



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 16/00148, 16/00149, 16/00150, 16/00151,
16/00153 og 16/00154
Dato: 13. november 2017

Klager: Oslo Kommune Kulturetaten
Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Ole-Andreas Rognstad, Elisabeth Ohm, Lill Anita Grimstad, Toril Melander
Stene og Haakon Aakre

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelser av 5. august 2014, hvor seks merker inneholdende en avbildning, utsnitt eller silhuett av kunstverk signert Gustav Vigeland ble nektet registrert.
- 3 Merkene ble søkt registrert for ulike varer og tjenester i klasse 3, 6, 14, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 41 og 43.
- 4 I avgjørelsene fra Patentstyret ble søknadene delvis nektet registrert og nektelsene basert på ulike grunnlag, herunder at varemerkene ble ansett å mangle særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd siste punktum, at de besto av en form som tilfører varen en betydelig verdi, jf. varemerkeloven § 2 andre ledd siste alternativ eller at de ble ansett å være beskrivende for varens art eller beskaffenhet, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 5 Klager innkom 3. oktober 2014. Patentstyret har vurdert klagene og ikke funnet det klart at de vil føre frem. Klagene ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 23. oktober 2014, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.
- 6 Under saksforberedelsen besluttet Klagenemnda å forelegge saken for EFTA-domstolen for en rådgivende uttalelse og stilte i den forbindelse følgende spørsmål:
 1. Kan varemerkeregistrering av åndsverk, for hvilke vernetiden er utløpt, under nærmere omstendigheter, komme i konflikt med forbudet i *varemerkedirektivet art. 3(1)(f) mot registrering av varemerker som strider mot "public policy or ... accepted principles of morality"*?
 2. Hvis ja på spørsmål 1, vil det ha betydning for vurderingen at åndsverket er velkjent og har stor kulturell verdi?
 3. Hvis ja på spørsmål 1, kan andre momenter eller kriterier enn de som er nevnt i spørsmål 2 ha betydning i vurderingen, og i så fall hvilke?
 4. Kan direktiv 2008/95/EF art. 3(1)(e) tredje alternativ anvendes på todimensjonal avbildning av skulpturer?
 5. Kan direktiv 2008/95/EF art. 3(1)(c) anvendes som hjemmelsgrunnlag for å nekte varemerker som to- eller tredimensjonalt gjengir varens form eller utseende?
 6. Hvis ja på spørsmål 5, skal Rådskdirektiv 2008/95/EC artikkel 3 (1) (b) og (c) forstås slik at den nasjonale registreringsmyndigheten må anvende vurderingstemaet om den aktuelle utformingen avviker betydelig fra normen eller bransjesedvanen når det vurderer

varemerker som to- eller tredimensjonalt gjengir varens form eller utseende, eller kan en nektelse begrunnes med at et slikt merke er beskrivende for varens form eller utseende?

7 EFTA-domstolen avga rådgivende uttalelse i saken den 6. april 2017:

1. Registrering som et varemerke av et tegn som består av verk hvis opphavsrettsbeskyttelse har utløpt, er ikke i seg selv i strid med offentlig orden eller egnet til å vekke forargelse etter direktiv 2008/95/EF artikkel 3 nr. 1 bokstav f).

2. Om tegn som består av kunstverk, skal nektes registrert som varemerke med den begrunnelse at de er egnet til å vekke forargelse etter direktiv 2008/95/EF artikkel 3 nr. 1 bokstav f), avhenger særlig av kunstverkets status eller hvordan det oppfattes i angjeldende EØS-stat. Risikoen for at et verk kan bli misbrukt eller vanhelliget, kan ha relevans for denne vurdering.

3. Registrering av et tegn kan bare nektes på grunnlag av unntaket knyttet til offentlig orden i direktiv 2008/95/EF artikkel 3 nr. 1 bokstav f) når tegnet utelukkende består av et verk som er falt i det fri, og når registreringen av dette tegn ville utgjøre en reell og tilstrekkelig alvorlig trussel mot en grunnleggende samfunnsinteresse.

4. Direktiv 2008/95/EF artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii) kan få anvendelse på todimensjonale avbildninger av tredimensjonale former, herunder skulpturer.

