

Registrering av kunstverk som varemerke ved utløpet av  
opphavsretten si vernetid

Kandidatnummer: 128

Ord: 14 967



JUS399 Masteroppgåve  
Det Juridiske Fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN

30. mai 2016



## Innholdsregister

1. Innleiing.....	5
1.1. Problemstillinga si aktualitet .....	6
1.2. Rettskjeldebilete .....	7
1.2.1. Forholdet mellom varemerkeloven og varemerkedirektivet.....	7
1.2.2. Forholdet mellom varemerkeloven og varemerkeforordninga .....	8
1.2.3. Forvaltningspraksis.....	9
1.2.4. Andre land sin praksis .....	10
1.3. Den vidare framstillinga .....	11
2. Utgangspunkt.....	13
2.1. Opphavsretten .....	13
2.1.1. Opphavsretten si vernetid .....	14
2.1.2. Omsynet bak opphavsretten.....	14
2.2. Varemerkeretten .....	15
2.2.1. Varemerket sine funksjonar.....	15
2.3. Forholdet mellom opphavsretten og varemerkeretten .....	17
3. Registreringsvilkår.....	18
3.1. Krav om distinktivitet.....	18
3.1.1. Særpreg.....	18
3.1.2. Deskriptive merker .....	19
3.1.3. Forholdet mellom varemerkeloven §§ 14 (1) og 14 (2) .....	20
3.2. Klagenemnda sine spørsmål til EFTA-domstolen om tolkinga av vml. § 14.....	21
3.2.1. Vurderingstemaet.....	22
3.3. Kan kunstverk oppfylle vilkåret om distinktivitet? .....	24
3.3.1. Betydinga av at kunstverket er velkjend.....	25
3.3.2. Kunstverket beskriver varen sine eigenskapar .....	28
3.4. Distinktivitet ved innarbeiding .....	29
4. Registreringshindringar .....	30
4.1. Teiknet ”utelukkende består av en form som følger av varens art” .....	30
4.2. Teiknet ”utelukkende består av en form som (...) tilfører varen en betydelig verdi”	31
4.3. Merket krenker ein annan sin rett til eit åndsverk .....	32
4.4. Merket strir mot ”offentlig orden eller moral” .....	34

4.4.1. Kan varemerkeregistrering av frie kunstverk nektast med heimel i vml. § 15 (1) bokstav a? .....	35
4.5. Delkonklusjon.....	37
5. Varemerkevernet sitt omfang .....	39
5.1. Eit evigvarande vern.....	39
5.2. Eineretten.....	39
5.3. Krav om reell bruk.....	42
5.4. Opphavsrettsleg avgrensing av varemerkeretten etter vernetida sitt utløp.....	44
5.5. Delkonklusjon.....	45
6. Bør det vere mogleg å hindre varemerkevern for frie åndsverk? .....	46
7. Avsluttande betraktningar.....	48
8. Kjelder .....	49
8.1. Lover og førearbeid .....	49
8.2. Rettspraksis.....	50
8.3. Litteratur .....	52
8.4. Andre kjelder .....	56

# 1. Innleiing

Eit varemerke var opphavleg nettopp det ordet indikerer i snever forstand. Det vil seie eit merke plassert på ei vare.<sup>1</sup> I dag vert omgrepet derimot forstått i mykje vidare forstand, og er i varemerkeloven § 2 definert som ”*alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres*”.<sup>2</sup> Med andre ord kan eit teikn vere varemerke så lenge det er eigna til å indikere kommersielt opphav.

Ulike regelsett vernar ulike resultat av kreativ innsats og utgjer til saman det som vert kalla immaterialretten. Det er brei semje om at dei immaterialrettslege regelsetta generelt sett kan overlappe kvarandre, slik at ein kreasjon kan nyte vern etter fleire regelsett på same tid.<sup>3</sup> På grunn av den vide formuleringa i vml. § 2, er det i nyare tid ein aukande trend å sikre seg varemerkerett til teikn som allereie er verna etter eit anna regelsett, og som i utgangspunktet ikkje har som hovudfunksjon å indikere kommersielt opphav. Blant anna har det blitt søkt om registrering for ein del kunstverk som varemerke.

Kunstverk er eit åndsverk som er verna av opphavsretten i 70 år etter opphavsmannen sin død.<sup>4</sup> Når vernetida går ut, mister rettshavaren sin eksklusive rett til å rå over åndsverket og det vert sagt at åndsverket ”fell i det fri” slik at kven som helst kan nytte verket, både til privat og kommersiell bruk.<sup>5</sup> Det er derfor særskilt der opphavsretten anten er i ferd med, eller har gått ut, at det vert søkt om å registrere kunstverk som varemerke. Då kunstverk som oftast ikkje har som formål å indikere kommersielt opphav, har slike registreringar skapt ein del hovudbry for både norske og utanlandske registreringsinstansar og domstolar.

Sjølv om vml. § 2 opnar opp for at eit breitt spekter av teikn kan vere varemerker, stiller varemerkelova opp ytterlegare vilkår som må oppfyllest og registreringshindringar som må overvinnast, for at teiknet kan registrerast som varemerke i varemerkeregisteret. I den fylgjande framstillinga skal det, for det første, vurderast om ein reproduksjon av eit kunstverk generelt sett er eigna til å oppfylle varemerkelova sine krav og dermed registrerast som

---

<sup>1</sup> Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik, *Kjennetegnsrett*, 2011 s. 17.

<sup>2</sup> Lov 26. Mars 2010 nr. 8, om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven). Heretter varemerkeloven/vml.

<sup>3</sup> Antoon Quaedvlieg, ”Overlap/relationship between copyright and other intellectual property rights” i *Research Handbook on the Future of EU Copyright*, 2009, s. 481.

<sup>4</sup> Jf. Lov 12. Mai 1961 nr. 2, om opphavsrett til åndsverk m.v (åndsverkloven) §§ 1 og 40. Heretter åndsverkloven/åvl.

<sup>5</sup> På engelsk vert det sagt at åndsverket blir ein del av ”*public domain*”. I Norge vert det sagt at åndsverket ”*faller i det fri*” eller at det vert ein del av ”*samfunnet sitt felleseige*”.

varemerke. Det vil bli teke utgangspunkt i maleri og skulpturar då desse typane kunstverk kan illustrere ulike registreringsutfordringar som kan oppstå.

For det andre skal det vurderast om det er problematisk å varemerkeregistrere, og dermed oppnå eksklusive rettar til, eit kunstverk som har falle i det fri. Medan opphavsretten har ei avgrensa vernetid, kan varemerkeretten i prinsippet vare evig då registreringa kan fornyast kvart tiande år dersom vilkåra i lova er oppfylt.<sup>6</sup> Det er hevda at åndsverklova si vernetidsavgrensing, for å hindre monopolisering av verk som det offentlege må få nytte godt av, ikkje gir meining dersom varemerkeloven opnar for re-monopolisering.<sup>7</sup> Det kan derfor stillast spørsmål om det er problematisk at det eine regelsettet tilbyr eit vern som det andre eksplisitt vil unngå.

### 1.1. Problemstillinga si aktualitet

Problemstillinga er for tida aktuell i Norge då Oslo Kommune (Kulturetaten og Munchmuseet) har sendt inn omtrent 100 søknader til Patentstyret om å varemerkeregistrere eit utval av Gustav Vigeland (1869-1943) og Edvard Munch (1863-1944) sine kunstverk. Kunstverka er ikkje lenger verna av opphavsretten. Formåla bak søknadene er å sikre musea ein fortsatt einerett til kommersiell bruk av Munch og Vigeland sine motiv samt å beskytte kunstverka mot misbruk.<sup>8</sup>

Patentstyret avviste blant anna søknadene om å registrere Vigeland sin skulptur ”Sinnataggen” som tredimensjonalt- og figurativt merke for nokre vare- og tenesteklassar.<sup>9</sup> Avgjerdene er anka til Klagenemnda for Industrielle Rettigheter, heretter kalla ”Klagenemnda”. Dei andre søknadene er satt på vent til Klagenemnda har komme med si avgjerd.<sup>10</sup> Klagenemnda har sendt saka til EFTA-domstolen<sup>11</sup> for ei rådgjevande fråsegn.<sup>12</sup>

---

<sup>6</sup> Jf. vml. § 32.

