patent varemerke design
Patentstyret
Sandakerveien 64
Pb. 8160 Dep, 0033 Oslo
Telefon +47 22 38 73 00
Infosenter +47 22 38 73 33
patentstyret.no
mail@patentstyret.no
Bankkonto 8276 01 00192
Org.nr. 971526157 MVA

Partner nordic patent institute

Advokatfirmaet Grette DA
Postboks 1397 Vika
0114 OSLO

Oslo, 2014.03.13

Deres ref.:	310154-568
Svarfrist:	**2014.06.15**[1]
Saksnr.:	201313451
Søker:	Oslo kommune Kulturetaten

Uttalelse i varemerkesøknad

Vi har vurdert varemerkesøknad nr. 201313451 og kommet frem til følgende:

Varemerket kan ikke uten videre registreres.

Patentstyret har kommet frem til at merket er beskrivende for enkelte varer i klasse 6, 14, 21 og 28, og at merket mangler særpreg for samtlige varer og tjenester etter varemerkeloven (vml.) § 14 første ledd og annet ledd bokstav a.

Videre har vi kommet frem til at merket har en form som tilfører varene i klasse 6, 14, 21 og 28 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 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.

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).

[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.

*****

Det aktuelle merket er et figurmerke og ser slik ut:



Det søkte merket består av en gjengivelse av statuen «Monolitten», inkludert platået som statuen står på. 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.

Det avgjørende spørsmålet er om 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 «Monolitten» 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 «Monolitten». 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 «*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, «*glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser)*» i klasse 21 og «*leketøy og juletrepynt*» i klasse 28 – 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 varen form, eksempelvis hvilken form og utseende metall-, glass- og porselensvarene har. 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 figurmerketvil 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 gjenkjennelseseffekt – særpreg – for de øvrige varene og tjenestene. Som det fremgår ovenfor, viser vår granskning at «Monolitten» er en av Norges mest velkjente og berømte statuer. Dette gjør at statuen «Monolitten» står i en særstilling i forhold til en del andre verk av Vigeland. Den blikkfangeffekt som «Monolitten» 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 gjenkjennelseseffekten til merket kun vil knytte seg til «Monolitten» som en konkret statue i Vigelandsparken, og ikke til «Monolitten» som en indikator for den kommersielle opprinnelsen til de aktuelle varene og tjenestene.

Når merket ikke har gjenkjennelseseffekt som en angivelse av kommersiell opprinnelse, 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*, premiss 27. Vi viser til varemerkeloven 14 første ledd annet punktum.

Hva gjelder friholdelsesbehovet, vil vi bemerke at den opphavsrettslige beskyttelsen av verket «Monolitten» har 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 for de varer hvor merket er beskrivende. 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 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.

*****

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

I begrunnelsen ovenfor fremgår det at den tredimensjonale figuren gjengitt i det søkte merket vil utgjøre/vise 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; juvelervarer, smykker*» i klasse 14, «*glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser)*» i klasse 21 og «*leketøy og juletrepynt*» i klasse 28.

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 utgjøre/vise 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 gjennomsnittsforbrukeren, 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 **2014.06.15**, 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