

Advokatfirmaet Grette DA
Postboks 1397 Vika
0114 OSLO

Oslo, 2013.05.14

Deres ref.: 310154-501
Svarfrist: **2013.08.16**¹
Saksnr.: 201207491
Søker: Oslo Kommune Kulturetaten

Uttalelse i varemerkesøknad

Vi viser til deres brev av 4. februar 2013.

Patentstyret har vurdert søknaden på nytt, og på bakgrunn av avtalen av 1. februar 1921 mellom Oslo kommune og Gustav Vigeland, frafaller vi varemerkeloven § 16 første ledd bokstav d som hinder for registrering.

Vi fastholder imidlertid at merket er uregistrerbart for enkelte varer og tjenester i klasse 14, 16, 19 og 41 etter varemerkeloven § 14 første ledd og annet ledd bokstav a. I tillegg vil merket være uregistrerbart for "*varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser)*" i klasse 6 etter varemerkeloven § 14 første ledd og annet ledd bokstav a. Merket kan registreres for de øvrige varene og tjenestene som merket er søkt for, se nedenfor.

Patentstyret vil først knytte noen bemerkninger til fullmektigens innledning. I innledningen viser fullmektigen til møtet mellom Patentstyret og søker, og dette danner delvis grunnlaget for de anførsler som fullmektigen fremsetter.

Fullmektigen skriver at "Patentstyret *ikke* er av den oppfatning at avbildninger av åndsverk som sådan kan oppfattes som beskrivende for produkter som kan ha samme form som åndsverket ...". Til dette skal vi bemerke at dette må bero på en konkret vurdering av hvert enkelt merke i relasjon til de konkrete varer og tjenester som en søknad omfatter. Vi har imidlertid ingen fast regel eller praksis for at alle åndsverk vil beskrive formen eller andre forhold ved varene og tjenestene som et merke er søkt for.

I denne konkrete saken har vi vurdert merket som beskrivende og uten særpreg for enkelte varer og tjenester. Det har vært av betydning i denne vurderingen at omsetningskretsen kjenner til statuen som er gjengitt i merket ("Sinnataggen"). Når omsetningskretsen gjenkjenner merket som en gjengivelse av en konkret statue, vil de kun oppfatte at merket angir arten og egenskaper ved enkelte av varene og tjenestene, og ikke som en angivelse av en kommersiell opprinnelse. Se nærmere om vurderingen nedenfor.

For vår vurdering har det således vært av betydning at statuen er kjent for omsetningskretsen som nettopp statuen "Sinnataggen". Denne kjennskapen betyr imidlertid

¹ 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 og kan fås ved henvendelse til Patentstyrets infosenter.

ikke at statuen gjengitt i merket er "velkjent" som et varemerke i varemerkelovens § 4 annet ledd sin forstand, eller "godt kjent" som noens særlige kjennetegn etter § 3 tredje ledd.

Søkerens fullmektig bestrider at merket er beskrivende for noen av varene eller tjenestene, samt at merket er uten særpreg. I all hovedsak begrunner fullmektigen dette med at det ikke foreligger noe friholdelsesbehov for merket. Til støtte for dette anfører fullmektigen at merket ikke gjengir et generisk eller dagligdags ord eller uttrykk som beskriver egenskaper ved et generisk produkt, men kun gjengir et konkret og unikt åndsverk skapt av Vigeland. Fullmektigen viser her til rettskilder som omtaler kjerneområdet for friholdelsesbehovet. På denne bakgrunn anfører fullmektigen at andre næringsdrivende ikke har en legitim interesse eller behov for å bruke bildet gjengitt i merket i sin egen markedsføring.

Patentstyret er enig med fullmektigen i at det ikke foreligger et konkret friholdelsesbehov for bruken av åndsverket som et varemerke. Dette gjelder særlig så lenge vernetiden fortsatt er i behold. Vi ser at friholdelsesbehovet er anført som et moment i vår tidligere begrunnelse, men hensynet til å holde åndsverket fritt har likevel ikke vært avgjørende for vår nektelse. Vi vil her understreke at friholdelsesbehovet kun er et moment og ikke et selvstendig nektelsesgrunnlag, i vurderingen av hvorvidt et merke skal registreres eller ikke. Dersom et merke er funnet å være beskrivende og uten særpreg, må det nektes registrert uavhengig av om det foreligger et konkret friholdelsesbehov. Se til dette Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett (2011), s. 58 med videre henvisninger.

