

Advokatfirmaet Grette DA  
Postboks 1397 Vika  
0114 OSLO

Oslo, 2014.08.05

Deres ref.: 310154-501  
Søknadsnr: 201207491A  
Søker: Oslo kommune Kulturetaten  
Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA  
Klagefrist: **2014.10.05<sup>1</sup>**

## Avgjørelse varemærker

Patentstyret har truffet følgende:

### AVGJØRELSE

Oslo kommune Kulturetaten, Oslo, leverte sitt figurmerke



til registrering 20. juli 2012, med Advokatfirmaet Grette DA, Oslo, som fullmektig. Merket ble søkt registrert med følgende varefortegnelse:

<b>Klasse 3</b>	Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler.
-----------------	--

<sup>1</sup>Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter. **Klagefrist:** Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt til klageren. Se varemærkeloven §§ 49 og 50. Vedrørende innlevering og innbetaling, se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (av dato 1. april 2014).

<b>Klasse 6</b>	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, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer.
<b>Klasse 14</b>	Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelerverer, smykker. edle stener; ur og kronometriske instrumenter.
<b>Klasse 16</b>	Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, 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 undervisningsmaterieell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer.
<b>Klasse 19</b>	Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall).
<b>Klasse 20</b>	Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast.
<b>Klasse 21</b>	Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere, kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser).
<b>Klasse 24</b>	Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker.
<b>Klasse 25</b>	Klær, fottøy, hodeplagg.
<b>Klasse 27</b>	Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale).
<b>Klasse 28</b>	Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, Ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt.
<b>Klasse 30</b>	Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is.
<b>Klasse 32</b>	Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
<b>Klasse 33</b>	Alkoholholdige drikker (unntatt øl).
<b>Klasse 41</b>	Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter.
<b>Klasse 43</b>	Beverting og tilbringning av mat og drikke; midlertidig innlosjering.

Under saksbehandlingen ble det anført som registreringshindrende at merket er egnet til å oppfattes som en annens beskyttede åndsverk, jf. varemerkeloven § 16 første ledd bokstav d. Videre ble det anført at merket mangler varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkeloven § 14.

Det søkte merket ble under saksbehandlingen avdelt. For varene og tjenestene i den videreførte søknaden, med søknadsnummer 201207491, ble nektelsen frafalt, og merket ble 25. november 2013 registrert med registreringsnummer 273220.

Den avdelte søknaden, med søknadsnummer 201207491A, hadde etter delingen følgende varefortegnelse:

<b>Klasse 6</b>	Varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser).
<b>Klasse 14</b>	Varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelerverer, smykker, edle stener.
<b>Klasse 16</b>	Papir og varer laget av disse materialer, trykksaker.
<b>Klasse 19</b>	monumenter (ikke av metall).
<b>Klasse 41</b>	Underholdningsvirksomhet og kulturelle aktiviteter.

Med hensyn til søkers anførsler vises det til sakens dokumenter.

#### **Patentstyrets vurderinger:**

Patentstyret har under saksbehandlingen av den avdelte søknaden frafalt varemerkeloven § 16 første ledd bokstav d som hinder for registrering, da statuen gjengitt i merket fra og med 1. januar 2014 ikke lenger er opphavsrettslig beskyttet.

Patentstyret har imidlertid fastholdt at det søkte merket er uregistrerbart for varene og tjenestene i klasse 6, 14, 16, 19 og 41 etter varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a. I tillegg kom vi under saksbehandlingen frem til at merket måtte nektes for enkelte varer etter varemerkeloven § 2 andre ledd, jf. § 14 første ledd første setning.

\*\*\*\*\*

Det søkte merket består av en naturalistisk gjengivelse av statuen «Sinnataggen», som forestiller et guttebarn med knyttede never og en hevet fot. 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.

##### *Særpreg:*

Spørsmålet er om registrering skal nektes fordi merket er beskrivende for enkelte varer i klasse 6, 14 og 19, og om merket mangler varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.

Et varemerkes særpreg skal vurderes i relasjon til varene og tjenestene merket ønskes registrert for, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene og tjenestene vil oppfatte merket. Merket må vurderes med tanke på hvordan gjennomsnittsforbrukeren normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler.

Gjennomsnittsforbrukeren for «*varer av uedelt metall*», «*varer av edle metaller eller overtrukne hermed*» og «*monumenter (ikke av metall)*» kan både være profesjonelle næringsdrivende og private forbrukere. Vi kan derfor ikke se at omsetningskretsen består av en særlig spesialisert gruppe, og vi legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren har en normal grad av merkebevissthet.

Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, *Gut Springenheide*.

