

Edvard Munch Beverages AS
Pilestredet 94 C
0358 OSLO

Oslo, 2018.11.12

Deres ref.: Sven Hauge
Saksnr.: 201212240
Søker: Edvard Munch Beverages AS
Svarfrist: 2019.2.12¹

Uttalelse i varemerkesøknad

Vi viser til vårt brev datert 28. juni 2014, hvor behandlingen av deres søknad ble stilt i bero i påvente av endelig avgjørelse i varemerkesøknad 201207491A, som nå foreligger fra Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). På bakgrunn av denne avgjørelsen har Patentstyret kommet frem til at deres merke ikke kan registreres for de aktuelle varene og tjenestene.

Deres merke ser slik ut:



Begrunnelse

Varemerkesøknad 201207491A som deres søknad sto i bero av, inneholdt et merke bestående av en avbildning av skulpturen «Sinnataggen», som er et kunstverk av Gustav Vigeland.

Nevnte søknad ble ved avgjørelse av KFIR nektet registrert etter varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a. KFIR tok i den nevnte avgjørelsen stilling til om varemerkeregistrering av åndsverk som har falt i det fri etter åndsverksloven § 11 bokstav a «strider mot offentlig orden» etter varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a. Avgjørelsen rettet seg også mot fem andre merker inneholdende en avbildning, utsnitt eller silhuett av kunstverk signert Gustav Vigeland. Vi viser til sak 16/00148, 16/00149, 16/00150, 16/00151, 16/00153 og 16/00154, heretter omtalt som Vigeland-sakene.

Som i Vigeland-sakene, inneholder også deres merke en avbildning av et åndsverk, nemlig maleriet Madonna av Edvard Munch (1863-1944). Dette maleriet har som åndsverkene i Vigeland-sakene også falt i det fri, jf. åndsverksloven § 11.

Åndsverkene som ble behandlet i Vigeland-sakene har en særstilling i norsk kulturarv, noe som også er tilfelle for maleriet Madonna som er avbildet i deres merke. I følge Store Norske Leksikon regnes for eksempel Edvard Munchs kunst som «Norges viktigste bidrag til verdenskunsten».

På bakgrunn av de nevnte likhetene når det gjelder spørsmål om varemerkeregistrering av åndsverk med en særstilling i norsk kulturarv som har falt i det fri, anser vi registrerbarhetsvurderingen av deres merke som analog med registrerbarhetsvurderingen i Vigeland-sakene.

I forbindelse med avgjørelsen i Vigeland-sakene ga EFTA-domstolen en rådgivende uttalelse av varemerkedirektivets bestemmelser når det gjelder vurderingen kunstverk som har falt i det fri sin registerbarhet som varemerker. Vi viser til E-5/16 av 6. april 2017.

EFTA-domstolen fastslår i E-5/16 premiss 88 at «(...) *det faktum at et verk tidligere har vært opphavsrettsbeskyttet, som i den foreliggende sak, kan imidlertid ikke i seg selv danne grunnlag for å nekte varemerkeregistrering*».

EFTA-domstolen fastslår imidlertid at i de tilfeller der det foreligger «*særlige omstendigheter*», som eksempelvis at «*et kunstverk nektes registrert i tilfelle der registreringen anses å utgjøre en reell og tilstrekkelig alvorlig trussel mot visse grunnleggende verdier, eller der behovet for å sikre allmennheten tilgang, anses å utgjøre en grunnleggende samfunnsinteresse i seg selv*» (avsnitt 96)», kan merket nektes registrert på bakgrunn av varemerkedirektivets artikkel 3. nr. 1 bokstav f. Nevnte bestemmelse er sentral for tolkningen av varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a.

KFIR legger den ovenfor nevnte uttalelse til grunn for tolkningen av varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a i Vigeland-sakene. KFIR legger i denne forbindelse avgjørende vekt på at kunstverk av Vigeland har «*positive konnotasjoner hos den norske befolkning*», og ved å tilegne seg enerett til verkene av Vigeland, «*vil man stå i en konkurransemessig svært fordelaktig stilling sammenlignet med andre næringsdrivende*». En slik konkurransemessig fordel knytter seg både til verkene positive konnotasjoner og til at man da får en enerett som det automatisk knytter seg mye goodwill og signalverdi til. I tillegg vektlegger KFIR at en varemerkeregistrering vil innebære at verkene tas ut av det fri ved at en varemerkeregistrering av verkene «*(...)potensielt vil kunne begrense allmennhetens frie tilgang til verkene*» (avsnitt 24) . Vi finner at de nevnte hensyn også gjør seg gjeldende i den foreliggende sak.

En registrering av deres merke ville medføre en konkurransemessig fordel som ville være en alvorlig trussel mot grunnleggende verdier i det norske samfunnet. I denne vurderingen har vi lagt vekt på at Madonna-maleriet er et svært kjent åndsverk som har en høy status og verdi i det norske samfunn. Det er knyttet positive konnotasjoner til verket som ingen kan gis enerett til i form av en varemerkeregistrering. En registrering av deres merke ville også kunne hindre allmennhetens frie tilgang til verkene ettersom en varemerkeregistrering ville gjøre at verket ble tatt ut av det fri.

På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor, mener vi at en registrering av deres merke vil være i strid med den offentlige orden etter varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a.

Svarfrist

Vi må motta et skriftlig svar senest **12. februar 2019**. Send gjerne inn svaret via [Altinn](#). Hvis vi ikke mottar svar innen fristen, henlegger vi søknaden. En henlagt søknad kan bare gjenopptas mot å betale en avgift. Se varemerkeloven § 23 og forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og KFIR § 17.

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål.

Med vennlig hilsen

Eva Havnerås
Telefon: 22 38 73 85

¹ Bestemmelser om dokumentformater, leveringstidspunkt, frister og betaling av avgifter og gebyrer er gitt i forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter av 1.april 2014. Forskriften finnes på patentstyret.no og kan fås ved henvendelse til Patentstyrets infosenter.