

Advokatfirmaet Grette DA  
Postboks 1397 Vika  
0114 OSLO

Oslo, 2014.03.06

Deres ref.: 310154-501  
Svarfrist: **2014.06.08**<sup>1</sup>  
Saksnr.: 201207491A  
Søker: Oslo kommune Kulturetaten

## Uttalelse i varemerkesøknad

Vi viser til deres brev av 3. desember 2013.

Patentstyret har vurdert søknaden på nytt, og vi fastholder at merket er uregistrerbart for varene og tjenestene i klasse 6, 14, 16, 19 og 41 etter varemerkeloven (vml.) § 14 første ledd og annet ledd bokstav a.

I tillegg har vi, etter en fornyet vurdering, kommet frem til at merket har en form som tilfører varene i klasse 6, 14 og 19 en betydelig verdi, jf. vml. § 2 annet ledd.

\*\*\*\*\*

Patentstyret vil innledningsvis presisere at samtlige søknader fra Oslo kommune som gjengir kunstverk av Gustav Vigeland, samt navnene på disse kunstverkene, har vært gjenstand for en ny og samlet behandling i etterkant av Klagenemnda for industrielle rettigheter (heretter Klagenemnda) sin behandling av ordmerket PIPPI LANGSTRØMPE i sak VM 13/044. Denne avgjørelsen har medført en revisjon av praksis hva gjelder navn på fiktive karakter, men har også resultert i en gjennomgang av vår praksis rundt åndsverk mer generelt, enten disse har falt i det fri eller ikke. Vi vil imidlertid påpeke at Klagenemndas sak i VM 13/044 gjaldt navnet på en fiktiv karakter i et åndsverk, mens nærværende søknad gjengir et konkret åndsverk. Sakene kan derfor ikke uten videre anses som fullt ut analoge.

Av de grunner som fremgår av avsnittet ovenfor, må registreringen av varemerkesøknad nr. 201207491 (registrering nr. 283220) anses som en enkeltregistrering som ble avgjort forut for den nye og samlede behandlingen av alle søknadene til Oslo kommune relatert til Vigelands kunst. Vurderingen og registreringen av dette merket har vært relevant i saksbehandlingen av de ulike søknadene som gjelder tilsvarende eller lignende motiv, men vi har ikke funnet å kunne legge avgjørende vekt på denne registrering. Hensynet til det vi vurderer som det juridisk riktige resultat må her veie tyngre enn hensynet til likebehandling.

På denne bakgrunn kan nærværende sak skille seg i begrunnelse og resultat fra varemerkesøknad nr. 201207491 (registrering nr. 283220).

\*\*\*\*\*

---

<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.

Det aktuelle merket er et figurmerke og ser slik ut:



Det søkte merket består av en naturalistisk gjengivelse av statuen «Sinnataggen». Denne statuen er skapt av Gustav Vigeland, og befinner seg i Vigelandsparken i Oslo. Dette skulpturverket var tidligere belagt med opphavsrettslig enerett etter åndsverklovens regler, men fra og med 1. januar 2014 falt den opphavsrettslige beskyttelsen av verket bort.

Vurderingen av merkets særpreg, jf. vml. § 14.

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 viser fullmektigen til Klagenemndas behandling av ordmerket PIPPI LANGSTRØMPE i sak VM 13/044, samt tidligere anførsler.

Patentstyret er ikke enig i fullmektigens vurdering av merkets registrerbarhet, og vi skal i det følgende redegjøre for vårt syn på saken.

Det avgjørende spørsmålet er om det søkte figurmerket må nektes registrert fordi det er beskrivende for varene og tjenestene, og/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.

Vår granskning av statuen «Sinnataggen» viser at denne regnes som en av Gustav Vigelands mest kjente skulpturer, samt et av de mest kjente kunstverkene i Norge mer generelt. Vi legger derfor til grunn at den norske omsetningskretsen uten videre vil oppfatte merket som en gjengivelse av nettopp «Sinnataggen». Det er vanlig å benytte slike kjente verk ved såkalt «merchandising», hvilket innebærer at det aktuelle verket benyttes på ulike måter ved salg og promotering av ulike produkter, typisk ved at et produkt har samme form som verket.

På denne bakgrunn mener vi at gjennomsnittsforbrukeren - når det søkte figurmerket benyttes på varene «*varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser)*» i klasse 6, «*varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker*» i klasse 14 og «*monumenter (ikke av metall)*» i klasse 19 – direkte og umiddelbart vil oppfatte merket som en slik angivelse av formen og utseendet på varene. Dette ved at gjennomsnittsforbrukeren vil tro at merket helt eller delvis angir formen på smykkene og metallvarene, og at monumentene kan være kopier av eller selve statuen «Sinnataggen». På dette punktet skiller det søkte figurmerket seg fra ordmerket PIPPI LANGSTRØMPE, som Klagenemnda fant særpreget, da nærværende merke vil være beskrivende for varenes form. Vi viser til varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a.