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. I tillegg viser fullmektigen til Klagenemndas behandling av ordmerket PIPPI LANGSTRØMPE i sak VM 13/044, hvor navnet «Pippi Langstrømpe» som navn på en fiktiv karakter ble funnet særpreget.

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

Patentstyret vil først knytte noen bemerkninger til fullmektigens anførsel om 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 vil vi bemerke at vurderingen i hver enkelt sak må bero på en konkret vurdering av det aktuelle merket i relasjon til de konkrete varer og tjenester som søknaden omfatter. Patentstyret har 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.

Hva gjelder vurderingstemaet, har EU-domstolen slått fast at gjennomsnittsforbrukeren ikke er vant til å utlede varers opprinnelse fra varens form i seg selv. Vurderingstemaet for slike merker – enten de er to- eller tredimensjonale – er normalt om den aktuelle utformingen avviker betydelig fra normen eller bransjesedvanen, se eksempelvis forente saker C-473/01 og C-474/01, *Proctor & Gamble*. Dette vurderingstemaet passer når saken gjelder et merke som gjengir en forbruksvare eller en vare av generisk karakter, slik som en vasketablett eller cognacflaske. Merket i nærværende sak gjengir på sin side et kunstverk. For et slikt verk – som etter sin natur er unik – synes det unaturlig å anvende vurderingstemaet om figuren i merket avviker fra en bransjenorm, i motsetning til et merke som gjengir en forbruksvare eller en vare av generisk karakter. Av den grunn er vi av den oppfatning at det riktige spørsmålet må være om formen som gjengis i merket kan være beskrivende for formen på de varer som merket er søkt for.

Det avgjørende spørsmålet er derfor om det søkte figurmerket må nektes registrert fordi det er beskrivende for varene i klasse 6, 14, og 19, og 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 andre punktum og andre 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 eller er preget med figuren på varene/suvenirproduktene.

På denne bakgrunn mener vi at gjennomsnittsfbrukeren direkte og umiddelbart vil oppfatte den naturalistiske avbildningen av skulpturen i det søkte merket som en angivelse av formen og utseendet på «*vare av uedel metall (ikke opptatt i andre klasser)*» i klasse 6, «*vare av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker*» i klasse 14 og «*monumenter (ikke av metall)*» i klasse 19. Dette ved at gjennomsnittsfbrukeren vil tro at smykkene, metallvarene og monumentene helt eller delvis har den samme formen som skulpturen gjengitt i merket. Eksempler på dette kan være et anheng til et smykke eller en miniatyrskulptur i edelt metall med den aktuelle formen, eller et monument som er en kopi «Sinnataggen». På dette punktet skiller det søkte figurmerket seg fra ordmerket PIPPI LANGSTRØMPE – et merke som Klagenemnda ikke fant beskrivende for *varenes innhold*, men særpreget. Nærværende merke vil på sin side 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 for de øvrige varene «*edle stener*» i klasse 14 og «*papir og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser*» og «*tryksaker*» i klasse 16, samt tjenestene «*underholdningsvirksomhet*» og «*kulturelle aktiviteter*» i klasse 41. Den konkrete særpregsvurderingen tar utgangspunkt i hvordan omsetningskretsen vil oppfatte hvert enkelt merke. Når et merke gjengir et faktisk kunstverk, kan graden av kjenthet påvirke denne oppfattelsen. Som det fremgår ovenfor, viser vår granskning at «Sinnataggen» er et av Norges mest velkjente og berømte kunstverk. Dette er noe vi har lagt vekt på i vår vurdering, og som gjør at statuen «Sinnataggen» står i en særstilling i forhold til de andre verkene til Vigeland. Den blikkfangeeffekt som «Sinnataggen» har – som en av de desidert mest kjente og berømte statuene i Norge – gjør at gjennomsnittsfbrukeren ikke vil oppfatte statuen som en angivelse av kommersiell opprinnelse for noen av varene og tjenestene omfattet av det søkte merket. Gjenkjennelseeffekten til merket kun vil knytte seg til «Sinnataggen» som det kjente kunstverket det er og som en konkret statue i Vigelandsparken, og ikke til «Sinnataggen» som en indikator for en kommersiell opprinnelse 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 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 andre punktum.

Hva gjelder friholdelsesbehovet, vil vi igjen bemerke at den opphavsrettslige beskyttelsen av skulpturverket «Sinnataggen» nå er bortfalt (fra og med 1. januar 2014). 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 på en karakter i ulike åndsverk som fortsatt er belagt med opphavsrettslig enerett. Saken om karakteren «Pippi Langstrømpe» står dermed i en annen stilling enn skulpturverket «Sinnataggen», som i utgangspunktet er gjenstand for fri utnyttelse. Andre

konkurrerende næringsdrivende må fritt kunne bruke «Sinnataggen», gjengitt i det søkte merket, for å markedsføre sine identiske eller lignende varer.