<sup>7</sup> Sjå eksempelvis Antoon Quaedvlieg, ”Concurrence and convergence in industrial design: 3-dimensional shapes excluded by trademark law” i *Intellectual Property Law 2004*, 2005 s. 27 og 68; Ansgar Ohly, ”Areas of Overlap Between Trade Mark Rights, Copyright and Design Rights in German Law Report Prepared on Behalf of the German Association for the Protection of Intellectual Property (GRUR)” i *GRUR Int 2007*, avsnitt 39 og Axel Nordemann, ”Ansprüche aus der Verletzung anderer Immaterialgüterrechte” i *Handbuch des Urheberrechts*, 2010 s. 2089.

<sup>8</sup> NRK Østlandssendingen, ”Redd for misbruk av Gustav Vigelands kunst”, 18.12.2013; Dagsavisen, ”Munchmuseet frykter dårlig bruk av Munch”, 12.12.2014.

<sup>9</sup> Sjå brev frå Patentstyret datert 05.08.2014 ”Avgjørelse varemerker”, søknadsnummer 201207491A og 201207492A.

<sup>10</sup> Sjå eksempelvis brev frå Patentstyret datert 12.03.2015 ”Berostillelse av varemerkesøknad”, søknadsnummer 201303786.

I sitt brev av 21.03.2016 ber Klagenemnda EFTA-domstolen om å avklare korleis varemerkedirektivet på enkelte punkt skal tolkast når det gjeld varemerkeregistrering av åndsverk. Spørsmåla gjeld føresegn i varemerkedirektivet som tilsvarer vml. §§ 2 andre avsnitt tredje alternativ, 14 første og andre avsnitt bokstav a og 15 første avsnitt bokstav a. Dei konkrete spørsmåla vil bli presenterte seinare i framstillinga.

Etter dette kan det leggjast til grunn at det ikkje er avklart kva for ei line forvaltningsorgana i Norge vil leggje seg på når det kjem til registrering av kunstverk som varemerke. Når Klagenemnda har fått ei rådgevande fråsegn frå EFTA-domstolen kan ein rekna med at avgjerdene Klagenemnda vil ta i sakene som er anka, vil få stor betydning for dei andre søknadene som Patentstyret har satt på vent, samt vere retningsgivande for kommande registreringspraksis i Norge.

## **1.2. Rettskjeldebilete**

Tradisjonell norsk rettskjeldelære vil bli lagt til grunn i den vidare framstillinga. Særskilte rettskjelder av betydning, vil bli kommenterte.

### **1.2.1. Forholdet mellom varemerkeloven og varemerkedirektivet**

Ved tiltredinga av EØS-avtalen vart Norge forplikta til å implementere dei EU-direktiv som handlar om fri flyt i den europeiske marknaden.<sup>13</sup> Dagens varemerkelov er derfor utforma i samsvar med Varemerkedirektivet som skal harmonisere dei nasjonale materielle vilkåra for registrering av varemerker og reglane om rettsverknadar av varemerkeregistreringar.<sup>14</sup>

Varemerkeloven gir i det vesentlege uttrykk for ein felleseuropeisk varemerkerett, og det må leggjast vesentleg vekt på forholdet til varemerkedirektivet ved tolkinga av varemerkeloven.<sup>15</sup> Ved tolkinga av EU-direktiv står formålsbetraktningar, grunnleggjande prinsipp og systembetraktningar heilt sentralt. Det gjeld særskilt der EU-domstolen ikkje har uttala seg

---

<sup>11</sup> "EFTA" står for "European Free Trade Association". Domstolen avgjer EØS-rettslege spørsmål som oppstår i Norge, Island, og Lichtenstein.

<sup>12</sup> Saka har fått saksnummer E-05/16.

<sup>13</sup> Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 8; Lov 27. november 1992 nr. 109, om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven) § 1 jf. Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) art. 7 jf. art. 2 bokstav a.

<sup>14</sup> Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærke, heretter varemerkedirektivet. I 2016 trådte det i kraft eit nytt varemerkedirektiv i EU (EP/Rdir 2015/2436/EU). Direktivet er ikkje implementert i EØS-avtalen enda. Endringane har ikkje konsekvensar for problemstillingane denne oppgåva reiser.

<sup>15</sup> Ot.prp. nr. 72 (1991-1992) s. 55; Lassen/Stenvik, s. 31.

om tilfellet.<sup>16</sup> Litteratur som omhandlar varemerkedirektivet vil vere eit nyttig reiskap for å tolke den norske varemerkeloven i samsvar med varemerkedirektivet.

Ved EØS-avtalen vart norske domstolar forplikta til å tolke den norske varemerkeloven i samsvar med dei avgjerder som EU-domstolen hadde treft før underteikninga av avtalen.<sup>17</sup> Yngre rettspraksis er formelt sett ikkje bindande for Norge, men Høgsterett har likevel slått fast at slik rettspraksis skal leggjast stor vekt på.<sup>18</sup>

Der norske domstolar, eller andre domstolsliknande organ, er i tvil om korleis varemerkedirektivet skal tolkast, kan dei leggje tolkingsspørsmålet framfor EFTA-domstolen som skal gi ei rådgevande fråsegn.<sup>19</sup> Høgsterett har uttala at fråsegner frå EFTA-domstolen ikkje er rettsleg bindande. Likevel er det stadfesta at dei må leggjast ”vesentlig vekt” på då EFTA-domstolen, med sin særlege kunnskap om rettskjeldebruken innan EØS-retten, bør kunne uttale seg med betydeleg autoritet.<sup>20</sup>

### **1.2.2. Forholdet mellom varemerkeloven og varemerkeforordninga**

Ved varemerkeforordninga om EU-varemerker vart det mogleg å oppnå vern for eit varemerke i alle medlemslanda ved hjelp av ein enkelt søknad.<sup>21</sup> EU-varemerker har ikkje verknad i Norge og norske myndigheiter er ikkje bunden av praksis knytt til forordninga.

Derimot er forordninga etter sitt innhald nesten identisk med varemerkedirektivet og det er EU-domstolen som dømmer i siste instans i saker knytt til forordninga. Av den grunn har Høgsterett uttala at praksis knytt til forordninga er relevant ved tolking av varemerkelova, på lik linje med praksis knytt til direktivet.<sup>22</sup> Der det manglar avklarande praksis frå EU-domstolen, kan avgjerder frå lågare konvensjonsorgan vere det beste grunnlaget for ein einskapleg praksis. Denne praksisen må derimot nyttast med større varsemd.<sup>23</sup>

---

<sup>16</sup> Lassen/Stenvik, s. 31.

<sup>17</sup> Jf. EØS-loven art. 6 jf. art. 2 bokstav a.

<sup>18</sup> Jf. Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON), s. 395-396; Ot.prp. nr. 72 (1991-1992) s. 80.

<sup>19</sup> Jf. Lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) § 51a første og andre avsnitt jf. Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol art. 34 (ODA-avtalen); Henrik Bull, Kommentar til ODA-avtalen i *Norsk Lovkommentar nettversjon*, 2013 note 270.

<sup>20</sup> Jf. Rt. 2000 s. 1811 (Finanger 1), s. 1820.

<sup>21</sup> Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker, heretter varemerkeforordninga.

