



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00096
Dato: 3. november 2021

Klager: Verisure Sàrl
Representert ved: AWA Norway AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Thomas Strand-Utne og Amund Grimstad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 3. mai 2021, hvor ordmerket ZEROVISION, med søknadsnummer 202002242, ble nektet registrert:

Klasse 7: Maskiner som genererer kunstig røyk.

Klasse 9: Sikkerhetsalarmsystemer, unntatt for kjøretøyer.

3 Varemerket ble nektet registrert som følge av at det ble ansett å være beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, og at det ble ansett å mangle det nødvendige særpreg, jf. § 14 første ledd.

4 Klage innkom 2. juli 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 4. august 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 7 og 9, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.
- Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert.
- Merketeksten ZEROVISION vil forstås av den norske gjennomsnittsforbrukeren i betydningen «ingen sikt» eller «null sikt». Merket angir egenskaper og formål for «maskiner som genererer kunstig røyk» i klasse 7, og «sikkerhetsalarmsystemer, unntatt for kjøretøyer» i klasse 9. I tilknytning til slike varer vil forbrukeren tro at bruk av røyk inngår som en funksjon i alarmsystemet/sikkerhetssystemet, det vil si, at røykmaskinen røyklegger lokalene og fratrar tyven muligheten til å se ved eventuelt innbrudd. Bruk av såkalt «sikkerhetsrøyk» i relasjon til varene er vanlig. Dette fremkommer også av søkers hjemmeside, www.verisure.no, at hensikten med ZEROVISION er at innbruddstyven skal få «null sikt» ved et innbrudd.
- At ZERO og VISION er koblet sammen til ett ord, bidrar ikke til å gi det nye ordet varemerkerettslig særpreg. Det sammensatte ordet ZEROVISION skaper et helhetlig og forståelig betydningsinnhold, som ikke fremstår som språklig uvanlig eller uventet. I tilknytning til varene i klasse 7 og 9 vil ikke gjennomsnittsforbrukeren oppfatte merket i betydningen «null visjon». Et merke er også beskrivende så lenge én mulig betydning av ordet direkte og umiddelbart kan oppfattes slik, jf. C-191/01 P, Doublemint.

- ZEROVISION er riktignok ikke «like beskrivende» for «sikkerhetsalarmer», men det foreligger en nærhet mellom disse varene og «kunstrøykmaskiner» og «overvåkningssystemer». Sikkerhetsalarmen kan også ha den funksjonen at den tilkaller og varsler vaktsselskap, politi eller lignende, og setter i gang maskiner som genererer kunstig røyk.
- Merketeksten fremstår også som et rosende og salgsfremmende utsagn for varene, gjennom å ha klart slagordpreg.
- Merketeksten i motsatt rekkefølge, VISON ZERO, «nullvisjon», er også et etablert uttrykk som uttrykker et uttalt mål om at negative omstendigheter innen et gitt samfunnsområde ikke lenger skal få inntreffe, for eksempel, innbrudd og tyverier. Også uttrykket «zero tolerance» er nært beslektet med ZEROVISION. Det søkte merket er egnet til å oppfattes som en uvesentlig endring av disse begrepene, særlig VISION ZERO.
- Det må kreve omfattende markedsføring, og i prinsippet helt eksklusiv bruk, for at publikum/omsetningskretsen skal bli «lært opp» til å oppfatte slike helt generelle og allmenne utsagn som noens særlige og innarbeidede kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd annet punktum, jf. § 3 tredje ledd.
- Det tillegges ikke vekt at merket har blitt ansett særpreget i andre jurisdiksjoner, blant annet i EU.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager mener Patentstyrets konklusjon og beslutning er feil, og det her har blitt lagt en altfor streng distinktivitetsnorm til grunn, ettersom ZEROVISION oppfyller vilkårene i varemerkeloven § 14 første og andre ledd, sett hen til varene i klasse 7 og 9.
- ZEROVISION vil ifølge klager forstås som en sammenstilling av de engelske ordene ZERO og VISION; ZERO betyr «null» og «ingen», mens VISION har betydningene «syn», «sikt» og «visjon». Som helhet vil merket forstås som «nullsyn»/«nullsikt», «ingen syn»/«ingen sikt» og «nullvisjon»/«ingen visjon» på norsk.
- Hverken ordet ZEROVISION eller sammenstillingen ZERO VISION har en bestemt betydning i det engelske språket, og er ikke å finne i ordbøker eller oppslagsverk. Ordmerket ZEROVISION er skapt av klager.
- Bruken av ordet ZEROVISION på klagers hjemmeside, viser bruk av merket sammen med symbolet TM, noe som tydelig viser varemerkebruk. At merket gjengis som ZeroVision på klagers hjemmeside, illustrerer også at det søkte merket er et varemerke.
- Klager er enig med Patentstyret i at ZEROVISION ikke er «like beskrivende» for en «sikkerhetsalarm». Videre er det en lang vei å gå fra betydninger som «nullsyn» og «ingen syn», til egenskaper ved varene som fratår tyven muligheten til å se ved innbrudd, som ved røyklegging av lokalene, slik at tyvene blir forhindret fra å gjennomføre planen/må avbryte

innbruddsforsøket eller ranet. En slik forståelse av merketeksten krever en tolkningsinnsats, og vil ikke komme umiddelbart.