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.

*Innarbeidelse:*

Fullmektigen har anført at statuen «Sinnataggen» 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 kjennskapet 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 som Patentstyret må ta stilling til er om 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.

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. Vi kan imidlertid ikke se at den innsendte dokumentasjonen er tilstrekkelig til å

vide slik virkning av bruk som kreves etter varemerkeloven §§ 3 tredje ledd og 14 tredje ledd annet punktum.

Bilag 2-4 er ifølge fullmektigen ment å illustrere tre verk som har de samme kunstneriske kvaliteter som «Sinnataggen», men som ikke er like kjent. Siden bilagene ikke gjelder bruken av det søkte merket, kan vi ikke uten videre se at denne dokumentasjonen er 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 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 at «Sinnataggen» – eller Vigelandsparken som helhet for den saks skyld – 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 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 til Oslo kommune som har medført en økt bevissthet og oppmerksomhet rundt verkene i Vigelandsparken, har bidratt til å gjøre «Sinnataggen» velkjent som et kunstverk. Den omstendighet at «Sinnataggen» er velkjent som et kunstverk betyr likevel ikke at statuen er «godt kjent» som noen varemerke, eller at statuen er et «velkjent» merke, jf. § 4 andre ledd. Dette underbygges av omtalen i bilag 10, hvor det fremgår at «Sinnataggen» er en av «parkens største attraksjoner».

På denne bakgrunn kan vi ikke se at statuen «Sinnataggen» gjengitt i det søkte figurmerket – gjennom Oslo kommunes administrasjon, vedlikehold og promotering av Vigelandsparken – er «godt kjent» som et kjennetegn som identifiserer den kommersielle opprinnelsen til de aktuelle varene og tjenestene i klasse 6, 14, 16, 19 og 41.

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 sannsynligvis sett statuen «Sinnataggen» – gir likevel

ikke grunnlag for å trekke den konklusjon at den norske omsetningskretsen oppfatter statuen gjengitt i merket som et varemerke. De som besøker parken vil se kunstverket «Sinnataggen», og etter vår vurdering er det ingenting ved besøksantallet som tilsier at de besøkende vil oppfatte statuen gjengitt i merket som noe annet enn turist- og kulturattraksjon.

Bilag 11 til 17 viser bruk av «Sinnataggen» på flere ulike varer, slik som postkort, plakater, nøkkelringer, magneter, 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. Bruken av «Sinnataggen» på de aktuelle varene gjengitt i bilag 13 til 17 – slik som «Sinnataggen» på fremsiden av en kaffekopp eller T-skjorte – fremstår ikke som bruk av statuen som et varemerke for å angi en kommersiell opprinnelse. Etter vårt syn fremstår bruken av «Sinnataggen» på de aktuelle varene som ren dekor på ulike souvenirprodukter eller som en angivelse av varenes utseende, form og innhold. En slik bruk av «Sinnataggen» som her er dokumentert, vil kun gi omsetningskretsen en klar assosiasjon til det kjente kunstverket «Sinnataggen» som dekor eller formen på et souvenirprodukt - og ikke som den kommersielle angivelsen for produktet.

Bilag 18 til 20 viser at søker har utøvd og håndhevd sin opphavsrettslige enerett i medhold av åndsverkloven. Dette tilsier i utgangspunktet en eksklusiv bruk. En slik eksklusiv utøvelse av sin opphavsrettslige enerett er likevel ikke et viktig moment i vurderingen av innarbeidelse som varemerke, 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". Eksklusiv bruk er ikke ensbetydende med bruk som et varemerke. Vi vil her vise til vår vurdering av bruken i avsnittet rett ovenfor. Vi kan derfor ikke se at bilag 18 til 20, når bilagene 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 viser at statuen «Sinnataggen» er innarbeidet og velkjent som Vigelandsparkens opprinnelseskjennetegn, samt at den samlede innsatsen tilsier at «Sinnataggen» nyter det såkalte «Kodakvernet».

Til dette vil vi først bemerke at «Kodakvernet» etter varemerkelovens § 4 andre ledd regulerer omfanget av vernet til et merke for det tilfellet at et merke i det hele tatt har vern. Det eventuelle verneomfanget til et varemerke har som hovedregel og utgangspunkt ikke betydning for distinktivitetsvurderingen. Et mulig snevert verneomfang kan ikke brukes som argument for registrering, og motsatt kan heller ikke et mulig vidt verneomfang brukes som argument mot registrering. Selv om vurderingene av om et merke «godt kjent» og «velkjent» i stor grad kan bygge på de samme argumenter og beviser, er dette er to selvstendige vurderinger. Hvorvidt «Sinnataggen» nyter det såkalte «Kodakvernet» er derfor ikke direkte relevant i nærværende sak. Patentstyret vurderer her om merket 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 og kunstverk. Denne gjenkjennelsen av «Sinnataggen» som et av Norges mest kjente kunstverk, gjør at omsetningskretsen ikke vil oppfatte merket som en angivelse av en kommersiell opprinnelse. Den bruken som fremgår av den innsendte dokumentasjonen, herunder hvordan søker selv har brukt statuen på ulike souvenirprodukter og andre varer, underbygger kun etter vårt syn den vurdering som vi har gjort av merkets særpreg som sådan etter varemerkeloven § 14.