<sup>22</sup> Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON), s. 396. Synspunktet er bekrefta i Rt. 2006 s. 1473 (Livbøye), avsnitt 56, der Høgsterett legg til grunn både praksis frå EUIPO sin førsteinstans og appellkammera.

<sup>23</sup> Lassen/Stenvik, s. 32.



Det at eit merke er godkjend som eit EU-varemerke har ikkje direkte betydning for om eit tilsvarande teikn skal godkjennast som varemerke i Norge.<sup>24</sup> Det kan derimot vere eit moment i vurderinga at merket har oppnådd vern i alle medlemslanda.<sup>25</sup> I ein dom frå lagmannsretten vart det uttala at EUIPO<sup>26</sup> si godkjenning av eit tilsvarande merke ikkje var avgjerande for retten si vurdering av om merket oppfylte kravet til særpreg, men at omsynet til rettseinskap likevel talte for at registreringa vart tillagt ei viss vekt i vurderinga. Dei poengterte at det i den aktuelle saka ikkje var særlege forhold som tilsa at merket ville bli oppfatta annleis i Norge enn i EU.<sup>27</sup> Klagenemnda har presisert at det har betydning om det tilsvarande merket er vurdert av ein høgare instans, eller om registreringa berre er godkjend av EUIPO i første instans.<sup>28</sup>

### 1.2.3. Forvaltningspraksis

På varemerkeretten sitt område havnar få saker framføre domstolen, og det er derfor avgrensa kor mykje vegleiing ein kan finne i norsk rettspraksis. Derimot behandlar dei spesialiserte forvaltningsorgana *Patentstyret* og *Klagenemnda for Industrielle Rettigheter* mange saker. Det skal derfor setjast lys på kva vekt registreringspraksis og avgjerder frå desse organa har som rettskjelder.

Patentstyret er eit uavhengig forvaltningsorgan som blant anna behandlar varemerkesøknader i første instans.<sup>29</sup> Klagenemnda er eit uavhengig, domstolsliknande organ som etter klage overprøver Patentstyret sine avgjerder.<sup>30</sup> Klagenemnda erstatta Patentstyret sitt tidlegare klageorgan, 2. avdeling, frå 1. april 2013.<sup>31</sup> I likskap med særdomstolar prøver Klagenemnda saker som krev særskilt sakkunnskap og avgjerdene har på same måte som ein dom bindande verknad for partane.<sup>32</sup> Leiaren og nestleiaren i Klagenemnda må vidare oppfylle domstoloven sine krav til dommarar.<sup>33</sup>

---

<sup>24</sup> Det same gjeld også for medlemslanda jf. C-70/13 P (Getty), avsnitt 45.

<sup>25</sup> Louise Christina Thorning og Solvår Winnie Finnanger, *Trademark Protection in the European Union- with a Scandinavian view*, 2010 s. 36.

<sup>26</sup> EUs varemerke- og designstyresmakt som før 23.03.2016 var kalla Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM).

<sup>27</sup> LB-2014-95107 (Tretorn).

<sup>28</sup> KFIR-2015-89, (RUD), avsnitt 22. Sjå også Thorning/Finnanger, s. 37.

<sup>29</sup> Vml.§ 12 jf. Lov 22. juni 2012 nr. 58 om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova) §§ 1 og 2.

<sup>30</sup> Patentstyrelova § 3.

<sup>31</sup> Patentstyret, ”Aktuelt – Klagenemnda for industrielle rettigheter”, publisert 05.04.2013.

<sup>32</sup> Klagenemnda, ”Om KFIR”.

<sup>33</sup> Patentstyreloven § 3 tredje avsnitt jf. domstoloven § 53.

I utgangspunktet har praksis frå forvaltningsorgan avgrensa vekt etter den allmenne rettskjeldelæra. Forvaltningspraksis kan ha interesse som tolkingsbidrag til lova i den grad forvaltningsorgana tek standpunkt til rettsspørsmål og ved det produserer rettspraksis på sine område.<sup>34</sup>

Både Patentstyret og Klagenemnda sine avgjerder byggjer på eit lovbunde skjønn som kan overprøvast av domstolane.<sup>35</sup> Tradisjonelt sett har domstolane lagt betydeleg vekt på det skjønnnet som Patentstyret har utvist.<sup>36</sup> Høgsterett har uttala at det er all grunn for domstolane til å vere forsiktige med å fråvike Patentstyret sine avgjerder då dei har spesiell sakkunnskap og eit breitt erfaringsgrunnlag. Derimot har dei presisert at det same omsynet vanlegvis ikkje kan ha same vekt i varemerkesaker som i patentsaker, då faktiske sider ved varemerkesakene ofte vil vere lettare tilgjengelege for domstolane i tillegg til at spørsmåla sine rettslege preg kan vera sterkare.<sup>37</sup>

Domstolane står med andre ord fritt til å overprøve forvaltningsorgana sine avgjerder på varemerkeretten sitt område, men kan leggje vekt på praksisen der dei meiner det er gode grunnar til det. Det kan nemnast at Høgsterett i Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGEN) nytta vurderingar frå Patentstyret si 2. avdeling som støtte for si tolking av varemerkelova.<sup>38</sup>

Klagenemnda er ein relativ ny institusjon, og det er ikkje avklart av Høgsterett om deira avgjerder skal vege tyngre enn avgjerder frå Patentstyret si 2. avdeling. Det kan vere gode grunnar til å leggje vekt på avgjerdene deira då få saker går lenger enn til Klagenemnda, nettopp på grunn av deira særskilte sakkunnskap og generelt grundige grunngevingar.

#### **1.2.4. Andre land sin praksis**

EU-domstolen har slått fast at myndighetene i eit medlemsland ikkje er bundne av andre land sin praksis då ei varemerkeregistrering avhenger av at spesifikke kriterier vert vurderte ut frå dei konkrete tilhøva.<sup>39</sup> Høgsterett la seg også på ei slik linje då dei slutta seg til ei vurdering frå Patentstyret om at det ikkje vil utgjere manglande rettseinskap dersom resultatet i enkeltsaker varierer i dei forskjellige jurisdiksjonane. Det vart sagt at det ikkje er noko

---

<sup>34</sup> Nils Nygaard, *Rettsgrunnlag og standpunkt*, 2004 s. 211-214.

<sup>35</sup> Jf. eksempelvis Rt. 1995 s. 1908 (Mozell), s. 1914.

<sup>36</sup> Are Stenvik, *Patentrett*, 2006 s. 47.

<sup>37</sup> Jf. Rt. 1995 s. 1908 (Mozell), s. 1914 som viser til Rt. 1975 s. 603 (Swingball), s. 606.

<sup>38</sup> Sjå s. 396.

<sup>39</sup> Jf. eksempelvis C-218/01 (Henkel), avsnitt 61-62.

påfallande i at skjønsmessige avgjerder av registreringsvilkåra kan falle forskjellig ut i forskjellige land.<sup>40</sup> Det er dermed opp til norske domstolar og registreringsmyndigheiter å vurdere om dei skal ta omsyn til andre land sin praksis.

Det kan ha mykje for seg å sjå til andre land sin praksis som eit moment i vurderinga av tilsvarende merker for liknande varer og tenester. Varemerkedirektivet søker å oppnå registreringsharmon i medlemslanda, og slik praksis kan illustrere korleis liknande problemstillingar har blitt handtert ut frå nokså like regelsett.<sup>41</sup>

Tradisjonelt sett har det vore sterk nordisk rettseinskap på varemerkeretten og opphavsretten sitt område.<sup>42</sup> Det er derfor ikkje sjeldan at norske myndigheiter ser til førearbeid, rettspraksis og litteratur frå dei andre nordiske landa.