- ZEROVISION vil heller ikke forstås som et rosende, salgsfremmende utsagn for varene. Merket har ikke et typisk slagordpreg, ettersom det er et sammenstilt ord. Patentstyret kan ikke legge en annen eller videre betydning i merket, enn merket alene har og gir. Den tolkningsprosessen som må foretas for at ordmerket ZEROVISION skal oppfattes som et slagord, tilsier at merket har særpreg for varene.
- Videre er det nettopp assosiasjoner til kjente begreper som «VISION ZERO» og «ZERO TOLERANCE» som gjør ZEROVISION særpregt. VISION ZERO og ZERO TOLERANCE har nemlig ingen direkte forbindelse til varene i klasse 7 og 9. Hvis gjennomsnittsforbrukeren i møte med ZEROVISION får assosiasjoner til disse begrepene, tilsier dette at ZEROVISION vil legges merke til og erindres i omsetningssituasjonen. Tankerekken som settes i gang hos gjennomsnittsforbrukeren for å finne en forbindelse mellom varemerket ZEROVISION og begrepene VISION ZERO og ZERO TOLERANCE for de aktuelle varene, er et resultat av at varemerket har iboende særpreg.
- Klagenemndas saker VM 20/00002, PATENTKALI, og VM 17/00055, SMARTSHIELD, er sammenlignbare. I begge saker omgjorde Klagenemnda Patentstyrets nektelser med begrunnelse om at merkene var mer enn antydning om varenes art og egenskaper, enn beskrivende betegnelser for disse. ZEROVISION antyder også varenes egenskaper, gjennom å gi assosiasjoner til nulltoleranse for innbrudd og ran, men sier ikke direkte at varene i klasse 7 og 9 har egenskaper som hindrer slike uønskede handlinger. Merket er av denne grunn særpregt, og i det minste suggestivt.
- Det foreligger ikke noe friholdelsesbehov for ZEROVISION. Det foreligger ingen grunner som tilsier at andre næringsdrivende skal ha behov for å nettopp bruke ZEROVISION i markedsføring og salg av de aktuelle varene.
- Endelig vises det til at det søkte merket har blitt ansett særpregt i blant annet EU og Storbritannia. Det er ingen holdepunkter for å si at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte et varemerke bestående av engelske ord på en annen måte enn gjennomsnittsforbrukerne i eksempelvis EU og Storbritannia.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten ZEROVISION.

10 I vurderingen av om merket skal kunne registreres som et varemerke, må de alminnelige registreringsvilkårene etter varemerkeloven § 14 være oppfylt. I henhold til varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, kan et varemerke ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg består av en angivelse som angir egenskaper ved

varene. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i varemerkeloven § 14 første ledd.

- 11 Høyesterett har uttalt i HR-2001-1049 GOD MORGON at ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets (2008/95) ordlyd og formål, og på praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og til de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (207/2009). Dette er fulgt opp i HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 11, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, bl.a. er å sikre varemerkets funksjon som en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. EU-domstolen har lagt særlig vekt på at varemerker skal være garantier for de merkede varers kommersielle opprinnelse overfor forbrukerne (garantifunksjonen), slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon og C-299/99 Philips/Remington.
- 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varer eller tjenester vil oppfatte merket.
- 14 Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene i klasse 7 og 9 vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 15 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at omsetningskretsen umiddelbart vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene eller egenskapene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab, avsnitt 25.
- 16 Når det gjelder varemerker som består av en kombinasjon av flere elementer, er rettspraksis klar på at det ikke er nok at elementene hver for seg er beskrivende, også sammensetningen må oppfattes direkte beskrivende for at merket skal nektes. Se blant annet EU-domstolens uttalelse i C-265/00 Biomild, avsnitt 37, og EU-rettens avgjørelse T-486/08 Superskin, avsnitt 25 og 26. Det er dermed merkets helhetsinntrykk som er avgjørende. Det følger imidlertid av EU-domstolen at det er nyttig å se på elementene hver for seg før helheten vurderes, jf. C-329/02, Sat.1. Dersom merket er sammensatt av beskrivende elementer, er helheten i utgangspunktet også beskrivende med mindre det er en tydelig forskjell på ordet som helhet og summen av de enkelte beskrivende elementene, eksempelvis fordi helheten er så uvanlig at den etterlater et inntrykk som ligger tilstrekkelig fjernt fra ordenes betydning hver for seg, se C-408/08 P, Color Edition, avsnitt 61, jf. også T-704/16, Scatter Slots, avsnitt 25.

