



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 21/00107
Dato: 17. februar 2022

Klager: Dyrehotell Pets Paradise AS
Representert ved: Bull & Co Advokatfirma AS

Innklaget: Pest Control Office Ltd.
Representert ved: SANDS Advokatfirma DA

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Elisabeth Ohm, Amund Grimstad og Anne Cathrine Haug-Hustad

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 20. mai 2021, hvor Patentstyret etter innsigelse opphevet registrering nr. 306746, ordmerket BANKSY, for varer i klasse 16, 32 og 33.

3 Varemerket ble den 11. november 2019 registrert for følgende varer:

Klasse 16: Papirgaveposer for vin; brikker for ølglass; trykte papiretiketter.

Klasse 32: Øl; ølbaserte drikkevarer; hveteøl; lettøl; alkoholfritt øl.

Klasse 33: Viner; vinbaserte drikkevarer; viner uten kullsyre; hvitviner; portviner; naturlig musserende viner; fruktviner; rødviner; musserende drueviner; musserende fruktviner.

4 Varemerket ble opphevet som følge av at det ble ansett å ville krenke en annens rett, fordi det uten samtykke av vedkommende rettighetshaver inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens kunstnernavn, jf. varemerkeloven § 16 bokstav c.

5 Klage innkom 16. juli 2021. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 26. august 2021, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

6 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Det legges til grunn at varemerket BANKSY vil bli oppfattet som noens kunstnernavn i Norge og at varemerkeloven § 16 bokstav c derfor kommer til anvendelse.
- Det følger av varemerkeloven § 26 at en innsigelse kan fremsettes av enhver. Det er derfor ikke nødvendig å vurdere om innsiger representerer kunstneren Banksy eller har rettslig interesse i saken.
- Søker er et norsk selskap som ikke har oppgitt å representere kunstneren Banksy, men mener å ha fått en tillatelse til varemerkebruk.
- Spørsmålet i saken er om søker har gyldig samtykke fra personen som står bak kunstnernavnet Banksy til å søke om varemerkeregistrering av ordmerket BANKSY for de aktuelle varene i Norge. Det er parten som sender inn samtykket som må sannsynliggjøre at samtykket er gyldig, ikke motparten som må bevise at samtykket er falskt.
- Patentstyret kan ikke se at det er sannsynliggjort at samtykket er gyldig. Siden kunstneren holder sin egen identitet skjult, er det vanskelig endelig å bevise eller motbevise at samtykket er ekte. Det er imidlertid trukket frem en rekke forhold som sår tvil om gyldigheten av

samtykket. Det er ingenting av det som er kjent om kunstneren Banksy og dennes arbeidsmåte som taler for at han eller hun ville gi andre samtykke til å tjene penger på kunstnernavnet.

- Siden søknaden hverken er sendt inn av kunstneren Banksy selv, eller Patentstyret har mottatt et samtykke som er sannsynliggjort som gyldig, kan ikke merket registreres, jf. varemerkeloven § 16 bokstav c.

7 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager er ikke enig i Patentstyrets vurdering. Det foreligger gyldig samtykke.
- Samtykket er dokumentert i form av et samtykke innsendt til Patentstyret og fire brev fra Banksy, vedlagt som bilag til klagen.
- Innklaget, Pest Control Office, har ikke fremlagt konkret og spesifikk dokumentasjon fra personen bak kunstnernavnet Banksy som sår tvil om samtykket er reelt og ekte.
- Fullmakten fremlagt av innklaget, fra Banksy til Pest Control Office, er en generell fullmakt som gjelder fra 23. august 2019, altså to måneder etter det angjeldende varemerket ble innlevert for registrering. Pest Control Office hadde ikke fullmakt til å representere Banksy på søknadstidspunktet. Fullmakten mellom Banksy og Pest Control Office utgjør ingen hindring for at Banksy kan gi andre parter spesifikke tillatelser til bruk av varemerket BANKSY.
- Uttalelser fra Pest Control Office i anledning saken må forstås som uttalelser fra dette selskapet og ikke synspunkter fra kunstneren Banksy selv.
- I mangel av en bekreftelse fra kunstneren selv på at fullmakten til Pest Control Office fra 2019 fortsatt gjelder, bestrider klager at Pest Control Office har fullmakt til å representere kunstneren i denne saken.
- Banksy har ved tidligere anledninger gitt uttrykk for en inkonsekvent holdning til immaterielle rettigheter som tilsier at kunstneren ville gi ulike parter ulike rettigheter, jf. uttalelser sitert i beslutning fra EUIPOs Cancellation Division med EUIPO filing no. 012575155.
- Patentstyret har avvist krav om administrativ overprøving av registrering nr. 261499 BANKSY. Videre har klager vært innehaver av varemerkeregistrering av BANKSY siden 2011, uten at dette ble reagert på før i 2020. Disse momentene taler for at samtykket er gyldig.
- Samlet sett er kravene til samtykke i varemerkeloven § 16 c oppfylt, og varemerket BANKSY må tillates registrert.