Siden hensynet til frihold ikke utgjør hovedbegrunnelsen for vår nektelse, vil vi ikke vurdere konkret de anførsler som direkte gjelder dette, slik som kjerneområdet for friholdelsesbehovet, varemerkelovens formål om å hindre illojal konkurranse og rekkevidden av åndsverksloven § 48.

Vi skal i det følgende redegjøre nærmere for vårt syn på saken.

Det avgjørende spørsmålet er om det søkte figurmerket må nektes registrert fordi det er beskrivende for enkelte varer og tjenester, eller fordi det ikke er egnet til å skille innehavers varer og tjenester fra andres og dermed mangler varemerkerettslig særpreg for varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum og annet ledd bokstav a.

Det søkte merket består av en naturalistisk gjengivelse av statuen "Sinnataggen" plassert på en sokkel. Dette er en statue i Vigelandsparken i Oslo, og vår granskning viser at denne regnes som en av Gustav Vigelands mest kjente skulpturer. Vi legger derfor til grunn at den norske omsetningskretsen uten videre vil oppfatte merket som en gjengivelse av nettopp "Sinnataggen". Det er i dag ikke uvanlig å benytte kjente verk ved såkalt "merchandising". Dette innebærer at det aktuelle verket benyttes på ulike måter ved salg og promotering av ulike produkter, eksempelvis ved at verket utgjør formen på hele eller deler av produktet eller lignende. På denne bakgrunn mener vi at gjennomsnittsforbrukeren - når det søkte figurmerket påføres varene "*varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser)*" i klasse 6, og "*varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener*" i klasse 14 - direkte og umiddelbart vil oppfatte merket som nettopp en slik angivelse av formen og utseendet på varene. Dette ved at gjennomsnittsforbrukeren vil tro at de ulike smykkene, steinene og metallvarene, eksempelvis nøkkelringene, helt eller delvis har en form eller utseende som gjengir statuen "Sinnataggen".

Tilsvarende vil gjennomsnittsforbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte at figurmerket angir formen og utseendet på varene "*monumenter (ikke av metall)*", da monumentene kan

være kopier av eller selve statuen "Sinnataggen". Merket vil derfor være beskrivende også for disse varene.

Varene "papir og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser" og "trykksaker" i klasse 16, er varer som inkluderer blant annet bøker, magasiner, postkort og plakater. Når merket påføres disse varene, vil gjennomsnittsførbrukeren direkte og umiddelbart oppfatte at merket angir varenes innhold eller motiv.

Tjenestene "underholdningsvirksomhet" og "kulturelle aktiviteter" er tjenester som blant annet omfatter utstillinger og tjenester i tilknytning til parker. Av den grunn vil bruken av merket fremstå som en angivelse av tjenestenes art og innhold, nemlig at de omhandler eller omfatter statuen "Sinnataggen". Gjennomsnittsførbrukeren vil derfor direkte og umiddelbart oppfatte merket som beskrivende også for disse tjenestene.

Når omsetningskretsen uten videre gjenkjenner merket som en gjengivelse av en konkret statue - her "Sinnataggen" - vil de kun oppfatte det søkte figurmerket som en angivelse av arten og egenskaper ved de nevnte varene og tjenestene i klasse 6, 14, 16, 19 og 41. Dette ved at merket direkte og umiddelbart angir formen, utseendet eller innholdet av varene og tjenestene. Vi viser til varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a.

