

Advokatfirmaet Grette AS
Postboks 1397 Vika
0114 OSLO

Oslo, 2018.06.07

Søker: Oslo kommune Kulturetaten
Fullmektig: Grette AS
Klagefrist: 2018.08.07¹

Forent avgjørelse varemerker

Patentstyret har truffet følgende:

AVGJØRELSE

Oslo kommune Kulturetaten, Oslo, søkte i tidsrommet juli 2012 til januar 2014 om varemerkeregistrering av over 70 kunstverk av Gustav Vigeland. Advokatfirmaet Grette AS, Oslo, opptrer som fullmektig for søker. Det ble valgt ut seks søknader som man ønsket å få avgjort i første omgang, mens øvrige søknadene ble stilt i bero hos Patentstyret. De seks søknadene ble utvalgt av Grette AS i samråd med Patentstyret, med tanke på å skulle være representative for de resterende søknadene:

- Søknad nr. 201312320 «Egil Skallagrimsson»
- Søknad nr. 201313456 «figur detalj smijernsport»
- Søknad nr. 201315782 «figur Genieporten»
- Søknad nr. 201315784 «figur fontenen 3D»
- Søknad nr. 201207491A «figur Sinnataggen 2D»
- Søknad nr. 201207492A «figur Sinnataggen 3D»

De seks søknadene ble nektet av Patentstyret dels på grunnlag av manglende særpreg etter varmeloven § 14 første ledd, dels på grunnlag av at merket er beskrivende, jf. § 14 annet ledd, og dels med henvisning til at merket utelukkende består av en form som tilfører varen en betydelig verdi, jf. § 2 tredje ledd.

Oslo kommune Kulturetaten klaget sakene inn for Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR). KFIR valgte i denne forbindelse å be om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen. Det ble blant annet stilt spørsmål om varemerkeregistrering av åndsverk for hvilke vernetiden er utløpt (har falt «i det fri»), under nærmere omstendigheter kunne komme i konflikt med forbudet i direktiv 2008/95/EF art. 3(1)(f) mot registrering av varemerker som strider mot den offentlige orden eller egnet til å vekke forargelse («public policy or ... accepted principles of morality»). Bestemmelsen er gjennomført i varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a) som bestemmer at et varemerke ikke kan registreres hvis det strider mot offentlig orden eller moral.

KFIR kom med en forent avgjørelse i sak 16/00148, 16/00149, 16/00150, 16/00151, 16/00153 og 16/00154 den 13. november 2017.

Etter at KFIRs avgjørelse ble rettskraftig, kunne Patentstyret ta de resterende sakene ut av bero. Denne avgjørelsen omfatter 66 varemerkesøknader. Vi gjengir først en oversikt over figurmerkene, og deretter en oversikt over de tredimensjonale merkene. Søknader om rene ordmerker avgjøres for seg i egne avgjørelser.

FIGURMERKER

201207494:



201207494A:



201312308:



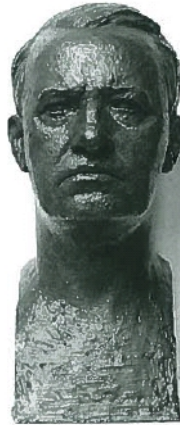
201312309:



201312310:



201312317:



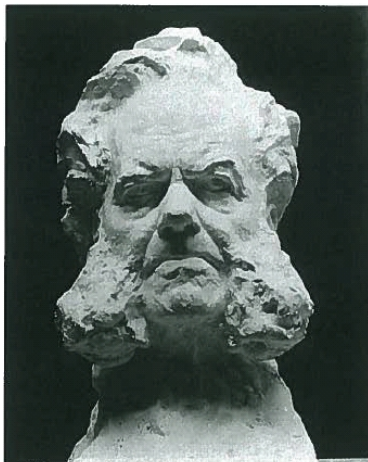
201312318:



201312319:



201312321:



201312322:



201312323:



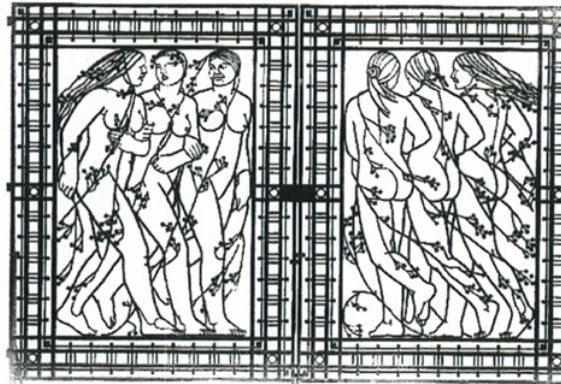
201312324:



201312325:



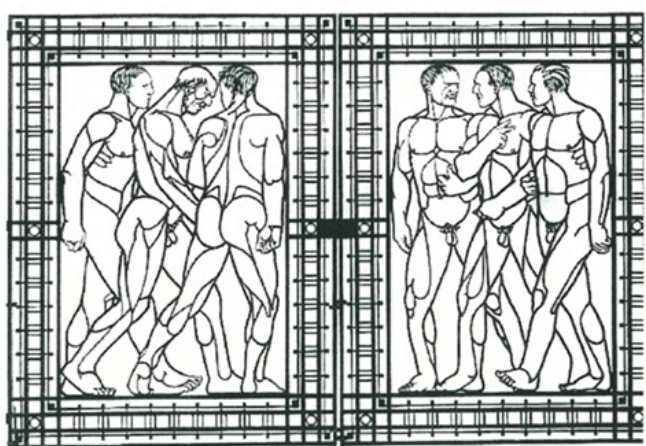
201312617:



201312629:



201312630:



201312632:



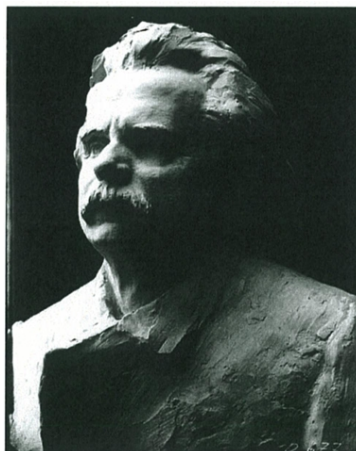
201312633:



201312635:



201312636:



201312887:



201312888:



201312889:



201312890:



201312891:



201312892:



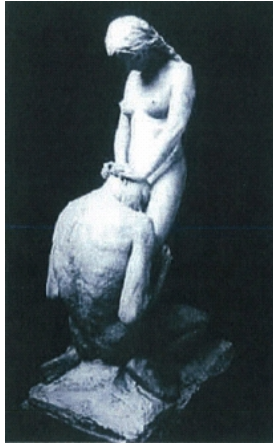
201312893:



201312894:



201312895:



201312934:



201312937:



201313226:



201313230:



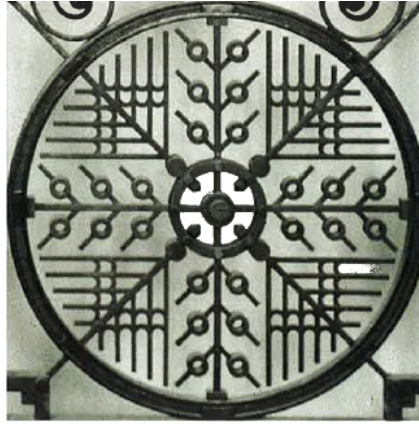
201313450:



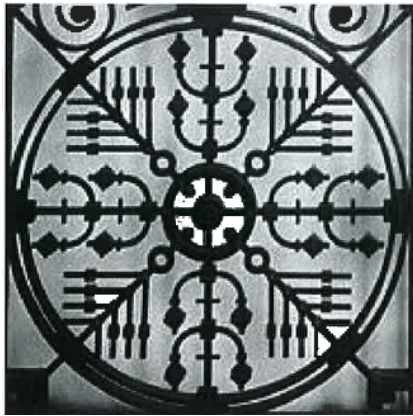
201313451:



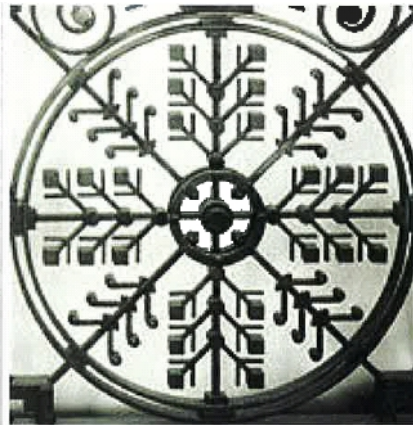
201313452:



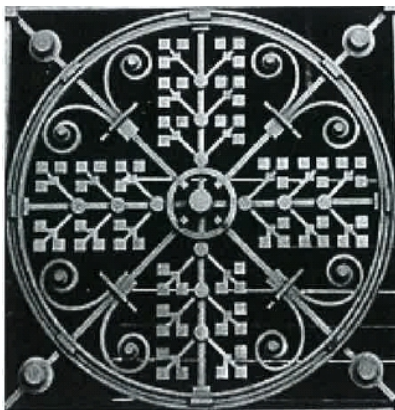
201313453:



201313454:



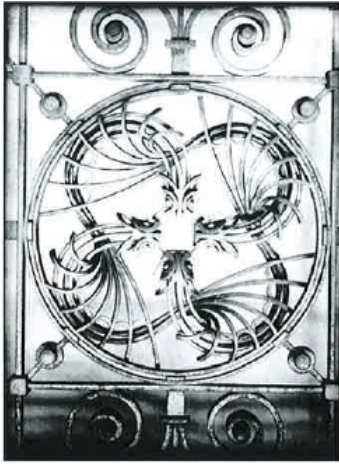
201313455:



201313457:



201313458:



201313459:



201313460:



201313461:



201313462:



201313463:



201313464:



201313465:



201313466:



201315758:



201400302:

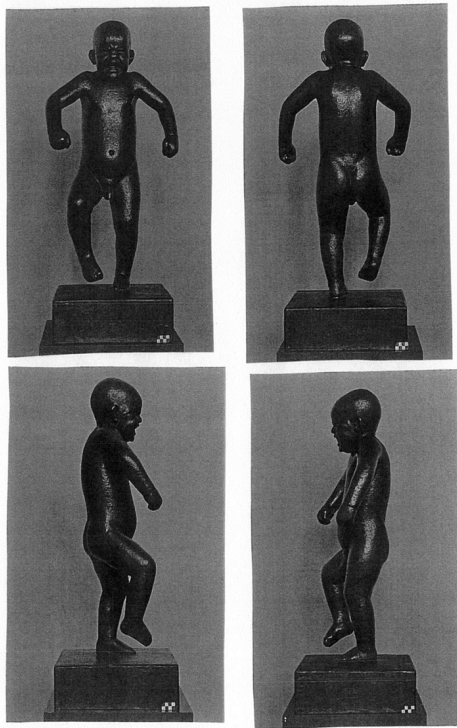


201400304:

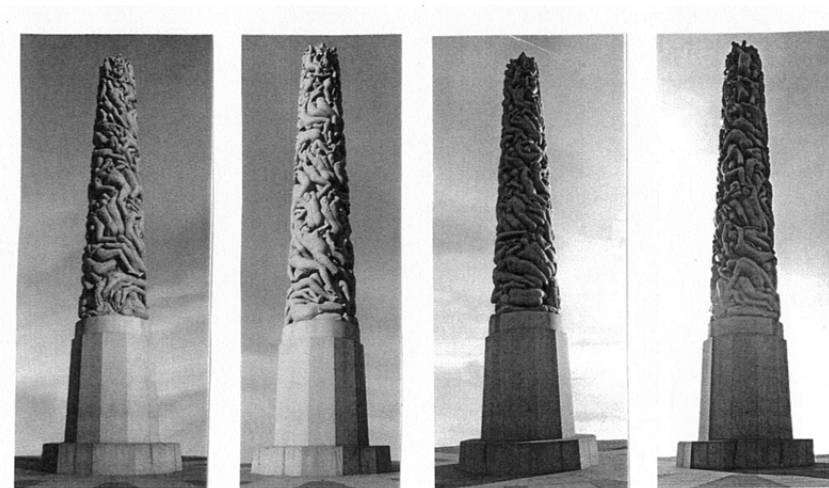


TREDIMENSJONALE MERKER

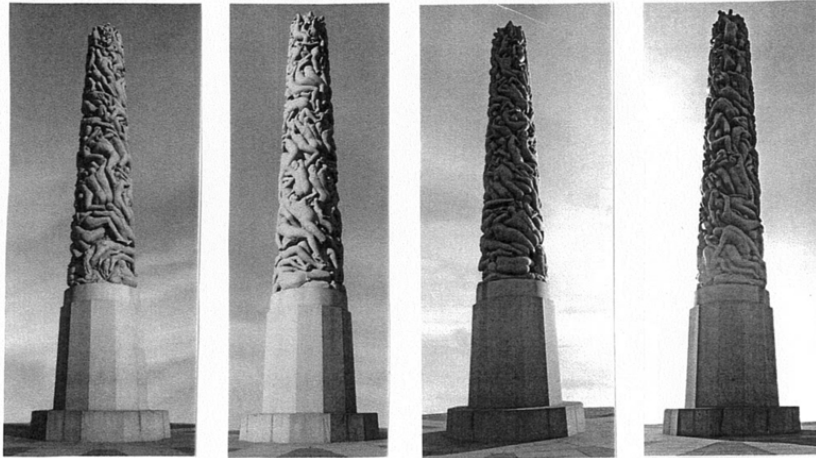
201207492:



201207493:



201207493 A:



201312970:



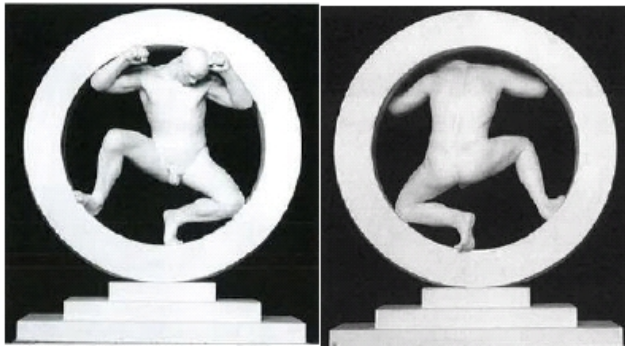
201312971:



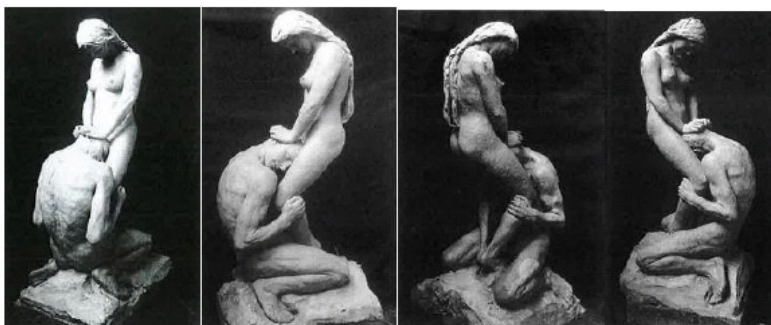
201312972:



201213973:



201213974:



201213975:



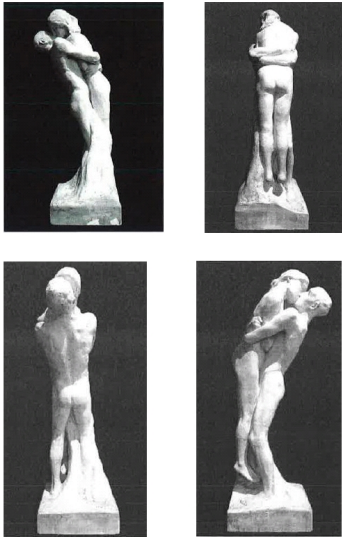
201213976:



201213977:



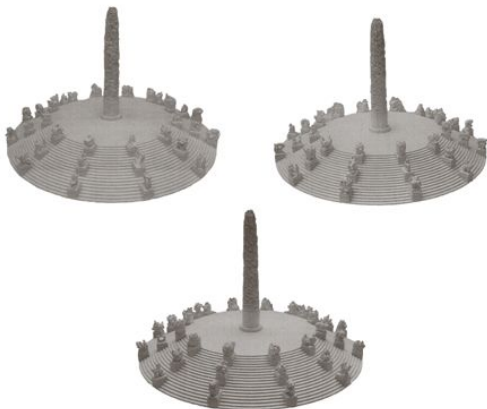
201313228:



201313229:



201315612:



Merkene ble søkt registrert for ulike varer og tjenester i klasse 3, 6, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 41 og 43.

Under saksbehandlingen ble det anført som registreringshindrende at merkene er beskrivende, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a, at de mangler varemerkerettslig særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, samt at varemerket «utelukkende består av en form som tilfører varen en betydelig verdi», jf. varemerkeloven § 2 tredje ledd.

Patentstyrets vurderinger:

Varemerkesøknadene består av skulpturer (tredimensjonale merker), avbildninger av skulpturer og smijernsarbeider (figurmerker) som har hatt opphavsrettsbeskyttelse frem til Gustav Vigeland's død. Det dreier seg med andre ord om åndsverk som falt i det fri 1. januar 2014.

