiv fra EU, direktiv (EU) 2015/2436. Disse endringene er foreløpig ikke trådt i kraft. Registreringsvilkårene i varemerkeloven § 14 første og andre ledd er utformet i samsvar med varemerkedirektivet av 2008, som viderefører de tilsvarende bestemmelsene i varmerkedirektivet av 1989 (89/204/EØF) artikkel 3. Rettspraksis fra EU-domstolen er dermed en sentral rettskilde ved den nærmere tolkningen, jf. HR-2021-2479-A avsnitt 51.

### **Konkret vurdering**

Lagmannsretten tar først stilling til om ordmerket ZEROVISION er *beskrivende* for «maskiner som genererer kunstig røyk» og for «sikkerhetsalarmsystemer».

Merketeksten ZEROVISION består av de to alminnelige engelske ordene ZERO, med vanlig betydning «null» og «nullpunkt» i norsk oversettelse, og VISION, med vanlig betydning «syn», «sikt» «synsevne» og «visjon» (stor engelsk-norsk ordbok, ordnett.no). Klagenemnda la til grunn at i tilknytning til røykmaskiner og sikkerhetsalarmsystemer vil ordsammenstillingen ZEROVISION forstås i betydningen «null sikt». Lagmannsretten er enig i dette. De engelske ordene er velkjente for den norske gjennomsnittsforbrukeren, som – i relasjon til røykkanoner og alarmsystemer – enkelt vil forstå sammenstillingen som «null sikt» eller «null syn». Dette er heller ikke omtvistet mellom partene.

Merket består dermed av to ordelementer med klar betydning. Sammenstillingen er verken uvanlig eller overraskende og tilfører, enten man skriver merket i ett eller to ord, ingen semantiske eller grafiske elementer som skaper et annet betydningsinnhold enn det som følger av en ordlydsfortolkning av de to sammenstilte ordene i samsvar med alminnelig språkbruk. Verisure Sàrl har anført at merketeksten skaper assosiasjoner til det engelske uttrykket «Vision Zero», som vi på norsk har i uttrykkene «nullvisjon» og «nulltoleranse». Det anføres at ordmerket derfor spiller på betydningen «nullvisjon eller nulltoleranse for innbrudd». Lagmannsretten er ikke enig i at det er nærliggende å oppfatte merketeksten med den inverterte ordstillingen slik i relasjon til de aktuelle varene, og uansett vil det ikke være avgjørende om merket *også* kan gi slike assosiasjoner. Som redegjort for ovenfor er det tilstrekkelig at én av merkets mulige betydninger beskriver en egenskap ved produktet for at registreringsforbudet skal komme til anvendelse. Det vises også til lagmannsrettens vurdering nedenfor av anførselen om at merket er suggestivt.

Lagmannsretten er enig med tingretten i at sammenstillingen ZEROVISION er klart beskrivende for *maskiner som generer kunstig røyk*. Den relevante omsetningskretsen vil oppfattet merketeksten som en angivelse av en egenskap ved produktet, - røykkanonen røyklegger rommet fullstendig slik at sikten blir borte. Dette er produktets helt sentrale egenskap og formål. Gjennomsnittsforbrukeren vil nettopp oppfatte ZEROVISION som en angivelse av selve formålet med produktet, som er å begrense sikten slik at innbruddstyver får «null sikt» som følge av røykleggingen, tyvene «kan ikke stjele det de ikke kan se». Etter lagmannsrettens syn er det en direkte og spesifikk forbindelse mellom ordmerket og produktet som gjennomsnittsforbrukeren i den relevante omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte som en angivelse av produktets egenskaper og formål.