Videre kan vi ikke se at merket som helhet innehar en kommersiell gjenkjennelseeffekt. Det søkte figurmerket består som nevnt av en naturalistisk gjengivelse av en av Vigelands mest kjente skulpturer, nemlig "Sinnataggen", og omsetningskretsen vil derfor uten videre gjenkjenne figuren i merket som nettopp denne statuen. Gjenkjennelseeffekten til merket vil dermed knytte seg til "Sinnataggen" som en konkret statue i Vigelandsparken - og dermed som en angivelse av formen, utseendet eller innholdet av varene og tjenestene - og ikke til "Sinnataggen" som en indikator for den kommersielle opprinnelsen til de aktuelle varene og tjenestene. Når merket ikke har gjenkjennelseeffekt som en angivelse av kommersiell opprinnelse, så oppfyller det ikke garantifunksjonen som er hovedformålet til et varemerke og som et varemerke må ha for å kunne gis vern, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i C-37/03 P, *BioID*, premis 27. Vi viser til varemerkeloven 14 første ledd annet punktum.

Fullmektigen har anført at "Sinnataggen" som er gjengitt i merket er et velkjent verk, hvilket skyldes både de kvalitative egenskaper ved verket og søkers omfattende innsats vedrørende verket. Fullmektigen viser til at denne innsatsen relaterer seg til de søkte varene og tjenestene, og anfører at kjennskapen til merket gjør det innarbeidet som varemerke for søker.

Fullmektigen har innlevert følgende dokumentasjon i sakens anledning:

Bilag:

2. Bilde av "Mor og barn" (1909)
3. Bilde av "Mann og kvinne" (1905)
4. Bilde av "Petter Dass" (1906)
5. Forordet fra Tone Wikborg, Fra Vigelandfontenens historie, Oslo 1969
6. Byrådssak 1130/03 - Rehabilitering av Vigelandsparken - budsjettjustering
7. Riksantikvarens fredningsvedtak av 13. februar 2009
8. Utskrift av VisitOslo hvor det uttales at Vigelandsparken er en av Norges mest besøkte attraksjoner med rundt 1 million besøkende
9. Utskrift fra hjemmesiden til Frognerparkens Venner hvor det årlige besøkstallet anslås til rundt 2 millioner
10. Utskrift om "Broen" fra Vigeland-museets hjemmeside

11. Utskrift fra internettauksjon av postkort med "Sinnataggen" fra 1953
12. Utskrift fra internettauksjon av postkort med "Sinnataggen" fra 1954
13. Utskrift fra internettsalg av postkort med "Sinnataggen" fra 1967
14. Utskrift fra internettsalg av postkort med "Sinnataggen" fra 1981
15. Utskrift fra internettauksjon av udatert med "Sinnataggen", trolig fra 50- eller 60-tallet
16. Utskrift fra Vigelandsparkens nettbutikk hvor "Sinnataggen" inngår som et av 15 plakatmotiv
17. Oversikt fra Vigeland-museet over nyere suvenirer og effekter med "Sinnataggen". En rekke av produktene har gått ut av produksjon, men uten at det har vært mulig å datere disse eksakt
18. Sak fra Dagens Næringslov den 6. desember 2002
19. Faksimile fra VG fra 8. februar 2012.
20. Kopier av Oslo kommunes papirer som viser kommunens behandling av forespørsel om deponering av Vigelands skulpturer til skulpturparken i Sapporo

Spørsmålet er bruken av figurmerket som gjengir "Sinnataggen" har hatt den virkning at det i dag er "godt kjent" i omsetningskretsen i Norge som "noens særlige kjennetegn" for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 6, 14, 16, 19 og 41, jf. varemerkeloven §§ 3 tredje ledd.

Vi kan dessverre ikke se at den innsendte dokumentasjonen er tilstrekkelig til å vise slik virkning av bruk som kreves etter varemerkeloven §§ 3 tredje ledd og 14 tredje ledd annet punktum. Merket må ha vært brukt intensivt eller i en lengre periode før varemerkesøknaden ble innlevert. Dokumentasjonen må vise at bruken har medført at merket er godt kjent i den relevante omsetningskretsen i Norge som noens særlige kjennetegn, og således er egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet.

Bilag 2-4 er i følge fullmektigen ment å illustrere tre verk som har den samme kunstneriske kvaliteter som "Sinnataggen", men som ikke er like kjent. Siden bilagene ikke gjelder bruken av det søkte merket, er de ikke direkte relevant for vurderingen i nærværende sak.