### **1.3. Den vidare framstillinga**

Målet med framstillinga er å vurdere i kva grad ein reproduksjon av eit kunstverk kan oppfylle eit varemerke sine funksjonar, og dermed registrerast i varemerkeregisteret, samt å setje lys på i kva grad det er problematisk å oppnå eksklusive rettar til eit kunstverk som har, eller skal, falle i det fri.

For å kunne gjere ei heilskapleg vurdering av om kunstverk kan registrerast som varemerker i Norge, er det naudsynt å sjå nærare på korleis varemerkedirektivet skal tolkast når det gjeld spørsmåla Klagenemnda har sendt til EFTA-domstolen. Sjølv om spørsmåla gjeld føresegn i varemerkedirektivet, vil vurderingane i framstillinga i hovudsak omtale dei tilsvarende føresegnene i varemerkeloven.

I vurderinga av om kunstverk kan registrerast som varemerke er distinktivitetskravet i vml. § 14 og registreringshindringane i vml. § 2 andre avsnitt særskilt sentrale. Med grunnlag i Klagenemnda sin førespurnad til EFTA-domstolen skal det også drøftast om vml. § 15 om ”*offentleg orden eller moral*” er ei relevant registreringshindring for kunstverk. Varemerkevernet sitt omfang står sentralt når det skal vurderast i kva grad ein eventuell

---

<sup>40</sup> Sjø Rt. 2002 s.391 (GOD MORGON), s.396 som stadfestar Patentstyrets 2. avdeling si vurdering i PS-1999-6922 (NO MORE TANGLES). Synspunktet er vidareført i nyare praksis jf. eksempelvis KFIR-2015-113 (Clever), avsnitt 24.

<sup>41</sup> C-273/00 (Sieckmann) avsnitt 36; Lassen/Stenvik, s. 29-30.

<sup>42</sup> Ot.prp. nr. 72 (1991-1992) s. 55; Lassen/Stenvik, s. 28; Ole-Andreas Rognstad, *Opphavsrett*, 2009 s. 41-42.

varemerkerett gjer inngrep i ålmenta sin rett til frie kunstverk. Det skal til slutt rettast nokre kommentarar til om det er ynskjeleg å hindre at kommersielle aktørar skal kunne oppnå eksklusive rettar til frie kunstverk.

I det vidare vil det bli nytta fleire eksempel som tek utgangspunkt i Munch og Vigeland sine frie åndsverk. Framstillinga knyter seg derimot ikkje direkte opp mot Oslo Kommune sine søknader, og eksempla skil seg derfor frå faktum i dei aktuelle registreringssøknadene.

Framstillinga har hovudvekt på *registrering* av kunstverk i det norske varemerkeregisteret. For å gjere ei tilstrekkeleg vurdering av dei spørsmåla Klagenemnda har sendt til EFTA-domstolen, er det derimot naudsynt å poengtere visse sider ved innarbeiding av varemerkerett etter vml. § 3 tredje avsnitt. Framstillinga vert avgrensa mot å behandle internasjonal registrering etter føresegnene i varemerkeloven kapittel 10.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Sjø vml. § 3 andre avsnitt.

## 2. Utgangspunkt

I det vidare må opphavsretten og varemerkeretten sjåast i lys av kvarandre. Det er derfor naturleg å starte med ein kort presentasjon av begge rettsområda.

### 2.1. Opphavsretten

Opphavsretten består av rettsreglane som gir kunstnarar, forfattarar og andre skaparar ein tidsavgrensa eksklusiv rett til å bestemme både om og korleis deira litterære eller kunstnariske åndsverk skal utnyttast.<sup>44</sup> Opphavsretten oppstår samstundes som åndsverket, uavhengig av offentleggjering og registrering.<sup>45</sup> Åndsverkloven regulerer opphavsrett til åndsverk.

Det går fram av åvl. § 1 andre avsnitt at ”*åndsverk*” er ”*littærere, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform*”. Det er eit koblingsord for rettane skaparen har til åndsverket då opphavsretten ikkje vernar det fysiske innhaldet av åndsverket, men utforminga eller framstillinga av det.<sup>46</sup> Omgrepet inneheld eit implisitt krav om at det ved ein individuell skapande innsats er skapt noko som framstår som originalt.<sup>47</sup> I opphavsrettsleg teori er det vanleg å omtale det som eit krav om verkshøgde.<sup>48</sup> Kravet om verkshøgde byr sjeldan på problem for skulpturar og maleri og vil derfor ikkje bli utdjupa nærare.<sup>49</sup>

Det er den som ”*skaper et åndsverk*”, også kalla opphavsmannen, som har opphavsrett til verket.<sup>50</sup> Opphavsmannen har ein einerett til å rå over verket innafor dei grenser åndsverklova set.<sup>51</sup> Han har blant anna ein eksklusiv rett til å framstille eksemplar av verket og til å gjere det tilgjengelege for ålmenta.<sup>52</sup> Han har også krav på å bli namngjeven og at andre ikkje skal gjere verket tilgjengeleg for ålmenta på ein måte eller i ein samanheng som er krenkande.<sup>53</sup>

---

<sup>44</sup> Henry Olsson, *Copyright*, 2015 s. 21.

<sup>45</sup> Jf. åvl. §§ 1 og 8; Ot.prp. nr. 26 (1959-1960) s. 7.

<sup>46</sup> Rognstad, s. 35-36; Olav Torvund, *Opphavsrett for nybegynnere*, 2013 s. 14.

<sup>47</sup> Rognstad, s. 82 jf. Rt. 2007 s. 1329 (Huldra i Kjosfossen), avsnitt 43-44.

<sup>48</sup> Jf. Rt. 2007 s. 1329 (Huldra i Kjosfossen), avsnitt 43.

<sup>49</sup> Jf. åvl. § 1 nr. 7 og nr. 8.

<sup>50</sup> Jf. åvl. § 1 første avsnitt.

<sup>51</sup> Åvl. § 2 første avsnitt. Oppgåva vert avgrensa mot å gi ein utfyllande presentasjon av omfanget av opphavsmannen sine eksklusive rettar.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Åvl. § 3 første og andre avsnitt.

Eineretten strekk seg ikkje til ideen bak åndsverket då det er ein føresetnad for vidare kulturutvikling at ein kan byggje vidare på andre sine idear.<sup>54</sup>

### **2.1.1. Opphavsretten si vernetid**

Åvl. § 40 set ei heilt sentral grense for opphavsmannen sine eksklusive rettar. Når det har gått 70 år sidan opphavsmannen sitt dødsår, skal ikkje etterkommarane lenger nyte godt av den eksklusive råderetten opphavsretten har gitt. Medan eigedomsretten til verket blir hos arvingane, fell dei opphavsrettslege rettane bort og verket kan utnyttast av kven som helst til både privat og kommersiell bruk.

Ved EU sitt vernetidsdirektiv vart vernetida auka frå 50 til 70 år.<sup>55</sup> Formålet var å harmonisere vernetida i EØS-landa samt sørgje for at formålet om å verne to generasjonar av arvingar er ivareteke i ei tid der levetida generelt sett har auka.<sup>56</sup>

### **2.1.2. Omsynet bak opphavsretten**

Omsynet bak opphavsretten er todelt og byggjer på ein tanke om å skape incentiv for fortsatt kulturell produksjon og distribusjon.<sup>57</sup>

På den eine sida står omsynet til opphavsmannen. Det går fram av vernetidsdirektivet sin fortale at opphavsmannen burde nyte eit sterkt opphavsrettsleg vern då slike rettar er heilt fundamentale for den skapande innsatsen.<sup>58</sup> Andre skal korkje kunne undergrave opphavsmannen sine moglegheiter til å tene pengar på verket, eller sjølv tene på innsatsen hans.<sup>59</sup> Opphavsretten søker derfor å verne og motivere den skapande innsatsen bak eit verk, ved å gi opphavsmannen ein eksklusiv rett til resultatet.<sup>60</sup> Opphavsmannen vil som oftast ha lagt personlege kjensler, erfaringar og opplevingar i det han har skapt.<sup>61</sup> Han er derfor gitt enkelte evigvarande ideelle rettar som ikkje kan overførast.<sup>62</sup>

---

<sup>54</sup> Rognstad, s. 89.