5. Direktiv 2008/95/EF artikkel 3 nr. 1 bokstav c) må tolkes slik at den får anvendelse på todimensjonale og tredimensjonale avbildninger av en vares form.

6. Direktiv 2008/95/EF artikkel 3 nr. 1 bokstav b) må tolkes slik at når et tegn er beskrivende etter artikkel 3 nr. 1 bokstav c), mangler dette tegn nødvendigvis særpreg etter artikkel 3 nr. 1 bokstav b). Dersom det anmodende organ skulle komme til at det aktuelle tegn ikke er beskrivende, kan det vurdere dets særpreg etter artikkel 3 nr. 1 bokstav b) i forhold til de varer og tjenester som dekkes av merket, og i forhold til de antatte forventninger hos en gjennomsnittsforbruker av den aktuelle kategori varer og tjenester, som er rimelig velinformert, oppmerksom og forsiktig.

8 Når det gjelder grunnene for Patentstyrets vedtak, vises til sakens dokumenter. Alle er tilgjengelige via Patentstyrets hjemmeside.

9 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Spørsmålet er når et åndsverk kan være et varemerke og for hva.
- Varemerker som også vil være åndsverk vil være svært vanlige i tiden som kommer som følge av stadig redusert krav til verkshøyde.

- Det er utvilsomt slik at frembringelser som startet sine liv som åndsverk senere kan bli varemerker.
- Klagenemnda står ikke overfor en «utenforstående» som ønsker å legge beslag på felles kulturarv, men Oslo kommune som har forvaltet rettighetene til Vigelands kunst på eksklusivt grunnlag siden 1921. Kommunen kan likestilles med kunstneren selv.
- Avtalen med Vigeland har begrenset kommunens adgang til kommersiell utnyttelse av Vigelands kunst før opphavsrettens utløp.
- Kommunens formål med varemerkesøknadene er tredelt:
 - Man ønsker å høste fruktene av sine omfattende investeringer gjennom mange år.
 - Beskytte renomméet til Vigelands kunst og hindre utvanning og tilsmussing av goodwillverdiene som kommunen har skapt gjennom sin forvaltning.
 - Sikre egne rettigheter til utnyttelse av Vigelands kunst, jf. Rosmersholm-saken med Munch-museet.
- Patentstyret har brukt nektelsesgrunner som enten er innbyrdes motstridende, går ut over sine bakenforliggende formål, eller som er i strid med varemerkeloven.
- Patentstyrets rettsanvendelse gir ikke den forutberegnelighet som kommunen trenger.
- Patentstyret har tre hovedgrunnlag for registreringsnektelse, delvis avhengig av de ulike typer varemerker som er søkt registrert:
- Manglende særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd siste punktum er gjort gjeldende for følgende søknader:
 - 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»
- Form som tilfører varen en betydelig verdi, jf. varemerkeloven § 14 første ledd første punktum, jf. § 2 andre ledd siste alternativ er gjort gjeldende for følgende søknader:
 - Søknad nr. 201312320 «figur Egil Skallagrimsson»
 - Søknad nr. 201207491A «figur Sinnataggen 2D»
 - Søknad nr. 201207492A «figur Sinnataggen 3D»
- Beskrivende for varens art eller beskaffenhet, jf. varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a er gjort gjeldende for følgende søknader:

