

Patentstyret
Postboks 8160
Dep 0033 Oslo
Deres ref.: 201207491

Oslo, 4. februar 2013

2013 -02- 05

SØKNADSNUMMER: 201207491
VAREMERKE: FIGURMERKE
SØKER: OSLO KOMMUNE KULTURETATEN

BEMERKNINGER TIL STYRETS FORELØPIGE REGISTRERINGSNEKTELSE

1. INNLEDNING

Det vises til Styrets foreløpige uttalelse av 5. november 2012, der det søkte merket er delvis nektet registrert. Den foreløpige registreringsnektelsen er basert på varemerkeloven § 16 første ledd bokstav d, samt § 14 første ledd annet punktum.

Videre vises det til møte den 13. desember 2012, hvor Styret redegjorde nærmere for sin oppfatning av saken.

Oslo Kommune Kulturetaten er ikke enige i Styrets vurdering og ønsker derfor å komme med enkelte bemerkninger.

2. VAREMERKELOVEN § 16 FØRSTE LEDD BOKSTAV D

Styrets uttaler i relasjon til varemerkeloven § 16 første ledd bokstav d at:

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

Søker kan informere Styret om at alle rettigheter til samtlige av Vigelands verk i Oslo kommunes eie er overdratt til Oslo kommune gjennom "Overenskomst mellom Kristiania kommune og Gustav Vigeland" av 1. februar 1921. Avtalen vedlegges som:

Bilag 1 "Overenskomst mellom Kristiania kommune og Gustav Vigeland" av 1. februar 1921

Det følger av avtalens § 8 at:

Vigelands kunstnerrett til samtlige kommunen tilfaldne arbeider overdrages kommunen.

Med dette legges det til grunn at varemerkeloven § 16 første ledd bokstav d, ikke lenger vil være et hinder for registreringen av det søkte varemerket.

669255-1

3. VAREMERKELOVEN § 14

3.1. Innledende bemerkninger

Hva gjelder varemerkeloven § 14, er det avklart at Styrets innvending knytter seg til det søkte merkets angivelige beskrivende egenskaper. Nærmere bestemt, er det ikke merkets kvalitative egenskaper, men snarere det faktum at merket er velkjent som gjør at Styret ikke anser merket som registrerbart.

Videre er det avklart at Styret *ikke* er av den oppfatning at avbildninger av åndsverk som sådan kan oppfattes som beskrivende for produkter som kan ha samme form som åndsverket, eller som på annen måte kan relateres åndsverket. Dette må legges til grunn også for Vigelands verk.

Det som Styret derimot har ansett som problematisk er imidlertid at det søkte figurmerket er velkjent, og at dette angivelig medfører et friholdelsesbehov som Styret har uttrykt som et behov for andre næringsdrivende til å:

...fritt kunne bruke i bildet av SINNATAGGEN markedsføringen av sine samme og lignende varer og tjenester uten at dette anses som et varemerkeinngrep.

Kommunen har derfor forstått Styret slik at kommunen i utgangspunktet kunne ha fått registrert det søkte merket dersom kommunen hadde søkt om dette før åndsverket SINNATAGGEN ble et velkjent verk. Vi kan ikke si oss enige med Styrets vurdering som inneholder flere vesentlige svakheter og vil i den forbindelse påpeke følgende forhold:

For det første så har Styret ikke sett nærmere på årsaken til at verket SINNATAGGEN er velkjent og om dette er noe som kan tilskrives kommunens innsats. Kommunen mener at det her er tale om en innsats som ikke bare vil forsvare en registrering av det søkte merket, men som også vil danne grunnlag for såkalt innarbeidelsesvern jfr. varemerkeloven § 3 annet ledd og § 4 annet ledd. Vi vil gjøre nærmere dere for dette under punkt 3.2.

For det andre så har Styret nærmest bare forutsatt at det er et betydelig friholdelsesbehov for kjente åndsverk, uten at det foretas noen nærmere vurdering av dette friholdelsesbehovet og hvor berettiget og rimelig dette egentlig er. Dette vil vi gjøre nærmere rede for under punkt 3.3.

3.2. Bakgrunnen for Sinnataggens velkjenthet

Det er en kjensgjerning at SINNATAGGEN er et åndsverk med gode kunstneriske kvaliteter. Det finnes imidlertid mange kunstverk som innehar de samme kunstneriske kvalitetene, også verk av Vigeland, men som ikke er like kjent og som dermed ikke nyter den samme statusen som SINNATAGGEN. Som eksempler på slike verk fremlegges:

Bilag 2 "Mor og barn" (1909) (både bronse og marmor – også som krigsminnesmerke i Tønsberg);

Bilag 3 "Mann og kvinne" (1905);

Bilag 4 "Petter Dass" (1906)

Kommunen mener at SINNATAGGENs velkjenthet ikke bare kan tilskrives de kvalitative egenskapene ved verket, men i det vesentligste skyldes en omfattende innsats fra Oslo kommune som kan relateres til de søkte varer og tjenester, eksempelvis tjenesteklasse 41.

Av avgjørende betydning i denne sammenhengen, er kommunens etablering, løpende administrasjon og vedlikehold av Vigelandsparken. Vigelandsparken er *verdens største skulpturpark med kunstverk utført av én kunstner*. Parken er en unik arena for eksponering og