<sup>55</sup> Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2006/116/EF af 12. december 2006 om beskyttelsestiden for opphavsret og visse beslægtede rettigheder, heretter vernetidsdirektivet.

<sup>56</sup> Punkt 3 og 6 i vernetidsdirektivet sin fortale.

<sup>57</sup> Rognstad, s. 32.

<sup>58</sup> Punkt 11 i vernetidsdirektivet sin fortale.

<sup>59</sup> Torvund, s. 19.

<sup>60</sup> Torvund, s. 14.

<sup>61</sup> Olsson, s. 87.

<sup>62</sup> Sjøå åvl. §§ 3 og 48.

På den andre sida står omsynet til ålmenta. Eit åndsverk kjem kulturlivet og samfunnet til gode i størst utstrekning dersom det er heilt fritt.<sup>63</sup> Det er eit naturleg kompromiss, opp mot den eksklusive retten opphavsmannen og hans arvingar har, at når både opphavsmannen og arvingane har nytt godt av vernet i lang tid, må åndsverket falle i det fri og inngå som ein del av kulturarven.<sup>64</sup> Kven som helst skal kunne nytte åndsverket utan at arvingane sine einerettar skal vere eit hinder.

Det opphavsrettslege vernet skal med andre ord vere sterkt nok til å vere eit incentiv for nyskaping og kreativ innsats, men samstundes ikkje så sterkt at det svekker andre sine moglegheiter til å nytte åndsverket.<sup>65</sup> Denne balansen opprettheld fortsatt kulturell produksjon.

## 2.2. Varemerkeretten

Kjenneteiknsrett er nemninga på rettsreglane om kommersielle kjenneteikn slik som varemerker og andre varekjenneteikn og føretaksnamn og andre forretningskjenneteikn.<sup>66</sup> Den vidare framstillinga er avgrensa til å omhandle varemerker som kjenneteikn.

### 2.2.1. Varemerket sine funksjonar

Det går fram av fortalen til varemerkedirektivet at den grunnleggjande hensikta med eit varemerke er *”at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse”*.<sup>67</sup> Med andre ord skal varemerket indikere varen eller tenesta sitt kommersielle opphav, og med det ha ein opphavsgarantifunksjon.<sup>68</sup>

EU-domstolen har fleire gongar stadfesta at varemerket sin vesentlegaste funksjon er å garantere for varen eller tenesta sitt opphav overfor forbrukarane.<sup>69</sup> Nærare bestemt skal varemerket setje forbrukaren eller den endelege brukar i stand til, utan risiko for forveksling, å skilje varen eller tenesta frå varer eller tenester med eit anna opphav.<sup>70</sup> Eit merke som ikkje er i stand til det, kan ikkje fungere som bindeledd mellom den næringsdrivande og

---

<sup>63</sup> Ole-Andreas Rognstad og Are Stenvik, ”Åndsretten” i *Knophs Oversikt over Norges rett*, 2009 s. 503; Gillian Davies, *Copyright and the Public Interest*, 2002 s. 276.

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Rognstad, s. 33.

<sup>66</sup> Lassen/Stenvik, s. 17.

<sup>67</sup> Sjå punkt 11.

<sup>68</sup> Lassen/Stenvik, s. 25.

<sup>69</sup> Lassen/Stenvik, s. 25 jf. eksempelvis C-236/08- C-238/08 (Google), avsnitt 77.

<sup>70</sup> Jf. eksempelvis C-206/01 (Arsenal), avsnitt 48.

kundekretsen, og må derfor avvisast som varemerke.<sup>71</sup> EU-domstolen har stadfesta at varemerket også har andre viktige funksjonar som kvalitets-, kommunikasjons-, investerings- og reklamefunksjonar.<sup>72</sup>

For forbrukarane er funksjonen om å garantere for varen sin kvalitet særskilt viktig.<sup>73</sup> Ved hjelp av varemerket kan forbrukarane, ut frå tidlegare erfaring, gjenta kjøp dei var nøgde med og unngå kjøp dei var misnøgde med. Det at forbrukarane tek avgjerd om kjøp ut frå tidlegare erfaring, motiverer produsentar til å investere i og oppretthalde ein viss kvalitetsstandard.<sup>74</sup> På grunn av omfattande lisenspraksis er det ikkje alltid slik at varemerket lenger indikerer kven som har produsert varen. Derimot skal varene vere framstilte under kontroll av merkeharar si verksemd som har ansvar for kvaliteten.<sup>75</sup> Forbrukarane kan dermed rekne med at varer som ber eit særskilt varemerke oppfyller visse kvalitetskrav.

For merkeinnhavaren er merket sine kommunikasjons – investerings- og reklamefunksjonar av stor betydning.<sup>76</sup> Den som har investert i produktutvikling, kvalitetskontrollar og marknadsføring for å gjere eit varemerke kjend og etterspurt, har ei sterk og legitim interesse i å kunne hindre konkurrentar i å nytte det same merket.<sup>77</sup> Varemerkeretten sikrar desse funksjonane ved å gi merkeharar eksklusive rettar som både hindrar forbrukarforvirring og urimeleg konkurranse mellom næringsdrivande.<sup>78</sup>

Med tida kan varemerker utvikle ein sjølvstendig eigenverdi.<sup>79</sup> Det er tilfelle der forbrukarane etterspør sjølve varemerket framfor ein bestemt produkttype.<sup>80</sup> Ein ser då at varemerket sine reklame- og kommunikasjonsfunksjonar vert ein del av verdien til sjølve varen, slik som er tilfelle for eksempelvis ”Porsche” og ”Frozen”. Det er illustrerande at slike kjende varemerker blir nytta på andre produkt enn dei opphavleg var utvikla for, som for eksempel handklede og

---

<sup>71</sup> Frank Bøggli og Kolja Staunstrup, *EU Varemerkerætt*, 2015 s. 66.

<sup>72</sup> C-487/07 (L'Oréal), avsnitt 58.

<sup>73</sup> Lassen/Stenvik, s. 26.

<sup>74</sup> Annette Kur og Thomas Dreier, *European Intellectual Property Law*, 2013 s. 200.

<sup>75</sup> C-206/01 (Arsenal), avsnitt 48.

<sup>76</sup> Lassen/Stenvik, s. 26.

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> C-206/01 (Arsenal), avsnitt 50.

<sup>79</sup> Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier og Clement Salung Petersen, *Immaterialret*, 2015 s. 554; Thomas Riis, *Enerettigheter og vederlagsrettigheter*, 2005 s. 27.

<sup>80</sup> Riis, s. 63



ryggsekkar.<sup>81</sup> Merkene tiltrekkjer seg kundar utan å gi noko nærare informasjon om produkta eller kven som har produsert dei.<sup>82</sup>

Det at varemerkeloven let merke innehavaren fornye varemerket kvart tiande år, er ein føresetnad for at varemerket skal kunne oppfylle sine funksjonar. For at forbrukarane skal kunne lite på at varene som er selde under det aktuelle merket har ynskja opphav og kvalitet, må merke innehavaren ha ein eksklusiv kontroll over korleis merket blir brukt så lenge han tilbyr varer eller tenester under merket. Dersom varemerkene etter ei tid skulle blitt ein del av samfunnet sitt felleseige, ville det hatt som konsekvens at kven som helst kunne nytta dei aktuelle merkene på sine varer og tenester. Ei avgrensa vernetid ville med andre ord slått sprekker i opphavsgarantifunksjonen. Vidare er det ingen offentlege interesser som tilseier at merke innehavaren skal måtte gi frå seg vinsten av den investeringa han har gjort for å få merket kjend blant kundekretsen.<sup>83</sup>

### **2.3. Forholdet mellom opphavsretten og varemerkeretten**

Etter dette kan det leggjast til grunn at åndsverkloven og varemerkeloven i utgangspunktet vernar forskjellige interesser. Medan åndsverkloven gir opphavsmannen ein tidsavgrensa eksklusiv rett til å rå over verket som incentiv for at åndsverk vert skapt, skal varemerkeloven verne varemerker slik at dei kan fungere som indikasjon på kommersielt opphav overfor forbrukarane samt forhindre urimeleg konkurranse mellom næringsdrivande.