- Søknad nr. 201312320 «figur Egil Skallagrimsson»
 - Søknad nr. 201207490 «Monolitten»
 - Søknad nr. 201207491A «figur Sinnataggen 2D»
 - Søknad nr. 201207492A «figur Sinnataggen 3D»
- KFIR har i tillegg reist spørsmål vedrørende bruken av varemerkeloven § 15, jf. direktivet artikkel 3 (1) (f).
 - Kun spørsmålene om velkjenthet som kunst og spørsmålet om form som tilfører betydelig verdi, gir grunnlag for nærmere drøftelser. Manglende særpreg som dekorasjon, samt spørsmålet om beskrivende form kan åpenbart ikke føre frem.
 - Patentstyrets tilnærming til velkjenthet som kunst som begrunnelse for manglende særpreg er problematisk fordi Patentstyret ikke vurderer, eller ser, forskjeller og nyanser i velkjenthetsfenomenet. Velkjente kunstverk kan også kommunisere kommersielt opphav. Patentstyret vurderer heller ikke årsaken til velkjentheten og hvorvidt denne kan være knyttet til kommunens forvaltning av Vigelands kunst. Hvordan skal et slikt kriterium anvendes i praksis?
 - Patentstyrets vurderinger knyttet til form som tilfører betydelig verdi byr på betydelige praktiske og retts tekniske utfordringer, og harmonerer ikke med nyere praksis fra EU-domstolen, jf. C-205/13 Stokke.
 - Patentstyrets avslagsgrunner og varemerkeloven § 14, første ledd siste punktum – velkjent som kunstverk fremfor som varemerke:
 - Formen på samtlige av de søkte merkene må i utgangspunktet anses som særpreget.
 - Avslaget bygger angivelig på en tanke om at et velkjent kunstverk vil bli forbundet med sin identitet som åndsverk, og ikke være i stand til å kommunisere kommersielt opphav.
 - Også velkjente kunstverk kan fungere som identitetsbærere for andre enn «seg selv», eller kommunisere kommersiell identitet.
 - Eksklusiv tilknytning til én kommersiell aktør må være avgjørende moment. Verket må være uløselig knyttet til en tilbyder.
 - Når det gjelder den eksklusive tilknytningen mellom kommunen og Vigelands kunst, ble samtlige rettigheter til de aktuelle verkene overdratt til Oslo kommune i 1921. Allerede i avtalen ble det etablert et strengt krav til eksklusivitet. Oslo kommune har respektert Vigelands ønsker og har håndhevet opphavsretten strengt, blant annet gjennom BONO. Sinnataggen er skapt i forbindelse med anleggelsen av Vigelandsparken som er eid og drevet av Oslo kommune. Det er ingen som har hatt berettigede forventninger om kommersiell utnyttelse av Sinnataggen uten tillatelse fra Oslo kommune. De aktuelle verkene er blitt identitetsbærere for Vigelandsparken og Oslo kommune.

- Spørsmålet man kan stille seg er hvorvidt det kunne ha utgjort en forskjell dersom Oslo kommune hadde blitt erstattet med eksempelvis en søker som Warner Bros. og Vigelandsparken hadde blitt Vigeland Land.
- De søkte merkene må anses å ha særpreg til tross for sin velkjenthet som kunstverk.
- Når det gjelder nektelsen på grunnlag av manglende særpreg som ren dekorasjon, er det slik at dekorasjoner kan beskyttes, forutsatt at de er særpregede nok og avviker fra det som er helt sedvanlig og uten særpreg.
- Det er underlig å likestille de ansøkte merkene med dem som var gjenstand for avslag i C-445/02 P.
- De ansøkte merkene kan dermed ikke anses som rene dekorasjoner uten særpreg.
- Når det gjelder varemerkeloven § 15 første ledd litra a, må man ta utgangspunkt i EFTA-domstolens svar.
- Det er dermed kun under særlige omstendigheter at varemerkeregistrering av et tegn kan nektes fordi det er i strid med offentlig orden etter varemerkedirektivet artikkel 3 (1) f.
- Registrering må videre utgjøre en reell og tilstrekkelig alvorlig trussel mot visse grunnleggende verdier, eller kan være tilfelle der behovet for å sikre allmennheten tilgang anses å utgjøre en grunnleggende samfunnsinteresse i seg selv, jf. avsnitt 96.
- Hvilke samfunnsinteresser kan sies å stå på spill?
- Opphavsretten er falt i det fri, noe som i seg selv fører til betydelig bruksfrihet for allmennheten.
- Varemerkerett vil kun medføre at personer som aldri har investert en eneste krone i Vigelands kunst, og som aldri har gjort noe for å gjøre denne kunsten kjent, skal kunne tjene penger på å bruke hans kunst som varemerker.
- Når det gjelder Patentstyrets anvendelse av varemerkeloven § 14 andre ledd litra a, vil denne være i strid med forutsetningen i varemerkeloven § 2 om at også et produkts form kan være et varemerke.
- Registreringshindringen skal primært ivareta friholdelsesbehov for ord og uttrykk i vårt begrensede språk. Friholdelsesbehovet vil være ivaretatt så lenge man utelukker registrering av grunnleggende og banale former.
- EFTA-domstolens vurderinger knyttet til spørsmål 6 reflekterer ikke nødvendigvis bestemmelsens underliggende realiteter og bakenforliggende hensyn.