Lagmannsretten er videre enig med tingretten i at ZEROVISION er beskrivende for sikkerhetsalarmsystemer. Det er ikke omtvistet at sikkerhetsalarmsystemer med røykleggingsfunksjon nå er alminnelige. Lagmannsretten finner det derfor ikke tvilsomt at gjennomsnittsforbrukeren i den relevante omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte ZEROVISION som en angivelse av hva slags alarmsystem det dreier seg om. ZEROVISION framstår da som en direkte beskrivelse av produktets egenskaper og formål på samme måte som for røykkanoner.



Verisure Sàrl har gjort gjeldende at ordmerket er suggestivt, og derfor må godkjennes. Lagmannsretten er ikke enig i dette. Suggestive varemerker er merker som ikke beskriver, men likevel henspiller eller spiller på egenskaper ved varen eller varens art, jf. Lassen og Stenvik, side 100. Som redegjort for ovenfor, finner lagmannsretten at ordmerket må oppfattes som en direkte beskrivelse, ikke en antydning, av de aktuelle varenes egenskaper og formål. Lagmannsretten er enig med klagenemnda som under henvisning til C-191/01 Doublemint uttalte at «ZEROVISION har et meningsinnhold som uten videre kunne vært brukt til å beskrive varene i den alminnelige omsetningen». Videre viser lagmannsretten til HR-2016-2239-A (Route 66) avsnitt 46, der det framgår at det ikke er avgjørende om et ordmerke framstår som suggestivt, dersom merket samtidig er beskrivende.

Tingretten fant at det var et klart friholdelsesbehov for ZEROVISION og uttalte om dette:

«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.»

Lagmannsretten slutter seg til tingrettens vurdering.

Verisure Sàrl har gjort gjeldende at tingretten ikke har lagt tilstrekkelig vekt på at ZEROVISION er registrert som varemerke av European Union Intellectual Property Office (EUIPO) og i flere EU-land.

Som nevnt ovenfor er EU-retten som følge av EØS-avtalen sentral for forståelsen av norsk varemerkerett, og EU-domstolens avgjørelser vil derfor være en sentral rettskilde. Hensynet til rettsenhet innebærer at de samme rettslige normer skal legges til grunn, men EUIPOs praksis og enkeltavgjørelser som er truffet av andre lands myndigheter vil ha mindre vekt selv om de er relevante rettskilder, jf. Rt-2002-391 (God Morgon) og HR-2016-2239-A (Route 66). I LB-2022-64395 oppsummerte lagmannsretten rettstilstanden slik:

«Som nevnt er EU-retten, som følge av EØS-avtalen, sentral for forståelsen av norsk varemerkerett. EU-domstolen har en rekke ganger understreket at varemerkedirektivet tar sikte på å skape rettslikhet i medlemsstatene, jf. for eksempel sak C-273/00 Sieckmann. Tilsvarende må gjelde i forholdet mellom medlemsstatene etter EØS-avtalen. I Rt-2002-391 sluttet Høyesterett seg til følgende uttalelse fra Patentstyret:

Det fremgår også at det er en forutsetning for å nå dette målet, at vilkårene for å få og inneha retten til et registrert varemerke i prinsippet er de samme i alle

medlemsstatene. Hensynet til rettsenhet tilsier at det ved praktiseringen av varemerkeloven tas hensyn til varemerkedirektivets ordlyd, og til praksis knyttet til direktivet. Det vil også være relevant å ta hensyn til praksis knyttet til den tilsvarende bestemmelsen i Rådsforordning 40/94/EF om EF-varemerker ...

Hensynet til rettsenhet innebærer at de samme rettslige normer bør legges til grunn. Derimot kan det ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det er ikke noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle forskjellig ut i de forskjellige land ...

Også i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 (Henkel) ble det lagt til grunn at ett lands myndigheter ikke er bundet av avgjørelser fattet av andre lands myndigheter, men at registrering av et identisk varemerke i ett land er en omstendighet som kan bli tatt i betraktning av myndighetene i et annet land, sammen med øvrige relevante omstendigheter, jf. avsnitt 61 til 63 i dommen.

