



Lúxemborg, 6. apríl 2017

FRÉTTATILKYNNING 03/2017

Dómur í máli E-5/16 Sveitarfélagið Osló

VÖRUMERKJASKRÁNINGU Á TÁKNI SEM SAMANSTENDUR AF LISTAVERKI ER Í UNDANTEKNINGARTILVIKUM HEIMILT AÐ SYNJA MEÐ VÍSAN TIL ALLSHERJARREGLU EÐA VIÐURKENNDRA SIÐGÆÐISREGLNA

Með dómi sem kveðinn var upp í dag veitti EFTA-dómstóllinn ráðgefandi álit um spurningar frá norsku áfrýjunarnefndinni um hugverkaréttindi (*Klagenemnda for industrielle rettigheter*; „áfrýjunarnefndin“), varðandi túlkun á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/95/EB frá 22. október 2008 um samræmingu á lögum aðildarríkja um vörumerki („vörumerkjatilskipunin“).

Í ljósi þess að höfundaréttur á verkum nokkurra norskra listamanna var fallinn úr gildi eða í þann mund að falla úr gildi sótti sveitarfélagið Osló, sem hefur umsjón með ýmsum þessara réttinda, um vörumerkjavernd fyrir fjölda listaverka, m.a. eftir Gustav Vigeland, einn mikilsmetnasta myndhöggvara Noregs. Var hluta umsóknanna synjað af hugverkaréttindaskrifstofu Noregs (*Patentstyret*). Í kjölfar áfrýjunnar á þeirri ákvörðun leitaði áfrýjunarnefndin ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins varðandi álitafnið hvort, og þá við hvaða aðstæður, hægt væri að synja um skráningu vörumerkis á grundvelli f-liðar 1. mgr. 3. gr. vörumerkjatilskipunarinnar, sem felur í sér að skráningu skuli synjað sé hún andstæð allsherjarreglu eða viðurkenndum siðgæðisreglum. Áfrýjunarnefndin leitaði einnig eftir álitu EFTA-dómstólsins varðandi túlkun á öðrum synjunarástæðum samkvæmt vörumerkjatilskipuninni.

EFTA-dómstóllinn tók fram að í grundvallaratriðum væri ekkert því til fyrirstöðu að tákni nyti verndar bæði samkvæmt lögum um vörumerki og höfundarétt. Vörumerki miði að því að tryggja auðkenni á uppruna markaðssettrar vöru, vernd þeirra tryggi gagnsæi á markaði og gegni mikilvægu hlutverki í að viðhalda samkeppni. Til þess að ná þessum markmiðum væri nauðsynlegt að verndartími vörumerkja væri, í grundvallaratriðum, ótímabundin. Höfundaréttarvernd fæli aftur á móti í sér hvata til að stuðla að auðgun hagkerfisins og samfélagsins í heild. Takmörkun á gildistíma höfundaréttar þjóni tilgangi með tilliti til meginreglunnar um réttarvissu og verndi lögumætari væntingar, með því að mæla fyrir um að eftir ákveðið tímarmark sé öllum heimilt að sækja hugmyndir og skapandi efni til annarra án frekari takmarkana. Dómstóllinn taldi að vörumerki sem grundvallaðist alfarið á höfundaréttarvörðu verki fæli í sér ákveðna hættu á einokun táknsins í ákveðnum tilgangi. Þeir hagsmunir sem væru af því að standa vörð um almenningseign mæltu aftur á móti gegn sérstakri vernd eða einkarétti á listaverki, sem táknið byggði á.

Dómstóllinn tók fram að f-liður 1. mgr. 3. gr. vörumerkjatilskipunarinnar tæki til tveggja þátta, sem hvor gæti staðið einn og sér sem grundvöllur synjunar. Synjun með vísan til „allsherjarreglu“ yrði að byggjast á mati á hlutlægum skilyrðum en mótmæli gegn vörumerki á grundvelli „viðurkenndra siðgæðisreglna“ varðaði mat á huglægum gildum.

Dómstóllinn taldi að vörumerkjaskráning tákns, sem samanstæði af verkum sem höfundaréttarvernd tæki ekki lengur til, væri sem slík ekki í andstöðu við allsherjarreglu eða viðurkenndar siðgæðisreglu í skilningi f-liðar 1. mgr. 3. gr. vörumerkjatilskipunarinnar.

Að því er varðar mat á því hvort vörumerki færi í bága við „viðurkenndar siðgæðisreglur“ rakti dómstóllinn að tiltekin listaverk gætu notið ákveðinnar stöðu í tengslum við menningararf þjóðar, sem

tákn um fullveldi eða undirstöðu og gildi þjóðarinnar. Skráning vörumerkis gæti jafnvel talist fela í sér misnotkun eða vanhelgun á verki listamannsins, einkum ef það væri skráð fyrir vöru eða þjónustu sem væri í mótsögn við gildi listamannsins eða þau skilaboð sem hann vildi koma á framfæri í gegnum listaverkið sem um ræddi. Dómstóllinn taldi þar af leiðandi að það hvort synja skuli vörumerkjaskráningu tákna sem samanstanda af listaverkum á grundvelli viðurkenndra siðgæðisreglna í skilningi f-liðar 1. mgr. 3. gr. vörumerkjatilskipunarinnar, skyldi einkum byggjast á stöðu eða mati á listaverkinu í viðkomandi EES-ríki. Við umrætt mat gæti hætta á misnotkun eða vanhelgun á verkinu haft þýðingu.

Varðandi synjun skráningar með vísan til „allsherjarreglu“ taldi dómstóllinn að skráningu á tákni sem vörumerki mætti einungis synja á þeim grundvelli samanstæði táknið einungis af verki sem teldist orðið almenningsseign og að skráning þess fæli í sér raunverulega og nægilega alvarlega ógn við grundvallarhagsmuni samfélagsins.

Hvað varðaði aðrar spurningar áfrýjunarnefndarinnar, taldi dómstóllinn að iii-liður e-liðar 1. mgr. 3. gr. vörumerkjatilskipunarinnar, sem leggur bann við skráningu tákns sem vörumerkis ef það sýnir eingöngu lögun sem eykur verðmæti vöru svo um munar, gæti tekið til þess að verk í þrívídd, þar með taldar höggmyndir, væru sett fram í tvívídd. Einnig yrði að túlka c-lið 1. mgr. 3. gr. vörumerkjatilskipunarinnar, sem leggur bann við skráningu á lýsandi táknum, þannig að hún næði yfir framsetningu á lögun vöru í tvívídd og þrívídd.

Dómstóllinn tók loks fram að þegar tákni væri talið lýsandi í merkingu c-liðar 1. mgr. 3. gr. vörumerkjatilskipunarinnar skorti það óhjákvæmilega sérkenni í skilningi b-liðar 1. mgr. 3. gr. hennar. Ef táknið væri ekki talið lýsandi, gæti sérkenni þess verið metið í tengslum við þær vörur og þjónustu sem það næði til, sem og í tengslum við væntingar almenns neytanda sem væri tiltölulega vel upplýstur, athugull og varkár.

Dóminn í heild sinni er að finna á vefslóð EFTA-dómstólsins: www.eftacourt.int.

Fréttatilkynning þessi er ekki opinbert skjal. Dómurinn sjálfur gildir.