- Ingen av de omsøkte merkene kan på dette grunnlag anses å være beskrivende etter § 14 andre ledd litra a.
- Når det gjelder varemerkeloven § 2 andre ledd siste alternativ, jf. § 14 første ledd, synes Patentstyrets vurdering å være forfeilet ved at det kun legges vekt på det omsøkte merkets attraktivitet, ut fra relativt diffuse kriterier.
- Det problematiske forholdet til art. 3 første ledd litra b og kravet til avstand fra bransjenorm blir en slags varemerkerettens «catch 22». På hvilket grunnlag skal man foreta vurderingen? Er det varemerkerettens oppgave å ekskludere det kommersielt verdifulle, men beskyttede det verdiløse? Det er ikke et merkes estetiske kvaliteter som er avgjørende, men snarere et merkes potensielle negative betydning for konkurransen.
- Søknadene gjelder vare- og tjenesteklasser hvor det alt er en betydelig formriktighet på markedet, med mange særpregede former. De omsøkte merkene vil kun føye seg inn i dette.
- Betydelige deler av de omsøkte merkenes kommersielle verdi kan uansett ikke tilskrives formen alene, men i særlig grad kommunens innsats.
- På dette grunnlag kan de omsøkte merkene ikke anses å ha former som tilfører produktene betydelig verdi.
- Når det gjelder forvekselbarhetsvurderingen etter § 16 bokstav a, er det omsøkte merket ikke egnet til å forveksles med tidligere registreringer.
- Det synes merkverdig av Patentstyret å fremheve at gjennomsnittsbrukeren vil oppfatte det omsøkte merket som navnet på et kjent åndsverk, samtidig som det omsøkte merket anses som forvekselbart med registreringer som ikke gir denne assosiasjonen, jf. også varemerkeloven § 16 bokstav d.
- Når det gjelder betydningen av bruk etter varemerkeloven § 3 tredje ledd må kommunens bruk anses å kvalifisere til innarbeidelse. Det er ikke grunnlag for å anta at kommunal virksomhet skal vurderes annerledes enn tilsvarende virksomhet fra rene kommersielle aktører.

10 Klagenemnda skal uttale:

11 Klagenemnda har et annet grunnlag for sitt resultat enn Patentstyret:

- 12 Patentstyret har avslått varemerkesøknadene for Vigelands verk som er omfattet av sakene forent til behandling, dels på grunnlag av manglende særpreg etter varemerkeloven § 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.

- 13 Under sakens behandling har Klagenemnda stilt spørsmål til EFTA-domstolen, blant annet 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.
- 14 I sin avgjørelse i sak E-5/16 av 6. april 2017 fastslår EFTA-domstolen at registrering som et varemerke 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 (domskonklusjonen pkt. 1 og avsnitt 88). Samtidig konstateres det at nektelse av registrering på dette grunnlaget kan skje i særlige tilfeller. For alternativet «egnet til å vekke forargelse» (offentlig moral) fremhever EFTA-domstolen at det for kunstverk må foretas en subjektiv vurdering der kunstverkets status eller hvordan det blir oppfattet i den angjeldende EØS-stat står sentralt og der risikoen for at verket blir misbrukt eller vanhelliget har særlig relevans for vurderingen (domskonklusjonen pkt. 2 og avsnittene 89-93). Ved spørsmålet om varemerkeregistrering kan være i strid med hensynet til «offentlig orden», betoner EFTA-domstolen at det sistnevnte begrepet viser til prinsipper og standarder som anses å være av grunnleggende betydning for staten og samfunnet som helhet (avsnitt 94). Domstolen fremhever at varemerkeregistrering bare under særlige omstendigheter kan nektes 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). Samtidig gjør domstolen rede for omstendigheter som innebærer at det ikke foreligger noen trussel mot behovet for å sikre allmennheten tilgang (avsnitt 97-99). Klagenemnda nevner særskilt at det ikke vil foreligge noen slik trussel dersom et merke som består av et kunstverk etter varemerkedirektivet kan nektes registrering på andre grunnlag (avsnitt 99).
- 15 Når Klagenemnda i saken har vurdert om varemerkeregistrering i de omforente sakene bør nektes med grunnlag i varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a), er det dels fordi det dreier seg om varemerker som gjengir kunstverk av en helt spesiell kulturell verdi for det norske samfunnet og dels fordi begrensningen av den opphavsrettslige vernetiden etter åndsverkloven skal vareta grunnleggende samfunnsmessige hensyn.
- 16 De omsøkte varemerkene består enten av avbildninger av skulpturer og smijernsarbeider som utvilsomt har hatt opphavsrettsbeskyttelse frem til Gustav Vigelands død (figurmerkene) eller av selve skulpturene (de tredimensjonale merkene). Det dreier seg med andre ord om åndsverk som falt i det fri 1. januar 2014. I henhold til EFTA-domstolens innfallsvinkel er åndsverk frie i utgangspunktet, samtidig som opphavsretten innebærer et unntak fra det (avsnitt 66). Når opphavsretten utløper, gjelder prinsippet om verkernes frihet («public domain») igjen. Det betyr at allmennheten må stå fritt til å benytte verkene og at de hensyn som begrunner begrensninger i denne friheten, ikke lenger gjør seg gjeldende (dommens avsnitt 64 og 65).