- 17 Det angjeldende merket vil oppfattes som å bestå av de engelske ordene ZERO og VISION. I tilknytning til røykmaskiner i klasse 7 og sikkerhetsalarmsystemer i klasse 9, vil merketeksten ZEROVISION forstås med betydningen «null sikt». Det er en vanlig funksjon ved sikkerhetsalarmsystemer at systemet røyklegger rom og bolig, slik at sikten blir begrenset, og gjennomføringen av innbruddet tilsvarende vanskelig for innbruddstyven. At dette er vanlig, bekreftes av det klager selv siterer fra hjemmesiden; «*sikkerhetsrøyken [...] jager bort tyven*», «*ZeroVision™ fra Verisure røyklegger et rom på under 60 sekunder, slik at innbruddstyven har null sikt og flykter uten å få med seg noe fra boligen eller bedriftslokalet.*» Merketeksten er derfor beskrivende for formål og egenskaper ved de omsøkte varene. ZEROVISION har et meningsinnhold som uten videre kunne vært brukt til å beskrive varene i den alminnelige omsetningen, jf. C- 191/01, Doublemint. Merket består av to verbale elementer med klar språklig betydning. Sammensetningen er hverken uvanlig eller overraskende, og tilfører ingen nye betydninger. Virkningen av sammensetningen er at den vil oppfattes som beskrivende for formål og egenskaper ved de omsøkte varene i klasse 7 og 9.
- 18 Klagenemnda kan i lys av dette ikke vektlegge at ZEROVISION er en nydannelse, eller at merket brukes sammen med symbolet™, og sånn sett tydelig viser at ZEROVISION er et varemerke, slik klager hevder. Klagenemnda er ikke enig i at merketeksten gir assosiasjoner til «nulltoleranse» for ran og innbrudd, som anført av klager.
- 19 Det foreligger etter dette en tilstrekkelig klar og direkte forbindelse mellom ZEROVISION og de aktuelle varene i klasse 7 og 9, og merket blir å nekte etter varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 20 Gjennomsnittsforbrukeren vil som en følge av merkets beskrivende betydning sett hen til varene, heller ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ZEROVISION. Det søkte merket oppfyller derfor ikke garantifunksjonen, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 21 Klager mener Klagenemndas saker VM 20/00002, PATENTKALI, og VM 17/00055, SMARTSHIELD, er sammenlignbare. Klagenemnda er ikke enig i dette. Blant annet er det faktiske grunnlaget ulikt i sakene som klager refererer til. For øvrig vil ikke ethvert ordmerke som består av en sammenstilling av to ord være sammenlignbart; dette må vurderes konkret fra sak til sak.
- 22 Klager har vist til at det søkte merket er registrert i flere jurisdiksjoner, deriblant EU og Storbritannia, og at dette må tillegges vekt i vurderingen av merkets særpreg. Klagenemnda er enig i at registreringer i utlandet kan være relevante, men registrerbarhetsvurderingen i Norge må likevel ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og for denne fremstår merket som beskrivende og uten særpreg, jf. vurderingen ovenfor.
- 23 Klagenemnda viser ellers til HR-2001- 1049 GOD MORGON, hvor førstvoterende sluttet seg til en uttalelse fra Patentstyrets Annen avdeling i sak 6922 NO MORE TANGLES, om at det

«ikke uten videre anses som et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker», og at det ikke er «noe påfallende i at den skjønnsmessige avgjørelse av registreringsvilkårene kan falle ulikt ut i de forskjellige land». Tilsvarende syn fremkommer i EU-domstolens avgjørelse i sak C-218/01 P, Henkel, avsnitt 61-64, og er bekreftet i Høyesteretts avgjørelse av HR-2016-2239-A ROUTE 66. Etter dette anser Klagenemnda rettstilstanden for å være slik at selv om det rettslige og faktiske grunnlaget for registreringsavgjørelsene i det alt vesentlige skulle være lik, kan avgjørelsene fra andre jurisdiksjoner ikke tillegges avgjørende betydning.

- 24 På bakgrunn av dette er Klagenemnda kommet til at det søkte merket må nektes registrert, jf. varemerkeloven § 14 første og andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Thomas Strand-Utne
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)