Patentstyret viser til KFIRs forente avgjørelse i sak 16/00148, 16/00149, 16/00150, 16/00151, 16/00153 og 16/00154 av 13. november 2017, som bygger på den rådgivende uttalelsen fra EFTA-domstolen, sak E-5/16 av 6. april 2017.

Klagenemnda uttalte at det er tale om kunstverk av en helt spesiell kulturell verdi for det norske samfunnet. Begrensningen av den opphavsrettslige vernetiden etter åndsverkloven skal vareta grunnleggende samfunnsmessige hensyn. Klagenemnda vurderte derfor om varemerkeregistrering i de omforente sakene burde nektes med grunnlag i varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a).

EFTA-domstolen fastslo at varemerkeregistrering av et tegn som består av verk hvis opphavsrettsbeskyttelse har utløpt, ikke i seg selv er i strid med offentlig orden eller er egnet til å vekke forargelse. Samtidig ble det konstatert at nektelse av registrering på dette grunnlaget kan skje i særlige tilfeller. Ved spørsmålet om varemerkeregistrering kan være i strid med hensynet til «offentlig orden», uttalte EFTA-domstolen at begrepet viser til prinsipper og standarder som anses å være av grunnleggende betydning for staten og samfunnet som helhet (avsnitt 94). Varemerkeregistrering kan bare nektes under særlige omstendigheter på dette grunnlaget, for eksempel «i tilfelle der registreringen anses å utgjøre en reell og tilstrekkelig alvorlig trussel mot visse grunnleggende verdier, eller der behovet for å sikre allmennheten tilgang, anses å utgjøre en grunnleggende samfunnsinteresse i seg selv» (avsnitt 96).

Vi viser til KFIRs uttalelser om varemerkeregistrering av åndsverk som er falt i det fri i premiss 19. Blant annet fremhever KFIR at «Særlig svært kjente åndsverk eller verk av kjente kunstnere vil kunne fremstå som attraktive varemerker av den grunn at de bringer assosiasjoner til kunstverket og kunstnerens åndsproduksjon. I slike situasjoner kan det hevdes å oppstå en fare for at varemerkeinnhaveren i realiteten utnytter verkets verdi som åndsverk og dermed funksjoner som det er meningen skal falle i det fri når den opphavsrettslige vernetiden utløper og på den måten skaffer seg uberettigete konkurransefordeler».

KFIR kom til at det gjorde seg gjeldende spesielle omstendigheter i denne saken og pekte på at det dreier seg om verk av stor kulturell verdi som tilhører vår felles kulturarv.

Vigeland har en særstilling blant norske billedhuggere, og Vigelandsparken har ca 1,5 millioner besøkende hvert år (premiss 23).

Oslo kommune sin motivasjon for å søke varemerkeregistrering var ifølge KFIR et ønske om fortsatt kontroll over Vigelands verk. KFIR uttalte (i premiss 25) at varemerkeregistrering på et slikt grunnlag strider mot de hensyn og samfunnsinteresser som begrunner at vernetiden for åndsverk er begrenset. På denne bakgrunn kom KFIR til at søknadene må nektes ut fra hensynet til offentlig orden i medhold av varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a. Nektelsen omfattet alle varer og tjenester.

Patentstyret har kommet til samme konklusjon som KFIR når det gjelder de 66 søknadene i nærværende sak. Alle søknadene gjelder kunstverk av Gustav Vigeland, og kunstverkene er av samme karakter som de som er omhandlet i KFIR sin avgjørelse. Varefortegnelsen dekker de samme varer og tjenester. Patentstyret slutter seg til den begrunnelsen Klagenemnda har gitt, og som delvis er gjengitt ovenfor.

Vi bemerker at det ikke kan utelukkes at de tidligere anførte nektelsesgrunnlagene i § 14 og § 2 også kan komme til anvendelse, med hensyn til noen av varene og tjenestene som er omfattet av søknadene. I og med at bestemmelsen i § 15 første ledd bokstav a får anvendelse for alle varer og tjenester, finner ikke Patentstyret det nødvendig å foreta noen konkret vurdering av de andre hjemmelsgrunnlagene.

Konklusjon:

Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at søknadene om figurmerkene og de tredimensjonale merkene som er gjengitt ovenfor må nektes registrert. En registrering av kunstverkene må anses å stride mot offentlig orden, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a.

Beslutning:

De søkte merkene nektes registrert.

Sarah Wennberg Svendsen

Knut Andreas Bostad

1 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 varemerkeloven §§ 49 og 50. Vedrørende innlevering og innbetaling, se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (av dato 1. april 2014).