

Advokatfirmaet Grette DA  
Postboks 1397 Vika  
0114 OSLO

Oslo, 2012.11.05

Deres ref.: 310154-501  
Svarfrist: **2013.02.07**<sup>1</sup>  
Saksnr.: 201207491  
Søker: Oslo Kommune Kulturetaten

## Uttalelse i varemerkesøknad

Vi har dessverre kommet til at vi ikke uten videre kan registrere varemerket, fordi det inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens beskyttede åndsverk. Se varemerkeloven § 16 første ledd bokstav d.

Det søkte merket viser et bilde av en skulptur, som kalles SINNATAGGEN, laget av Gustav Vigeland.

Vi kan likevel registrere merket hvis dere sender inn samtykke fra rettighetshaveren/rettighetshaverne.

Videre har vi kommet frem til følgende:

Merket mangler det varemerkerettslige særpreg som er nødvendig for å kunne registreres som et særskilt kjennetegn for en næringsdrivende. Se varemerkeloven § 14.

Det søkte merket kan angi egenskap og art med noen av de varer og tjenester som søknaden gjelder for. Vi mener merket angir at noen varer i klasse 14 og 19 kan ha formen som statuen SINNATAGGEN viser. I klasse 14 mener vi at alle varene utenom ur og kronometriske instrumenter kan ha formen som statuen SINNATAGGEN viser. I klasse 19 mener vi at varene "monumenter" kan ha formen som statuen SINNATAGGEN viser. Vi mener merket også kan handle om SINNATAGGEN i klasse 16 og 41. I klasse 16 mener vi at "papir og varer laget av disse materialer", som kan være ulike trykksaker og "trykksaker" kan ha et bilde på forsiden som angir at varene handler om SINNATAGGEN. I klasse 41 mener vi at underholdningsvirksomhet og kulturelle aktiviteter kan ha et bilde som angir at tjenestene handler om SINNATAGGEN. Andre næringsdrivende må fritt kunne bruke i bildet av SINNATAGGEN markedsføringen av sine samme og lignende varer og tjenester uten at dette anses som et varemerkeinngrep.

Et varemerke som skal registreres må ha særpreg som kjennetegn for slike varer og/eller tjenester som søknaden gjelder for. Vi viser til varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum.

Merket, som viser et bilde av skulpturen SINNATAGGEN, vil på grunn av sitt beskrivende meningsinnhold heller ikke være egnet til å skille de aktuelle varene og tjenestene fra andres. Når merket brukes på disse varene og tjenesten vil en gjennomsnittsforbruker ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra dette merket. På grunn av dette vil

<sup>1</sup> Bestemmelser om dokumentformater, leveringstidspunkt, frister og betaling av avgifter og gebyrer er gitt i forskrift om avgifter og gebyrer til Patentstyret mv. Forskriften finnes på [patentstyret.no](http://patentstyret.no) og kan fås ved henvendelse til Patentstyrets infosenter.

ikke merket oppfylle varemerkets garantifunksjon, som skal sikre at forbrukeren gjenkjenner en bestemt tilbyder av en vare/tjeneste.

### **Hva må dere gjøre?**

Skriv til oss dersom dere

- er uenige i at merket mangler særpreg, og vil begrunne dette. Vi vil da vurdere saken på nytt.
- mener å ha brukt merket på en slik måte at omsetningskretsen i Norge oppfatter merket som et varemerke. Legg ved dokumentasjon for bruken, så vil vi vurdere saken på nytt.

Med vennlig hilsen

Svein Olav Høgåsen Sandvik  
Dir.tlf. 22 38 74 11