8 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Klager har ikke fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon som er egnet til å sannsynliggjøre at det foreligger gyldig samtykke. Kravet til samtykke i varemerkeloven § 16 c er ikke oppfylt, og beslutningen fra Patentstyret er korrekt.
- Det er ubestridt at innklagede, Pest Control Office, har fullmakt fra kunstneren Banksy til å forvalte Banksys forretninger, herunder kunstnerens varemerke. Det vises til at Pest Control Office er innehaver av Banksys varemerkeregistreringer i EU, USA og Storbritannia. Innklagede er anerkjent som forvalter av kunstneren Banksys immaterielle rettigheter av en rekke internasjonale medier og auksjonshus.
- Pest Control Office er det eneste organet som kan gi andre rett til å bruke Banksys kunstnernavn. Dette fremgår av brev fra Pest Control Office til Patentstyret 18. mai 2020.
- Pest Control Office var den eneste forvalteren og representanten for kunstneren Banksy også forut for 23. august 2019, datoen for fullmakten. Dette fremgår av de nevnte varemerkeregistreringene som ligger tidligere i tid som Pest Control Office er innehaver av. Det fremgår av fullmakten at den også gjelder bakover i tid, og at den gir Pest Control Office rett til å representere Banksy i alle varemerkesaker. Det er ingen logisk grunn til at kunstneren Banksy ville gått imot fullmakten med Pest Control Office ved på egen hånd å gi Dyrehotell samtykke til varemerkebruk.
- På nettsidene til Pest Control Office fremgår det at salget av vin i Norge skjer uten Banksys tillatelse. Pest Control har også avgitt uttalelser om at salget skjer uten Banksys samtykke. Det vises til dokumentsamlingen som inneholder dokumenter fra innsigelsessaken i Patentstyret.
- Pest Control Office har uttalt at brevene vedlagt klagen av 16. juli 2021 ikke kommer fra Banksy, og at hverken Pest Control eller Banksy selv har gitt klager tillatelse til å bruke BANKSY som varemerke.
- Innklagede viser til at håndskriften i disse brevene ikke stemmer med Banksys håndskrift, som er kjent. En skriftgranskningsrapport konkluderer med at brevene ikke er skrevet av kunstneren. Brevene isolert sett er utilstrekkelig til å etablere gyldig samtykke. Klager har ikke fremlagt noen dokumentasjon som er egnet til å knytte klager til den virkelige kunstneren Banksy, for eksempel uttalelser fra autoriserte tredjeparter. Innklagedes solide bevismateriale styrker konklusjonen om at gyldig samtykke ikke er sannsynliggjort.
- Innklagdet har fullmakt til å forvalte Banksys varemerkerettigheter, og har ikke samtykket til klagers bruk. Mangel på samtykke fra innklagede er i seg selv nok til å gi innklagede medhold. Det kreves ingen ytterligere uttalelse fra Banksy om saken. Bevisbyrden ligger på den som mener at samtykke foreligger.

- EUIPO-saken klager refererer til har ingen relasjon til inneværende sak. Det er ulogisk å argumentere for at Banksy ikke tror på immaterielle rettigheter, men samtidig ønsker å registrere varemerket sitt for bruk på vinflasker.
- Klageren i saken, Dyrehotell Pets Paradise AS, er et selskap som består av Lawrence Banksy alene, som ikke er kunstneren Banksy. Det er Lawrence Banksy som har signert fullmakten til Patentstyret vedlagt klagen av 16. juli 2021, med samme signaturtrekk som kunstneren Banksy benytter i sine verker. Lawrence Banksy het tidligere Asle Larsen. Lawrence Banksy har også registrert foretaksnavnene Pest Controll Office Ltd i England, og foretaksnavnet Banksyco AS og selskapet Pest Control Office i Norge, uten samtykke fra Pest Control Office i England. Lawrence Banksy benyttet også signaturtrekket til kunstneren Banksy under et kunstnerstunt utført i Drammen i 2019. Fullmakten fra 2011 til registrering av varemerket BANKSY er undertegnet av Lawrence Valentino Vindtorn, som på den tiden var navnet til personen som nå har navnet Lawrence Banksy. Samlet sett viser dette at Lawrence Banksy ved flere anledninger har benyttet seg av en annens særpregede underskrift og identitet.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret

- 11 Klagenemnda legger som Patentstyret til grunn at ordmerket BANKSY vil oppfattes som kunstnernavnet til kunstneren Banksy, og at varemerkeloven § 16 bokstav c derfor kommer til anvendelse. Dette er også ubestridt mellom partene. Det er følgelig et vilkår for registrering av merket at det foreligger «samtykke av vedkommende rettighetshaver», her kunstneren Banksy.
- 12 Problemstillingen for Klagenemnda er om klager har sannsynliggjort at kunstneren Banksy har samtykket til den omsøkte registreringen av ordmerket BANKSY.
- 13 Det er den parten som hevder å ha mottatt samtykke fra rettighetshaveren som må sannsynliggjøre at samtykke rent faktisk er gitt, og at en eventuell skriftlig erklæring om dette stammer fra rette vedkommende. Hvor det er bestridt at samtykke rent faktisk er gitt, slik tilfellet er her, må Klagenemnda foreta en samlet vurdering av bevisene i saken. Dersom det etter en slik samlet bedømmelse finnes sannsynlighetsovervekt for at samtykke er gitt, må dette legges til grunn. I motsetning til hva klager anfører, kreves det ingen spesifikk uttalelse fra kunstneren Banksy om at det ikke er gitt noe samtykke for å legge det motsatte til grunn. Avgjørende for om samtykkevilkåret i § 16 kan anses oppfylt, er om det etter en samlet vurdering av de fremlagte beviser finnes sannsynliggjort at slikt samtykke er gitt.
- 14 Klagenemnda er, som Patentstyret, kommet til at det ikke er sannsynlighetsovervekt for at kunstneren Banksy har gitt samtykke til den omsøkte registreringen, slik klager hevder. Klager har fremlagt fire brev undertegnet «Banksy» som hevdes å sannsynliggjøre at samtykke foreligger. Klagenemnda finner det ut fra den øvrige bevisførsel ikke sannsynliggjort at disse brevene stammer fra kunstneren Banksy. Skriftanalyse av brevene vurdert opp mot dokumenter som uomtvistelig er forfattet av Banksy, bidrar til å så tvil om

brevene er forfattet av kunstneren. Det forhold at Banksy har gitt innklagede fullmakt til å ivareta Banksys rettigheter i varemerkesammenheng, tilsier også at disse brevene ikke er skrevet av kunstneren. Det er fremlagt omfattende dokumentasjon som underbygger at innklagede har rolle som forvalter av kunstnerens immaterielle rettigheter. Det forhold at varemerkerettigheter knyttet til kunstnerens virke innehas av innklagede, underbygger at et slikt fullmaktsforhold foreligger. Kunstneren Banksy synes ut fra bevisførselen å ha foretatt grep for å sikre seg at rettigheter knyttet til kunstnernavnet blir forvaltet av en representant for kunstneren, nemlig innklagede. Det har i lys av dette formodningen mot seg at Banksy skulle gi andre samtykke til å registrere og tjene penger på det samme kunstnernavnet som varemerke her i Norge, slik klager anfører.

- 15 Klager har ikke fremlagt dokumentasjon som kan bidra til å underbygge at de fremlagte brev med samtykke faktisk stammer fra kunstneren Banksy. Samlet sett finner Klagenemnda det ikke sannsynliggjort at det foreligger et slikt samtykke fra rettighetshaver som er nødvendig for at varemerket skal kunne registreres, jf. varemerkeloven § 16 bokstav c.
- 16 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at det søkte merket inneholder noe som er egnet til å oppfattes som en annens kunstnernavn, og at det ikke foreligger samtykke fra vedkommende rettighetshaver, jf. varemerkeloven § 16 bokstav c. Patentstyrets avgjørelse av 20. mai 2021 blir derfor å opprettholde.

Det avsies slik

Slutning

1 Klagen forkastes.

Elisabeth Ohm
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)

Anne Cathrine Haug-Hustad
(sign.)