I HR-2016-1993-A avsnitt 44 til 46 la Høyesterett til grunn at praksis ved EUIPO vil være en relevant rettskilde ved tolkningen av norsk rett. Uttalelsene gjelder imidlertid først og fremst EUIPOs «Guidelines for Examination», som er retningslinjer for avgjørelsen av om vilkårene for registrering av et EU-varemerke er oppfylt, utarbeidet med utgangspunkt i EU-domstolens og EUIPOs praksis. Høyesteretts avgjørelse kan, etter lagmannsrettens syn, ikke tas til inntekt for at enkeltavgjørelser fra EUIPO må tillegges avgjørende vekt ved norske myndigheters vurderinger. Dette må være tilfellet selv om det dreier seg om avgjørelser knyttet til et identisk eller tilnærmet likt ordmerke, slik som i denne saken.»

Denne lagmannsretten slutter seg til denne rettsanvendelsen.

Det er altså relevant, men ikke avgjørende at ordmerket ZEROVISION er registrert i EU og Storbritannia. Det foreligger imidlertid bare en konkret, ubegrunnet avgjørelse fra EUIPO, og inntil Brexit var registreringen i Storbritannia en ren refleksjon av registreringen i EU. Lagmannsretten har ovenfor funnet at norske myndigheters vurdering og konklusjon er i samsvar med både EU-/EØS-retten og norsk rett. Det kan da ikke tillegges avgjørende vekt at et tilsvarende ordmerke er tillatt registrert i EU og Storbritannia.

Registreringen av det kombinerte merket i EU, Storbritannia og flere andre land får ingen betydning for vurderingene i saken her.

Lagmannsretten kan heller ikke se at den markedsundersøkelsen Verisure Sàrl har gjennomført får noen betydning i saken. Det er ikke omtvistet at ZEROVISION ikke var innarbeidet som varemerke på prioriteringstidspunktet høsten 2017. Undersøkelsen er innhentet høsten 2022. Undersøkelsen underbygger heller ikke at ZEROVISION oppfattes som noens særlige kjennetegn.

Verisure Sàrl har vist til en del konkrete forvaltningsavgjørelser som gjelder andre ordmerker. Lagmannsretten kan ikke se at disse avgjørelsene får noen betydning i vår sak.

Oppsummert er det lagmannsrettens syn at ZEROVISION er beskrivende for de aktuelle varenes egenskaper og derfor ikke kan registreres som varemerke. Merket mangler som følge av sin beskrivende karakter også særpreg, og er derfor ikke egnet til å identifisere de aktuelle varenes kommersielle opprinnelse. Vilkårene for registrering er ikke oppfylt, og klagenemndas vedtak er gyldig.

### **Sakskostnader**

Staten har vunnet saken og har krav på erstatning for sine sakskostnader i medhold av hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første og andre ledd. Det foreligger ikke tungtveiende grunner som gjør det rimelig å fritta Verisure Sàrl for sakskostnadene, jf. tvisteloven § 20-2 tredje ledd.

Statens prosessfullmektig har levert sakskostnadsoppgave med krav om salær med 59 200 kroner. Kravet tas til følge, jf. tvisteloven § 20-5 første og femte ledd.

Med det resultat lagmannsretten er kommet til er det ingen grunn til å endre tingrettens sakskostnadsavgjørelser, jf. tvisteloven § 20-9 andre ledd.

### **Konklusjon**

Etter dette forkastes anken og staten tilkjennes sakskostnader for lagmannsretten med 59 200 kroner.

\*

Dommen er enstemmig.

## DOMSSLUTNING

1. Anken forkastes
2. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Verisure Sàrl til Staten ved Klagenemnda for industrielle rettigheter 59 200 – femtinitusentohundre – kroner innen to uker fra dommens forkynnelse.

Kristel Heyerdahl

Espen Sandvik

Einar Kaspersen

Dokument i samsvar med undertegnet original.  
Elza Umarova (signert elektronisk)