- 17 Det forhold at verk faller i det fri, og dermed er uten beskyttelse etter åndsverkloven, er som ovenfor nevnt ikke i seg selv til hinder for at varemerker som gjengir åndsverkene kan registreres som varemerker. Åndsverk kan ha kjennetegnsfunksjon, og virksomheter som ønsker å utnytte denne funksjonen ved å bruke verkene som varemerker, kan hevdes å benytte seg av den friheten som utløpet av vernetiden etter åndsverkloven forutsetter. Utnyttelse som varemerker forutsetter på den annen side at det må være mulig å oppnå varemerkebeskyttelse for å vareta varemerkets vesentlige funksjoner. Av den grunn er det ikke noen nødvendig konflikt mellom utløpet av vernetiden etter åndsverkloven og mulighetene for å oppnå varemerkebeskyttelse for merker som gjengir åndsverk som er falt i det fri.
- 18 På den annen side kan interessene i å varemerkeregistrere åndsverk i helt spesielle situasjoner tenkes å komme i konflikt med hensyn som begrunner at den opphavsrettslige vernetiden er begrenset. Et sentralt hensyn i denne forbindelse er konkurransehensynet. Opphavsretten gir opphavsrettshaveren en tidsbegrenset konkurransebeskyttelse, bl.a. for å kunne dekke inn kostnadene – i vid forstand – forbundet med å skape åndsverk. Etter vernetidens utløp anses det hensynet å være uttømt og det er ikke meningen at opphavsrettshaverne, eller rettere deres arvinger, skal ha konkurransefordeler ut over denne, temmelig generøse, tidsgrensen, jf. også EFTA-domstolens uttalelse, avsnitt 65. Samtidig er det heller ingen grunn til å gi tredjepersoner, som ikke har bidratt til skapelsen eller opprettholdelsen av åndsverket, tilsvarende konkurransefordeler. Et annet hensyn som kan trekkes inn er hensynet til allmennhetens tilgang til kulturarven, som for visse verk vil motvirkes dersom disse etter utløpet av den opphavsrettslige vernetid underlegges et potensielt tidsubegrenset varemerkerettslig vern. I tillegg kommer de mer ideelle interessene i at opphaverens eller verkets renommé ikke skades. Den interessen ivaretas av åndsverkloven § 48, men vil også kunne være relevant ved spørsmålet om åndsverket kan registreres som varemerke, særlig ved spørsmålet om en registrering er i strid med offentlig moral.
- 19 I så henseende kan det være situasjoner der varemerkeregistrering av åndsverk som er falt i det fri kommer i konflikt med de hensyn som begrunner begrensninger i den opphavsrettslige vernetiden. For det første vil særlig svært kjente åndsverk eller verk av kjente kunstnere 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. For det andre vil innehaveren av opphavsretten til verket være tilbøyelig til å søke alternativ rettsbeskyttelse når verket er falt i det fri for å sikre at handlinger som tidligere var forbudt etter åndsverkloven fortsatt kan forbys. Varemerkeregistrering kan i det perspektivet fremstå som en slik alternativ beskyttelse. I den utstrekning varemerkebeskyttelsen fyller en slik funksjon, går den ut over det som er meningen med varemerkeretten og i stedet ivaretar funksjoner det er meningen skal være frie etter utløpet av den opphavsrettslige vernetiden.