Fullmektigen anfører at "Sinnataggen" ikke bare er velkjent på grunn av sine kvalitative egenskaper, men også på grunn av en omfattende innsats fra Oslo kommune. Fullmektigen viser her til kommunens etablering, løpende administrasjon og vedlikehold av Vigelandsparken. Bilag 5 til 17 retter seg i all hovedsak mot denne forvaltningen av Vigelandsparken og dets innhold, mens bilag 18 til 20 på sin side viser at bruken har vært mer eller mindre eksklusiv.

Til dette skal vi først bemerke at det ikke er omfanget av bruken, det vil si intensitet og varighet på bruken, som er avgjørende, men hvilken virkning bruken har hatt. Dokumentasjonen på innarbeidelse må vise at bruken har hatt den virkning at kjennetegnet oppfattes som et varemerke.

Videre er Patentstyret ikke i tvil om "Sinnataggen" - eller Vigelandsparken som helhet - er kjent for den norske omsetningskretsen. Heller ikke er vi i tvil om at søker har lagt ned betydelige midler i forvaltningen av parken, og at søker har gjort seg en omfattende og langt på vei eksklusiv bruk av figuren gjengitt i merket. På bakgrunn av dokumentasjon kan vi imidlertid ikke se at bruken av "Sinnataggen" utgjør en bruk av det søkte merket som et varemerke, det vil si en bruk av merket som har hatt den virkning at merket har en gjenkjennelseeffekt som kommersiell opprinnelse for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 6, 14, 16, 19 og 41.

De oppgitte summer i brevet fra fullmektigen og bilag 6, viser at søker har brukt betydelig midler på etableringen av parken og den videre drift og forvaltning over de siste tiår. Det er

imidlertid ikke fremsatt noen anførsler eller godtgjort på hvilken måte disse midlene har bidratt til at omsetningskretsen i dag oppfatter "Sinnataggen" som et varemerke for de varer og tjenester som merket er nektet for. Dokumentasjonen viser bare at søker har brukt betydelige midler på å vedlikeholde, drifte og promotere parken, herunder "Sinnataggen", hvilket kan ha bidratt til det høye besøksantallet (se nedenfor) og parkens anseelse som en turist- og kulturattraksjon. De betydelige beløpene som er brukt på den daglige driften og forvaltningen av Vigelandsparken gir derimot ikke i seg selv grunnlag for å konstatere at omsetningskretsen vil oppfatte statuen gjengitt i merket som en angivelse av en kommersiell opprinnelse for de nektede varer og tjenester. Vi vurderer det slik at tiltakene som har medført en økt bevissthet og oppmerksomhet rundt verkene i Vigelandsparken, har bidratt til å gjøre "Sinnataggen" velkjent som et kunstverk. Dette underbygges av omtalen i bilag 10, hvor det fremgår at "Sinnataggen" er en av "parkens største attraksjoner". Vi kan imidlertid ikke se at "Sinnataggen" gjengitt i det søkte figurmerket, gjennom tiltakene er "godt kjent" som et kjennetegn som identifiserer at de aktuelle varene og tjenestene i klasse 6, 14, 16, 19 og 41 har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet.

Bilag 8 og 9 gir en oversikt over antall besøkende i Vigelandsparken/Frognerparken, og anslår besøkstallet til å være én til to millioner hvert år. Dette må karakteriseres som et betydelig antall besøkende. Det at en betydelig andel av omsetningskretsen har besøkt Vigelandsparken/Frognerparken, og dermed sannsynligvis har sett "Sinnataggen", gir likevel ikke grunnlag for å trekke den konklusjon at den norske omsetningskretsen oppfatter statuen gjengitt i merket som et varemerke, når merket anvendes på de nektede varer og tjenester. Antall besøkende tilsier etter vår vurdering at statuen gjengitt i merket i høyden er godt kjent i markedet som en statue i Vigelandsparken og som en turist- og kulturattraksjon.

