



Luxembourg, 6. april 2017

## **PRESSEMELDING 03/2017**

### **Dom i sak E-5/16 Oslo kommune**

#### **VAREMERKEREGISTRERING AV ET TEGN SOM BESTÅR AV ET KUNSTVERK KAN UNNTAKSVIS NEKTES SOM STRIDENDE MOT OFFENTLIG ORDEN ELLER EGNET TIL Å VEKKE FORARGELSE**

EFTA-domstolen ga i dag en rådgivende uttalelse som svar på spørsmål fra Klagenemnda for industrielle rettigheter («Klagenemnda») om tolkningen av direktiv 2008/95/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker («varemerkedirektivet»).

I forbindelse med at vernetiden for opphavsretten til enkelte norske kunstneres åndsverk har løpt ut eller er i ferd med å løpe ut, har Oslo kommune, som forvalter en rekke slike rettigheter, søkt om varemerkebeskyttelse for et antall kunstverk, blant annet av Gustav Vigeland. Søknadene ble delvis avslått av Patentstyret. Etter klage besluttet Klagenemnda å forelegge for EFTA-domstolen spørsmål om og under hvilke omstendigheter det er anledning til å nekte varemerkerregistrering på grunnlag av varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 1 bokstav f), som åpner for å nekte registrering av varemerker som strider mot offentlig orden eller er egnet til å vekke forargelse. Klagenemnda forela også spørsmål om tolkningen av andre nektelsesgrunner i varemerkedirektivet.

EFTA-domstolen uttalte at det i prinsippet ikke er noe til hinder for at et tegn kan gis vern etter lovgivningen både om opphavsrett og varemerker. Varemerker tjener til å garantere identiteten til det merkede produkts opprinnelse. Varemerkebeskyttelse sikrer åpenhet i markedet og spiller en vesentlig rolle i et system med reell konkurranse. For å nå disse mål er det avgjørende at vernetiden for varemerker i prinsippet er ubegrenset. Vern av opphavsrett gir på sin side et insentiv til å bidra til å berike økonomien og samfunnet som helhet. Utløpet av vernetiden for opphavsrett tjener prinsippene om forutberegnelighet og vern av berettigede forventninger ved at det tillater at hvem som helst, etter utløpet av en forhåndsbestemt periode, kan bruke andres ideer og kreative innhold uten restriksjoner. EFTA-domstolen fant at et varemerke som er basert utelukkende på et opphavsrettsbeskyttet verk, medfører en viss risiko for at tegnet kan bli monopolisert for et bestemt formål. Hensynet til å sikre allmennhetens tilgang taler imidlertid for at det ikke bør gis individuelt vern for eller eksklusive rettigheter til kunstverket som merket er basert på.

EFTA-domstolen uttalte at varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 1 bokstav f) dekker to alternativer, som hver kan tjene som grunn for å nekte varemerkerregistrering. En nektelse begrunnet i hensyn knyttet til «offentlig orden» må være basert på en vurdering av objektive kriterier, mens en innsigelse mot et varemerke som er begrunnet i at det er «egnet til å vekke forargelse», innebærer en vurdering av subjektive verdier.

EFTA-domstolen fant at varemerkerregistrering av et tegn som består av verk hvis opphavsrettsbeskyttelse har utløpt, ikke i seg selv er i strid med offentlig orden eller egnet til å vekke forargelse etter varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 1 bokstav f).

Når det gjelder vurderingen av om et varemerke ville være «egnet til å vekke forargelse», uttalte EFTA-domstolen at visse kunstverk kan ha en særskilt status som fremtredende deler av en

nasjons kulturarv, et symbol på uavhengighet eller på nasjonens grunnlag og verdier. En varemerkeregistrering kan til og med bli oppfattet som misbruk eller vanhelligelse av en kunstners verk, særlig dersom den innvilges for varer eller tjenester som strider mot kunstnerens verdier eller mot budskapet som kommuniseres gjennom det aktuelle kunstverk. Følgelig fant EFTA-domstolen at spørsmålet om tegn som består av kunstverk skal nektes registrert som varemerke med den begrunnelse at de er egnet til å vekke forargelse, særlig vil avhenge 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.

Når det gjelder «offentlig orden», fant EFTA-domstolen at varemerkeregistrering av et tegn bare kan nektes på dette grunnlag 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.

For så vidt gjelder Klagenemndas øvrige spørsmål, fant EFTA-domstolen at varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 1 bokstav e) iii), som forbyr varemerkeregistrering av tegn som utelukkende består av en form som gir varen betydelig verdi, kan få anvendelse på todimensjonale avbildninger av tredimensjonale former, herunder skulpturer. Varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c), som forbyr registrering av beskrivende tegn, må også tolkes slik at den får anvendelse på todimensjonale og tredimensjonale avbildninger av en vares form.

EFTA-domstolen uttalte at når et tegn er beskrivende etter varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c), mangler tegnet nødvendigvis særpreg etter artikkel 3 nr. 1 bokstav b). Hvis tegnet ikke er beskrivende, kan dets særpreg vurderes i forhold til de varer og tjenester som dekkes av merket, og i forhold til de antatte forventninger hos en gjennomsnittsforsbruker av den aktuelle kategori varer og tjenester, som er rimelig velinformert, oppmerksom og forsiktig.

Avgjørelsen er tilgjengelig i fulltekst på internett, se [www.eftacourt.int](http://www.eftacourt.int).

Denne pressemelding er et uoffisielt dokument, og er ikke bindende for EFTA-domstolen.