- 20 Langt på vei kan det hevdes at de alminnelige vilkårene for varemerkebeskyttelse og -registrering forebygger faren for konflikt mellom varemerkeloven og de hensyn som vernetidsbegrensningene i åndsverkloven skal vareta. De grunnlagene Patentstyret har bygget sine avgjørelser på – særpregskravet, forbudet mot registrering av beskrivende varemerker, og unntaket fra varemerkebeskyttelse der varens form tilfører den en vesentlig verdi – sikrer dels at bare verk med kjennetegnsfunksjon kan registreres og dels i noen utstrekning at det som gir verket særlig verdi unntas varemerkebeskyttelse. Det vises i denne forbindelse også til EFTA-domstolens bemerkning i avsnitt 99 om at det ikke foreligger noen trussel mot behovet for å sikre allmennheten tilgang dersom et tegn som består av et kunstverk kan nektes registrering av andre grunner omhandlet i varemerkedirektivet.
- 21 Det må likevel bemerkes at særpregskravet ikke hindrer at merket kan registreres dersom særpreg oppnås gjennom bruk, jf. også EFTA-domstolens bemerkninger i avsnitt 74-75. Sett fra én side kan det hevdes at når særpreg oppnås er det fordi verket nå oppfattes som et varemerke, og ikke bare som et verk, slik at registrering i praksis innebærer en anerkjennelse av at verket har en funksjon ut over å tjene som en de facto utvidelse av den opphavsrettslige vernetiden. På den annen side vil registrering av verk av stor kulturell verdi likevel kunne innebære at merkeinnhaveren får en konkurransefordel som ikke skyldes merkets iboende egenskaper i seg selv, men som har tilknytning til verket som åndsverk og dermed forhold som begrunner begrensninger i den opphavsrettslige vernetiden. I visse situasjoner kan derfor de hensyn som taler for at verket faller i det fri, tilsi at registrering ikke bør kunne baseres på innarbeidelse og at merket bør nektes registrert uavhengig av hvem som søker registrering av merket.
- 22 I tillegg kan anvendelse av de alminnelige nektelsesgrunnene skape vanskelige grensedragsningsproblemer som oppstår ved registrering av merker som gjengir åndsverk som er falt i det fri. For det første er det i disse situasjonene problematisk å ta stilling til hvilke varer og tjenester merket skal registreres for. For det andre er, som Oslo kommune også har påpekt i saken, vurderingskriteriet i varemerkeloven § 2 tredje ledd – som nettopp skal sikre at varemerkeinnhaveren ikke får en uberettiget fordel – ikke enkelt å anvende på kunstverk, der det lett blir anstrengt å si at det er den ytre formen i seg selv som tilfører varen betydelig verdi. Til dette kommer, som påpekt av EFTA-domstolen i avsnitt 81, at denne bestemmelsen er uten anvendelse for vareslag som ikke er relatert til verkets kontekst. Samtidig kan konkurransefordeler som skyldes et verks kulturelle verdi gjøre seg gjeldende uavhengig av vareslag. Når det gjelder allmenhetens tilgang til kulturarven, har rettighetshaveren til et varemerke under visse omstendigheter rett til å forby ikke bare bruk som kan svekke merkets opprinnelsesfunksjon, men også rett til å forby bruk som kan påvirke en av merkets øvrige funksjoner, jf. EFTA-domstolens uttalelse avsnitt 71. Selv om de alminnelige nektelsesgrunnene for varemerker bestående av kunstverk i stor utstrekning vil være til hinder for varemerkeregistrering, vil selv registrering for visse varer eller også tjenester av et kunstverk hvor den opphavsrettslige vernetid er løpt ut, nødvendigvis innebære at det aktuelle kunstverk tas ut av det fri, jf. EFTA-domstolens uttalelse avsnitt 87.