---

<sup>81</sup> Schovsbo mfl. s. 554.

<sup>82</sup> Riis, s. 58.

<sup>83</sup> Rognstad/Stenvik, s. 505; WIPO (SCT/16/15) ”*Trademarks and their relation with literary and artistic works*”, avsnitt 60.

### 3. Registreringsvilkår

Søknad om registrering av eit varemerke skal leverast skriftleg til Patentstyret.<sup>84</sup> For at Patentstyret skal godkjenne søknaden, må varemerkelova sine allmenne registreringsvilkår vere oppfylte og registreringshindringane overvunne. Der det er tilfelle *skal* registrering skje.<sup>85</sup> Varemerkelova sine føresegn må tolkast i lys av den allmenne interessa som grunnleggjend dei.<sup>86</sup>

#### 3.1. Krav om distinktivitet

Etter vml. § 2 første avsnitt kan eit vidt spekter av ”tegn” vere varemerke så lenge det er ”egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres”. Det følgjer av førearbeida at føresegna stiller eit abstrakt krav om at teiknet må ha særpreg.<sup>87</sup> Spørsmålet om teiknet har ”særpreg som kjenneteikn for slike varer og tenester som det gjelder”, må vurderast etter vml. § 14 som regulerer dei allmenne registreringsvilkåra.<sup>88</sup> Det går fram av vml. § 14 at eit varemerke som skal registrerast må vere eit ”tegn som kan beskyttes etter § 2 og som kan gjengis grafisk”. Vidare er registrering utelukka dersom merket er beskrivande eller utgjer sedvanlege nemningar for varen eller tenesta.<sup>89</sup> Samla sett utgjer dette distinktivitetskravet.<sup>90</sup>

EU-domstolen har uttala at ”tegn” skal tolkast vidt.<sup>91</sup> Avgrensinga ligg i kva som kan ”gjengis grafisk”. Vilkåret byr ikkje på problem for kunstverk. Det kan derimot vere særskilt vanskeleg å oppfylle distinktivitetskravet. Ei nærare utdjuping vil bli gjort etter ein presentasjon av lova sitt innhald.

##### 3.1.1. Særpreg

For at eit merke skal ha særpreg i varemerkeloven sin forstand, må det vere i stand til å oppfylle den grunnleggjande funksjonen om å garantere for opphavet til varer eller tenester selt under varemerket.<sup>92</sup> Kundekretsen må, utan risiko for forveksling, kunne skilje varen eller

---

<sup>84</sup> Jf. vml. § 12 første avsnitt.

<sup>85</sup> Jf. vml. § 22 første avsnitt.

<sup>86</sup> Jf. eksempelvis C-205/13 (Stokke), avsnitt 17.

<sup>87</sup> Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 41.

<sup>88</sup> *Ibid*; Vml. § 14 første avsnitt gjennomfører varemerkedirektivet art. 3 nr.1 bokstav b.

<sup>89</sup> Jf. vml. § 14 andre avsnitt bokstav a og b. Den vidare framstillinga vert avgrensa mot å behandle bokstav b.

<sup>90</sup> Lassen/Stenvik, s. 20.

<sup>91</sup> Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 41.

<sup>92</sup> Jf. eksempelvis C-329/02 P (SatI), avsnitt 23 og 27.

tenesta frå varer eller tenester med eit anna opphav.<sup>93</sup> Teiknet må ha evne til å tiltrekke seg ei viss merksemd, og vere eigna til å feste seg i minne til dei som møter merket i handelen.<sup>94</sup>

Det må gjerast ei heilskapsvurdering av den relevante omsetnadskretsen sin oppfatning av merket. For forbruksvarer er målestokken gjennomsnittsfbrukaren, som EU-domstolen har definert som allment opplyst, rimeleg oppmerksom og velinformert.<sup>95</sup>

Kravet til særpreg er i rettspraksis satt temmeleg lågt.<sup>96</sup> Eit minimumsnivå har blitt rekna å vere tilstrekkeleg og er oppfylt dersom forbrukaren utan nærare undersøkingar kan skilje produktet frå dei av andre verksemdar.<sup>97</sup> I ein dom frå lagmannsretten er det derimot uttala at det i nyare tid er komme nokre avgjerder frå EU-domstolen som kan trekke i retning av ei meir restriktiv norm.<sup>98</sup>

### 3.1.2. Deskriptive merker

Det går fram av vml. § 14 andre avsnitt at eit varemerke ikkje kan registrerast dersom det *”utelukkende, eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg, består av tegn eller angivelser som a) angir varens eller tjenestens art, beskaffenhet, mengde, formål (...) eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten”*. Med andre ord kan ein ikkje registrere merker som er beskrivande for eigenskaper ved dei varer eller tenester det gjeld.<sup>99</sup> Beskrivande merker vert også kalla deskriptive merker.

Det er tilstrekkeleg dersom ein av dei moglege betydingane av merket kan bli oppfatta som beskrivande for dei varer eller tenester det gjeld.<sup>100</sup> Det må gjerast ei heilskapsvurdering av oppfatninga til gjennomsnittsfbrukaren.<sup>101</sup> Det går fram av rettspraksis at vilkåret er oppfylt der det er ein tilstrekkeleg direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og dei aktuelle

---

<sup>93</sup> *Ibid.* Sjø også Lassen/Stenvik, s. 70.

<sup>94</sup> Rt. 2005 s. 1601 (GULE SIDER), avsnitt 42 jf. Lassen/Stenvik, s. 55.

<sup>95</sup> Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 49 jf. eksempelvis C- 329/02 P (Sat 1), avsnitt 24.

<sup>96</sup> LB-2015-93271 (Svenskepilk) jf. Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON), s. 401.

<sup>97</sup> C-299/99 (Phillips), avsnitt 30; T-305/02 (Nestlé), avsnitt 42; Charles Gielen og Verena von Bomhard (ed.), *Concise European Trade Mark and Design Law*, 2011 s. 29.

<sup>98</sup> LB-2015-93271 (Svenskepilk); Lassen/Stenvik, s. 70 viser til C-53/01- C-55/01 (Linde) og C-104/01 (Libertel).

<sup>99</sup> Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 50.