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, jf. § 14 tredje ledd andre punktum.

\*\*\*\*\*

Merket har en form som tilfører varen en betydelig verdi, jf. vml. § 2 andre 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; juvelervarer, 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 at utformingen på slike varer normalt vil være avgjørende eller sentralt for gjennomsnittsførbrukeren ved valg av hvilke vare vedkommende vil kjøpe. Formen som er gjengitt i merket tilfører dermed også varen en betydelig verdi. Friholdelsesbehovet vil her – tilsvarende som ovenfor – gjøre seg gjeldende. Vi viser til varemerkeloven § 2 andre ledd, jf. også § 14 første ledd første setning.

Et merke som består av en form som tilfører varen en vesentlig verdi, kan ikke la seg innarbeide etter varemerkeloven § 3 tredje ledd. Den tidligere innsendte dokumentasjonen kan derfor ikke vektlegges.

\*\*\*\*\*

I tillegg til de vurderinger som er foretatt ovenfor, vil Patentstyret knytte noen til bemerkninger til registreringen av den videreførte søknaden, det vil si varemerkesøknad nr. 201207491 med registreringsnummer 283220.

Nærværende sak har – sammen med de øvrige søknadene fra søker som gjengir ulike skulpturer og verk av Gustav Vigeland – vært gjenstand for en ny og samlet behandling i etterkant av Klagenemnda sin behandling av ordmerket PIPPI LANGSTRØMPE i sak VM 13/044. Denne avgjørelsen har medført en revisjon av vår praksis hva gjelder navn på fiktive karakter, samt en gjennomgang av vår praksis rundt varemerker som gjengir verk/åndsverk mer generelt, enten disse har falt i det fri eller ikke. Merket i den avdelte søknaden har derfor gjennomgått en ny granskning og vurdering av Patentstyret.

Vurderingen og registreringen av varemerkesøknad nr. 201207491 har vært relevant i saksbehandlingen av nærværende sak og de øvrige søknadene som gjelder tilsvarende eller lignende motiv, men vi har ikke funnet å kunne legge avgjørende vekt på denne registrering. Vi vil her påpeke at Patentstyret skal utøve et lovbundet skjønn ved registrerbarhetsvurderingen. Selv om tidligere avgjørelser er relevant, er det den generelle, rettslige distinktivitetsnorm som må legges til grunn som retningsgivende for avgjørelsen, og ikke det konkrete skjønn som har vært utøvd tidligere. Hensynet til likebehandling må vike for hensynet til det å oppnå et juridisk riktig resultat, se eksempelvis C 51/10 P, *Technopol v OHIM*, hvor EU-domstolen uttaler at «the way in which the principles of equal treatment and sound administration are applied must be consistent with respect for legality». Patentstyret har etter en fornyet vurdering kommet frem til at det søkte merket må nektes registrert for alle

varer og tjenester. Hensynet til det vi i denne saken vurderer som det juridiske korrekte resultatet etter den gjeldende distinktivitetsnormen, må her veie tyngre enn hensynet til likebehandling med varemerkesøknad nr. 201207491.

\*\*\*\*\*

Avslutningsvis vil vi bemerke at et søk i OHIMs databaser viser at søker har en varemerkesøknad i EU av det tilsvarende merket, med CTM-nummer 011119121, og at det foreligger en anke («contested decision») i saken med status «appeal pending». Dette tilsier at merket også er nektet av EUs varemerkeorgan.

### **Konklusjon:**

Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte figurmerket er beskrivende for «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, og at merket mangler det nødvendige særpreg for samtlige varer og tjenester i klasse 6, 14, 16, 19 og 41, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Videre har vi etter en helhetsvurdering kommet til at det søkte figurmerket ikke kan registreres for 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, da merket for disse varene består av en form som tilfører varen en vesentlig verdi, jf. varemerkeloven § 2 andre ledd, jf. § 14 første ledd første setning.

Merket må dermed nektes registrert.

### **Beslutning:**

**Det søkte merket nektes registrert.**

Fredrik Almaas

Knut Andreas Bostad