

Vår ref.:	OP 2020/00112
Registreringsnr.:	261499
Søknadsnr.:	201104035
Varemerke:	Banksy
Innehaver:	Dyrehotell Pets Paradise AS
Innehavers fullmektig:	Bull & Co Advokatfirma AS
Kravstiller:	Pest Control Office Ltd
Kravstillers fullmektig:	SANDS Advokatfirma DA

Patentstyrets avgjørelse av 8. september 2020 – Administrativ overprøving

Patentstyret har truffet følgende:

AVGJØRELSE

Modern Art & Photographic Center AS, Vestfossen, leverte 7. april 2011 inn ordmerket

Banksy

for registrering, med, Zacco Norway AS, Oslo, som fullmektig. Merket ble registrert 14. september 2011 med registreringsnummer 261499, og ble kunngjort i Norsk varemerketidende 19. september 2011 med følgende varefortegnelse:

Klasse 9	Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; dataspill.
Klasse 16	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.
Klasse 18	Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; koffertar og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer.
Klasse 21	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); koppar, asjetter.
Klasse 24	Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper.
Klasse 25	Klær, fottøy, hodeplagg.

Registreringens nåværende innehaver er Dyrehotell Pets Paradise AS, Vestfossen, med Bull & Co Advokatfirma AS, Oslo, som fullmektig.

Pest Control Office Ltd, London, Storbritannia, leverte 28. februar 2020 inn krav om administrativ overprøving av den aktuelle registreringen, med SANDS Advokatfirma DA, Oslo, som fullmektig. I kravet anføres det på prinsipielt grunnlag at den aktuelle registreringen skal settes til side som ugyldig, jf. varemerkeloven § 35. Subsidiært anføres det at registreringen skal slettes på grunn av manglende bruk av varemerket, jf. varemerkeloven § 37.

Kravet er begrunnet med at det registrerte merket inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens kunstnernavn og at innehaver mangler samtykke, jf. varemerkeloven § 16 bokstav c. Patentstyret legger til grunn at det foreligger rettslig interesse hva gjelder det prinsipielle grunnlaget, jf. varemerkeloven § 39. Det er ikke registrert noen lisensavtaler i denne saken, jf. varemerkeloven § 40 tredje ledd annet punktum. Videre anses de formelle vilkårene etter varemerkeloven § 40 og varemerkeforskriften § 27 som oppfylt. Avgiften er betalt rettidig, jf. betalingsforskriften § 19. Patentstyret har ikke fått melding om at det er reist søksmål om ugyldighet eller sletting, jf. varemerkeloven § 41.

Kravstiller har også innlevert en innsigelse mot innehavers registrering nr. 306746, ordmerket BANKSY, og selv levert inn søknad om registrering av ordmerket BANKSY, jf. søknad nr. 202002666.

Når det gjelder partenes anførsler, vises det til sakens dokumenter.

Patentstyrets vurderinger:

En registrering av et varemerke skal helt eller delvis settes til side som ugyldig ved administrativ overprøving etter §§ 38 til 40, hvis registreringen er skjedd i strid med §§ 14–16 og ikke kan bestå etter § 8 første ledd, jf. varemerkeloven § 35. En registrering kan videre slettes hvis den ikke er tatt i reell bruk, jf. varemerkeloven § 37. I vurderingen av slike saker kan Patentstyret avvise kravet hvis saken ikke egner seg for avgjørelse av Patentstyret, særlig i tilfeller hvor de faktiske forholdene er omtvistet eller lite opplyst, jf. varemerkeloven § 40 annet ledd tredje punktum.

Patentstyret legger til grunn at det foreligger enighet mellom partene om at kunstnernavnet BANKSY har vern etter varemerkeloven § 16 bokstav c. Uenigheten knytter seg til hvem som faktisk representerer kunstneren og hva kunstneren eventuelt har gitt samtykke til.