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*

varer eller tenester, slik at den relevante kundekretsen straks vil oppfatte merket som beskrivande for varene, tenestane eller eigenskapane deira.<sup>102</sup>

Formålet er at beskrivande teikn og nemningar skal kunne nyttast fritt av alle næringsdrivande, og ikkje verta monopoliserte av enkeltindivid.<sup>103</sup> Varemerkeretten må ikkje leggje til rette for ei utilbørleg avgrensing i verksemder sin bruk av allmenne ord og symbol då konkurrentar har ei legitim interesse i å nytte beskrivande nemningar som er relevante for dei varer og tenester dei tilbyr.<sup>104</sup> Det vil for eksempel vere utilbørleg overfor frisørar dersom ein frisør får eksklusiv rett til å nytte ordet ”FRISØR” for si verksemd. Det gjer seg gjeldande eit såkalla *frihaldingsbehov*.<sup>105</sup>

Høgsterett har uttala at frihaldingsbehovet er eit ”*vesentlig hensyn*” i vurderinga av om eit merke er deskriptivt.<sup>106</sup> Også EU-domstolen legg vekt på frihaldingsbehovet som eit viktig moment ved tolkinga av direktivet.<sup>107</sup> Det betyr at der konkurrentar har ei legitim interesse i å bruke det same merket, kan det stillast strengare krav i vurderinga av om merket er beskrivande.<sup>108</sup> Frihaldingsbehovet er ikkje eit sjølvstendig nektingsgrunnlag, men eit moment i tolkinga.<sup>109</sup>

### **3.1.3. Forholdet mellom varemerkeloven §§ 14 (1) og 14 (2)**

Ei avvising av deskriptive merker skal i utgangspunktet skje med tilvising til dei sjølvstendige registreringsvilkåra i vml. § 14 andre avsnitt. I rettspraksis viser det seg derimot at det ofte vert vist til varemerket sin opphavsgarantifunksjon i vurderinga av beskrivande merker.<sup>110</sup> For eksempel vart ordmerket ”Lite” avvist med ei tilvising til manglande særpreg sjølv om merket openbart var beskrivande.<sup>111</sup>

---

<sup>102</sup> KFIR-2015-89 (RUD), avsnitt 14 jf. T-19/04 (Paperlab), avsnitt 25.

<sup>103</sup> Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 49; C-53/01- C-55/01 (Linde), avsnitt 73-74 jf. C-108/97- C-109/97 (Windsurfing Chiemsee), avsnitt 25; Gielen, s. 32.

<sup>104</sup> Lassen/Stenvik, s. 55 og Schovsbo mfl. s. 568.

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> Rt. 1995 s. 1908 (Mozell), s. 1917.

<sup>107</sup> Lassen/Stenvik, s. 58 jf. C-53/01- C-55/01 (Linde), avsnitt 73 og 75.

<sup>108</sup> Lassen/Stenvik, s. 58.

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 49; Gielen, s. 33.

<sup>111</sup> T-79/00 (Lite).

Deskriptive merker vil også mangle særpreg. Det er dermed eit overlapp mellom første og andre avsnitt.<sup>112</sup> EU-domstolen har uttala at ein kan skilje bruksområda ved å sjå til interessa som grunnleggjande vilkåra.<sup>113</sup> Medan interessa bak særpregsvurderinga er at forbrukarane skal kunne identifisere det kommersielle opphavet til varer eller tenester, er interessa bak deskriptivitetssvurderinga til fordel for konkurrerande verksemdar, då ein ynskjer å halde visse merker frie frå registrering slik at alle kan nytte dei.

Vanlegvis utgjer det ikkje nokon skilnad om eit merke vert avvist med tilvising til første eller andre avsnitt. Der frihaldingsbehovet gjer seg gjeldande, vil derimot vml. § 14 andre avsnitt ha sjølvstendig betydning då det ikkje blir lagt vekt på i særpregsvurderinga.<sup>114</sup>

### **3.2. Klagenemnda sine spørsmål til EFTA-domstolen om tolkinga av vml. § 14**

Klagenemnda spør EFTA-domstolen om art. 3 nr. 1 bokstav c i varemerkedirektivet kan nyttast som heimelsgrunnlag for å nekte varemerker som to- eller tredimensjonalt utgjer varen si form eller utsjånad.<sup>115</sup>

I dei sameinte sakene C-53/01- C-55/01 (Linde), stadfesta EU-domstolen at kvar registreringshindring i varemerkedirektivet krevjar ei separat drøfting. Dei uttala at der ei form ikkje er omfatta av art. 3 nr. 1 bokstav e, må det likevel vurderast om forma skal nektast registrering etter bokstav b-d.<sup>116</sup> Når det gjeld føresegna som tilsvarar vml. § 14 andre avsnitt bokstav a vart det uttala at;

*”Hvad navnlig angår direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), er der principielt intet til hinder for, at denne bestemmelse finder anvendelse på en ansøgning om registrering af et tredimensionalt varemærke, som består af en vares form. Når der deri nævnes varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der kan tjene til at betegne andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen end dem, der udtrykkelig er opregnet i denne bestemmelse, er afgrænsningen tilstrækkelig vid til at omfatte mange forskellige varemærker, herunder også tredimensionale varemærker, der består af vares form.”<sup>117</sup>*

<sup>112</sup> Jf. C-363/99 (POSTKANTOOR), avsnitt 86; Lassen/Stenvik, s. 55.

<sup>113</sup> Kur/Dreier, s.174 jf. C-456/01 P- C-547/01 P (Henkel), avsnitt 45-46.

<sup>114</sup> Jf. C-173/04 P (Sisi-Werke), avsnitt 62-63; Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON), s. 401; Gielen, s. 27.

<sup>115</sup> Klagenemnda, brev datert 21.03.2016.

<sup>116</sup> Jf. avsnitt 45 og 67-68.

<sup>117</sup> Avsnitt 69.

Då føresegna omfattar tredimensjonale merker som utgjer ei vare si form, vil det same gjelde eit todimensjonalt merke som er eit naturalistisk bilete av varen.<sup>118</sup>

Retten har seinare uttala at Linde-sakene ikkje kan tolkast slik at det er ei plikt til å vurdere varemerkedirektivet sine føresegn i ei særskilt rekkjefølgje.<sup>119</sup> Dersom ei form vert omfatta av registreringshindringa i art. 3 nr. 1 bokstav e, er varemerkevern utelukka då hindringa ikkje kan overvinnast ved innarbeiding.<sup>120</sup> Det same gjeld vml. § 2 andre avsnitt. Sjølv om det dermed kan vere ein fordel å starte i vml. § 2 andre avsnitt som hindrar registrering av visse teikn som ”består av en form”, kan ikkje lova sin struktur tolkast som at det er ei plikt.<sup>121</sup> I praksis er det tvert i mot ein tendens til å vurdere ei vare si form etter den vidare særpregsvurderinga.<sup>122</sup>

Etter dette kan det leggjast til grunn at det vil vere i samsvar med EU-domstolen si tolking av varemerkedirektivet at vml. § 14 andre avsnitt bokstav a kan nyttast som heimelsgrunnlag for å nekte registrering av varemerker som to- eller tredimensjonalt utgjer varen si form eller utsjånad.

### 3.2.1. Vurderingstemaet

Klagenemnda spør vidare kva for eit vurderingstema nasjonale registreringsmyndigheiter må nytte når dei vurderer om slike varemerker oppfyller distinktivitetskravet. Spørsmålet er om det skal vurderast om den aktuelle utforminga avvik betydeleg frå vedkommande norm eller bransjesedvane, eller om ei nekting kan grunngjevast med at merket er beskrivande for varen si form eller utsjånad.<sup>123</sup> Ei vare si form er blant dei utradisjonelle varemerker, og det skal derfor først rettast nokre kommentarar til to- og tredimensjonale merker som utgjer ei vare si form eller utsjånad.

Der ein får varemerkevern for eit tredimensjonalt merke, får ein i prinsippet ein evigvarande einereitt på ei bestemt utforming som tradisjonelt sett skal vernast under andre regelsett med

---

<sup>118</sup> Bøggli/Staunstrup, s. 92.

<sup>119</sup> T-508/08 (Bang & Olufsen), avsnitt 40.

<sup>120</sup> Jf. varemerkedirektivet art. 3 nr. 3.

<sup>121</sup> T-508/08 (Bang & Olufsen), avsnitt 44.

<sup>122</sup> Thorning/Finnanger, s. 130; Bøggli/Staunstrup, s. 180.

<sup>123</sup> Klagenemnda, brev datert 21.03.2016.

avgrensa vernetid.<sup>124</sup> I dag går det derimot eksplisitt fram av vml. § 2 første avsnitt at også ”*en vares form*” kan varemerkeregistrerast.