Bilag 11 til 17 viser bruk av "Sinnataggen" på flere ulike varer, slik som postkort, plakater, nøkkelringer, magnet, kortstokker, klær og lignende. Fullmektigen anfører at søker har fremhevet "Sinnataggen" som identitetsbærer og opprinnelseskjennetegn for Oslo kommune, blant annet ved å påføre verket på disse produktene.

Patentstyret er ikke enig i dette. Etter vårt syn underbygger dokumentasjonen i bilag 11 til 17 vår vurdering av merket ovenfor, nemlig at statuen gjengitt i merket fremstår som en angivelse av varenes utseende, form og innhold på de varer som merket er nektet for. Dette ved at dokumentasjonen viser at "Sinnataggen" utgjør formen på blant annet nøkkelringene, angir innholdet i bøkene eller fremstår som et dekorativt moment på postkortene og plakater. Bruken av "Sinnataggen" fremstår her kun som en beskrivende karakteristikk av produktene - en karakteristikk som vil gi omsetningskretsen klare assosiasjoner med statuen "Sinnataggen" som et kjent kunstverk - og ikke som den kommersielle angivelsen for produktene.

Den enerett som søker har utøvd i medhold av åndsverkloven, hvis håndhevelse er eksemplifisert gjennom bilag 18 til 20, tilsier en tilnærmet eksklusiv bruk av figuren gjengitt i merket. Det å hindre andre i å bruke statuen som er gjengitt i merket er imidlertid ikke tilstrekkelig dersom den eksklusive bruken i seg selv ikke kan karakteriseres som en varemerkebruk som har medført at merket er "godt kjent" som "noens særlige kjennetegn". Vi kan derfor ikke se at bilag 18 til 20, når disse vurderes i sammenheng med den øvrige dokumentasjonen, tilsier at det søkte figurmerket vil bli oppfattet som en angivelse av en kommersiell opprinnelse for de varer og tjenester som merket er nektet for.

Fullmektigen anfører at dokumentasjonen samlet sett er innarbeidet og velkjent som Vigelandsparkens opprinnelseskjennetegn, og at den samlede innsatsen tilsier at "Sinnataggen" nyter det såkalte "Kodakvernet".

Til dette vil vi først bemerke at varemerkelovens § 4 annet ledd ("Kodakvernet") regulerer omfanget av vernet for det tilfellet at et merke i det hele tatt har vern, og er således ikke direkte relevant ved vurdering av om et merke har vern fordi det gjennom bruk og

innarbeidelse er "godt kjent" som "noens særlige kjennetegn" etter § 3 tredje ledd. Videre kan vi ikke se at dokumentasjonen totalt sett tilsier at merket er innarbeidet. Den samlede dokumentasjonen tilsier at statuen gjengitt i merket er godt kjent i den norske omsetningskretsen som en konkret statue, nemlig "Sinnataggen". Denne gjenkjennelsen vil gjøre at omsetningskretsen kun oppfatter merket som en beskrivende karakteristikk når merket anvendes på de varer og tjenester som merket er nektet for, jf. vurderingen av dette ovenfor, og ikke som en angivelse av en kommersiell opprinnelse.

Den innsendte dokumentasjonen gir verken hver for seg eller samlet, grunnlag for å fastslå at det søkte figurmerket som gjengir "Sinnataggen" er "godt kjent" i Norge som "noens særlige kjennetegn" for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 6, 14, 16, 19 og 41, jf. varemerkeloven §§ 3 tredje ledd.

Merket kan imidlertid registreres med følgende varefortegnelse:

Klasse 3, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 43: Som angitt i søknaden.

Klasse 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetskap og -skrin; malmer.

Klasse 14: Edle metaller og deres legeringer; ur og kronometriske instrumenter.

Klasse 16: Papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer.

Klasse 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall).

Klasse 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; sportslige aktiviteter.

Hvis vi ikke mottar skriftlig svar innen **2013.08.16**, blir saken henlagt. Se varemerkeloven § 23.

Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart.

Med vennlig hilsen

Fredrik Almaas
 Dir.tlf. 22 38 76 37