Et merke som er direkte beskrivende vil nødvendigvis også mangle atskillende evne, jf. blant annet C-363/99, *Postkantoor*, premiss 86. Som en konsekvens at merkets beskrivende karakter, kan vi ikke se at det søkte figurmerket vil bli oppfattet som en angivelse av kommersiell opprinnelse som kan skille innehaverens varer fra andres. Det søkte merket vil derfor kun bli oppfattet som en angivelse av varenes form, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse.

Videre har vi kommet frem til at merket ikke innehar en kommersiell gjenkjennelseeffekt – særpreg – for varene «*edle stener*» i klasse 14 og «*papir og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser*» og «*trykksaker*» i klasse 16, samt tjenestene «*underholdningsvirksomhet*» og «*kulturelle aktiviteter*» i klasse 41. Som det fremgår ovenfor, viser vår granskning at «*Sinnataggen*» er en av Norges mest velkjente og berømte statuer. Dette gjør at statuen «*Sinnataggen*» står i en særstilling i forhold til en del andre verk av Vigeland. Den blikkfangeffekt som «*Sinnataggen*» har – som en av de mest kjente og berømte statuene i Norge – gjør at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte denne statuen som en angivelse av kommersiell opprinnelse for noen varer og tjenester. På denne bakgrunn legger vi til grunn at gjenkjennelseeffekten til merket kun vil knytte seg til «*Sinnataggen*» som en konkret statue i Vigelandsparken, 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, oppfyller det ikke garantifunksjonen som er hovedformålet til et varemærke og som et varemærke må ha for å kunne gis vern, jf. blant annet EU-domstolens avgjørelse i C-37/03 P, *BioID*, premiss 27. Vi viser til varemerkeloven 14 første ledd annet punktum.

Hva gjelder friholdelsesbehovet, viser vi til vårt brev av 14. mai 2013, hvor det fremgår at vi var enige i at det ikke forelå et konkret friholdelsesbehov. Men som det også fremgår av vårt brev, måtte dette gjelde så lenge vernetiden fortsatt var i behold. Som det fremgår ovenfor, har den den opphavsrettslige beskyttelsen av verket «*Sinnataggen*» falt bort. Verket er dermed i utgangspunktet gjenstand for fri utnyttelse, hvilket medfører at det også kan foreligge et reelt og legitimt behov for å holde skulpturen gjengitt i det søkte merket fritt. Dette i motsetning til navnet «*Pippi Langstrømpe*», som fremstår som et konstruert og særpreget navn, og som er en karakter i ulike verk som fortsatt er belagt med opphavsrettslig enerett.

Uavhengig av dette vil vi igjen 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.

Fullmektigen har tidligere anført at kjennskapen til det søkte figurmerket gjør det innarbeidet som varemærke for søker. Fullmektigen har ikke innlevert noen ny dokumentasjon på dette. Vi viser derfor til vår tidligere vurdering i brev av 14. mai 2013, som vi fastholder.

\*\*\*\*\*

Merket har en form som tilfører varen en betydelig verdi, jf. vml. § 2 annet ledd.

I begrunnelsen ovenfor fremgår det at figuren gjengitt i det søkte merket vil angi formen på varene «*varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser)*» i klasse 6, «*varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelerverer, smykker*» i klasse 14 og «*monumenter (ikke av metall)*» i klasse 19.

Formgivningen på en vare tilfører varen en estetisk verdi som gjør at omsetningskretsen vil velge denne varen fremfor andre, se blant annet EU-domstolens avgjørelse i sak C-371/06, *Benetton*. For de nevnte varer hvor merket vil gjengi varenes form, vil merket ha en form som dermed også tilfører disse varene en betydelig verdi. Dette ved utformingen på slike varer normalt være avgjørende eller sentralt for gjennomsnittsforsbrukeren, hvilket dermed også tilfører varen en betydelig verdi. Friholdelsesbehovet vil her – tilsvarende som ovenfor – gjøre seg gjeldende. Vi viser til varemerkeloven § 2 annet ledd, jf. også § 14 første ledd første setning.

Vi vil for øvrig påpeke at et merke som består av en form som tilfører varen en vesentlig verdi, ikke kan la seg innarbeide etter varemerkeloven § 3 tredje ledd.

Hvis vi mottar skriftlig svar på dette brevet innen **2014.06.08**, vil vi treffe en formell avgjørelse i saken. Hvis ikke, blir saken henlagt etter varemerkeloven § 23.

Ta gjerne kontakt dersom noe er uklart.

Med vennlig hilsen

Fredrik Almaas  
Dir.tlf. 22 38 76 37