Kravstillers fullmektig anfører at kravstiller forvalter varemerket og kunstnernavnet BANKSY på vegne av den verdenskjente anonyme engelske kunstneren som kun er kjent under dette pseudonymet. Det er innlevert dokumentasjon som skal vise at kravstiller representerer kunstneren og at innehaver mangler samtykke for registrering.

Innehavers fullmektig anfører at registreringen har skjedd i samråd med og etter samtykke fra Banksy. Det er innlevert dokumentasjon som skal vise et brev fra Banksy der det skal fremgå at Banksy ikke har noe problemer med registreringen i Norge og at det samme gjelder «The pest control company», se bilag 1. Det samme fremgår i et annet brev som er vedlagt bilag 2. I bilag 3 som består av et håndskrevet dokument, kommer det til uttrykk at «The S&S thing do not represent me nor Pest control, so go fish». Dette gjentas i et nytt brev, jf. bilag 4 «But now i will strongly advise that the Lawfirm sands drop this fishing expedition for whom ever they represent, because they do not represent Banksy or Pest control company.». Alle brevene er tilsynelatende undertegnet «Banksy» med samme særpregede underskrift.

Kravstillers fullmektig har i siste innlegg vedlagt en rapport fra en skriftgransker med kompetanse fra Kriminalpolitisen som har foretatt en vurdering av hvorvidt signaturene og tekstskriften i dokumentene som skal være fra Banksy, kan være skrevet av Banksy.

Patentstyret skal bemerke at en avgjørelse i denne saken i stor grad er avhengig av hvem av partene som har rett til å representere kunstneren Banksy, og om dokumentene som er innlevert i saken er ekte eller forfalsket. Banksy er et pseudonym, og identiteten til kunstneren som bruker dette pseudonymet er ikke oppgitt av noen av partene. De faktiske forhold er dermed omtvistet, og slik bevismaterialet fremstår er saken ikke egnet for administrativ avgjørelse i Patentstyret. Slike saker bør etter vårt syn behandles av domstolene.

Det er videre uklart hvilken betydning en eventuell avgjørelse av rettighetsforholdet for domstolene kan få for den subsidiære anførselen om manglende bruk, herunder rettslig interesse. En slik avgjørelse kan også få betydning for den nevnte innsigelsessaken og kravstillers søknad. Et hovedformål med bestemmelsen i varemerkeloven § 37 er å redusere antallet registrerte merker og følgelig antall konflikter som kan oppstå dem imellom. En sletting av registreringen i herværende sak vil ikke løse konflikten mellom partene. Så lenge rettighetsforholdet ikke er avklart vil varemerkeloven § 16 bokstav c fremdeles kunne forhindre registrering av kravstillers søknad. De faktiske forhold vedrørende den subsidiære anførselen er til slutt lite opplyst, noe som kan ha sammenheng med det uavklarte rettighets- og fullmaktsforholdet knyttet til den prinsipale anførselen. Patentstyret finner på dette grunnlag at hele saken om administrativ overprøving, inkludert den sekundære anførselen om manglende bruk, må avvises.

Konklusjon: Patentstyret har kommet til at kravet skal avvises, da saken ikke egner seg for avgjørelse av Patentstyret, jf. varemerkeloven § 40 annet ledd tredje punktum.

* * *

Det er ikke adgang til å påklage avgjørelsen, jf. § 49 tredje ledd annet punktum. Da saken har blitt avvist, vil det heller ikke bli tilkjent sakskostnader, jf. patentstyrelova § 9. Halve gebyret vil bli tilbakebetalt, jf. forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter § 19 tredje ledd.

* * *

Konklusjon:

Patentstyret har kommet til at kravet skal avvises, da saken ikke egner seg for avgjørelse av Patentstyret, jf. varemerkeloven § 40 annet ledd tredje punktum.

Videre har Patentstyret kommet til at det ikke skal tilkjennes sakskostnader, jf. patentstyreloven § 9.

Beslutning:

Kravet avvises,
jf. varemerkeloven § 40 annet ledd tredje punktum.

Sakskostnader tilkjennes ikke,
jf. patentstyretloven § 9.

Tord Hestenes