

Advokatfirmaet Grette DA
Postboks 1397 Vika
0114 OSLO

Oslo, 2014.03.13

Deres ref.: 310154-597
Svarfrist: **2014.06.15**¹
Saksnr.: 201400304
Søker: Oslo kommune Kulturetaten

Uttalelse i varemerkesøknad

Vi har vurdert varemerkesøknad nr. 201400304 og kommet frem til følgende:

Varemerket kan ikke uten videre registreres.

Patentstyret har kommet frem til at merket er uregistrerbart for varene i klasse 18 etter varemerkeloven (vml.) § 14 første ledd og annet ledd bokstav a.

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». 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 ikke er egnet til å skille innehavers varer i klasse 18 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 merket ikke innehar en kommersiell gjenkjennelseeffekt – særpreg – for varene i klasse 18. Som det fremgår av granskningen vår er «Monolitten» 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 blikkfangeeffekt 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 varene, men kun som det kjente verket av Vigeland. På denne bakgrunn legger vi til grunn at gjenkjennelseeffekten 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.

Når merket ikke har gjenkjennelseeffekt som en angivelse av kommersiell opprinnelse, oppfyller det ikke garantifunksjonen som er hovedformålet til et varemerke 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.

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