- 23 Klagenemnda mener det gjør seg gjeldende spesielle omstendigheter i denne saken ved at det dreier seg om verk som må anses å ha stor kulturell verdi, selv om ikke alle av Vigelands verk er like kjente, og søkeren – Oslo kommune – har søkt varemerkebeskyttelse for et omfattende spekter av Vigelands verk. Både kunstneren Gustav Vigeland og Vigelandsanlegget må anses å tilhøre vår felles kulturarv. Vigeland innehar en særstilling blant norske billedhuggere. Han var helt dominerende i Norge i første halvdel av 1900-tallet. Som eksempler på Vigelands betydning, kan nevnes at han ble utnevnt til Ridder av St. Olavs Orden i 1901 bare 32 år gammel og tildelt Storkorset i 1929. Blant mange, har han portrettert norske storheter som Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Knut Hamsun, Edvard Grieg, Jonas Lie og Fridtjof Nansen. Vigelandsparken er en av de best besøkte kulturattraksjonene i Norge og at det anslås at 1,5 millioner mennesker besøker parken hvert år.
- 24 Vigelandsanlegget har utelukkende positive konnotasjoner hos den norske befolkning. Ved å tilegne seg eneretten, i uoverskuelig fremtid, til verkene som inngår i Vigelandsanlegget, vil man stå i en konkurransemessig svært fordelaktig stilling sammenlignet med andre næringsdrivende som må skrives tilbake til den særegne kulturelle verdien som verkene har. Ikke bare slipper man kostnader ved å utvikle noe eget, men man starter med et stort forsprang fremfor andre næringsdrivende idet kjennetegnet allerede er kjent i seg selv som kunstverk og forbindes med noe positivt. Man trenger ikke selv starte fra begynnelsen og lære opp forbrukerne til å kjenne igjen kjennetegnet og i tillegg skape den positive følelsen som et varemerke behøver for å skape en gjenkjøpseffekt. Videre vil også varemerkeregistrering av verkene selv for visse varer eller tjenester innebære at de aktuelle kunstverk tas ut av det fri, og vil potensielt kunne begrense allmenhetens frie tilgang til verkene.
- 25 Oslo kommunes motivasjon for å søke varemerkeregistrering av verkene indikerer at det i realiteten er tale om et ønske om fortsatt kontroll over Vigelands verk, blant annet som følge av det arbeidet man har nedlagt for å fremme kulturarven etter Gustav Vigeland. Dette ønsket eller interessen er forståelig og sett fra én side også egnet til å kunne motvirke risikoen for at andre benytter Gustav Vigelands verk på en måte som kommer i konflikt med hensynet til offentlig moral, jf. EFTA-domstolens dom i avsnitt 92. På den annen side ivaretar et slikt ønske ingen legitim interesse som beskyttes av varemerkeloven. Tvert imot mener Klagenemnda at varemerkeregistrering på dette grunnlaget vil stride mot de hensyn som begrunner begrensninger i vernetiden for Vigelands verk og slik sett de grunnleggende samfunnsinteressene som ligger i dette. Klagenemnda legger i den forbindelse avgjørende vekt på kommunens systematiske forsøk på å varemerkeregistrere praktisk talt alle verkene som er ledd i Vigelandsmuseet og -parken. På den bakgrunn mener Klagenemnda at merkeregistrering må nektes ut fra hensynet til offentlig orden i medhold av varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a). Det foreligger etter Klagenemndas oppfatning helt spesielle omstendigheter som begrunner unntak fra de alminnelige bestemmelsene.
- 26 Klagenemndas konklusjon er derfor at de omsøkte merkene må nektes registrert med bakgrunn i varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a, da registrering må anses å stride mot offentlig orden.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagene forkastes.
- 2 Søknad nr. 201312320, 201313456, 201315782, 201315784, 201207491A og 201207492A nektes registrert for samtlige varer og tjenester.

Ole-Andreas Rognstad
(sign.)

Elisabeth Ohm
(sign.)

Lill Anita Grimstad
(sign.)

Toril Melander Stene
(sign.)

Haakon Aakre
(sign.)