EU-domstolen har slått fast at det ikkje skal nyttast ein strengare målestokk i distinktivitetsvurderinga av tredimensjonale merker enn det som gjeld for andre typar merker.<sup>125</sup> Gjennomsnittsforbrukaren er derimot ikkje vane med at forma til ei vare indikerer kommersielt opphav. Det skal derfor ofte meir til for at slike merker blir oppfatta som eit varemerke.<sup>126</sup> Som eit prinsipp kan ein seie at dess meir forma ein søker å registrere liknar forma produktet vil ha, dess meir sannsynleg er det at forma ikkje har særpreg.<sup>127</sup>

I rettspraksis er det utvikla eit krav om at forma må skilje seg klart frå vedkommande norm eller bransjesedvane slik at merket oppfyller varemerket sin grunnleggjande funksjon om å indikere kommersielt opphav.<sup>128</sup> Forma må vere så materielt annleis enn forventa former at forbrukaren kan identifisere opphavet til varen berre ved å sjå på utforminga.<sup>129</sup>

Ein kan ikkje ta ein snarveg for å beskytte ein tredimensjonal form ved å registrere det som eit figurativt merke.<sup>130</sup> Eit figurativt merke, som er eit naturalistisk bilete av den varen merket er søkt registrert for, vil bli vurdert på same måte som tredimensjonale merker som utgjer forma til varen.<sup>131</sup>

Vurderingstemaet er naturleg der ein søker om å registrere forbruksvarer eller andre varer av generisk karakter, som for eksempel brusflasker. Vurderinga er naudsynt for å etablere om den relevante kundekretsen kan skilje det kommersielle opphavet til den aktuelle brusflaska frå dei av andre brusprodusentar, utelukkande på grunn av brusflaska si form.

Det kan derimot argumenterast for at det ikkje er like naturleg å samanlikne forma til eit kunstverk med andre former i vedkommande bransje då eit kunstverk etter sin natur er unikt.

---

<sup>124</sup> Bøggliid/Staunstrup, s. 149.

<sup>125</sup> Jf. C-53/01- C-55/01 (Linde), avsnitt 42; Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 50.

<sup>126</sup> Jf. eksempelvis C-53/01- C-55/01 (Linde), avsnitt 48 og C-144/06 P (Henkel), avsnitt 36; Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 50; Lassen/Stenvik, s. 111.

<sup>127</sup> Jf. C-473/01 P- C-474/01 P (Procter & Gamble), avsnitt 37; Kur/Dreier, s. 179.

<sup>128</sup> Jf. eksempelvis C-473/01 P- C-474/01 P (Procter & Gamble), avsnitt 37 og C-344/10 P- C.345/10 P (Freixenet), avsnitt 47; Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 50.

<sup>129</sup> Thorning/Finnanger, s. 109.

<sup>130</sup> *Ibid*, s. 86.

<sup>131</sup> Lassen/Stenvik, s. 76 jf. PS-2004-7370; Thorning/Finnanger, s. 115 jf. T-30/00 (Henkel), avsnitt 49.

Patentstyret la også dette synspunktet til grunn i si behandling av skulpturen ”Sinnataggen” som eit figurativt merke.<sup>132</sup> Ei vare som utgjer forma til eit kunstverk vil ofte kunne skiljast frå tilsvarande varer, nettopp på grunn av sin unike utsjånad. Ut i frå ei slik vurdering vil kunstverk som varemerker ikkje ha store problem med å oppfylle distinktivitetskravet.

Derimot synest vurderingstemaet å vere utvikla i rettspraksis med omsyn til særpregsvurderinga i vml. § 14 første avsnitt. Sjølv om ei vare si form eller utsjånad vert vurdert som å ha særpreg, kan det ikkje registrerast dersom det vert omfatta av vml. § 14 andre avsnitt bokstav a.<sup>133</sup> I Linde-sakene vart det stadfesta at det må gjerast ei konkret vurdering av om merker som utgjer ei vare si form utelukkande består av teikn eller nemningar som kan beskrive eigenskapar ved dei aktuelle varer eller tenester. Der det er tilfellet gjer frihaldingsbehovet seg gjeldande og forma må kunne nyttast av konkurrentane.<sup>134</sup>

Etter dette vert det i det vidare lagt til grunn at registreringsmyndigheiter kan vurdere om eit merke som utgjer ei vare si form eller utsjånad manglar distinktivitet på grunn av at det er beskrivande for eigenskapane til varen eller tenesta, herunder varen si form eller utsjånad.

### 3.3. Kan kunstverk oppfylle vilkåret om distinktivitet?

Spørsmålet er om det aktuelle kunstverket kan setje den relevante kundekretsen i stand til å forstå det kommersielle opphavet til varen eller tenesta, og dermed skilje merkeinnhavaren sine varer og tenester frå dei av andre verksemder. Kvar kunstverk må vurderast konkret opp mot dei varer og tenester det er søkt registrert for.<sup>135</sup>



Figur 1

Eit eksempel på eit kunstverk som har oppfylt vilkåret om distinktivitet er ”Gianni Versace SpA” sitt Medusa-hovud som er registrert for ei rekke varer og tenester.<sup>136</sup> Patentstyret godkjende dei internasjonale registreringane for ei naturalistisk attgiving av sjølve skulpturhovudet samt ein foredla versjon der skulpturen er omringa av ein sirkel.



Figur 2

<sup>132</sup> Patentstyret i brev 2014.08.05, søknadsnummer: 201207491A.

<sup>133</sup> Gielen, s. 33.

<sup>134</sup> Jf. C-53/01- C-55/01, avsnitt 75; Sjå også Gielen, s. 37.

<sup>135</sup> Jf. vml. § 14 første avsnitt andre setning.

<sup>136</sup> Registreringsnummer 0815020 og 1018593.



Også reine reproduksjonar av maleri er registrerte som varemerker i varemerkeregisteret. Patentstyret har for eksempel godteke ein drikkevareprodusent sine søknader om å registrere maleria ”Hip, Hip, Hurra!” av Peter Krøyer (1859-1909) og ”Eidsvold 1814” av Oscar Wergeland (1844-1910).<sup>137</sup> Dette illustrerer at det generelt sett er mogleg at skulpturar og maleri oppfyller distinktivitetskravet og kan registrerast som varemerke i Norge.

Sjølv om Patentstyret har godteke registreringsøknadene av dei nemnde kunstverka, betyr ikkje det at framtidige søknader om å registrere kunstverk som varemerke vil bli vurdert på same måte. For det første er det ei utfordring for kunstverk som ikkje er laga med den hensikt å indikere kommersielt opphav å oppfylle lova sitt særpregskrav.<sup>138</sup> Dersom kunstverket i merket utelukkande blir oppfatta som eit dekorativt element ved den aktuelle varen, vil kravet til særpreg ikkje vere oppfylt og merket kan ikkje registrerast.

Det kan vere særskilt vanskeleg å overvinne særpregskravet for enkelte varer. Visse forbruksvarer, som for eksempel lighterar, er ofte framstilte i butikkhyllene med ulike dekorative motiv som ikkje har som formål å indikere det kommersielle opphavet til varen. Eit bilete av ein skulptur eller eit maleri på ein lighter vil mest sannsynleg bli oppfatta av den relevante kundekretsen som eit reint dekorativt element. Det same gjeld varer som typisk inngår i souvenirverksemdar. Dekorasjonen på slike varer har som hovudformål å framstille deorasjonen i seg sjølv, ikkje det kommersielle opphavet til varen.

### **3.3.1. Betydinga av at kunstverket er velkjend**

Søknader om å registrere velkjende kunstverk som varemerker vil i mange høve måtte få avslag på grunn av manglande særpreg.<sup>139</sup>

I motsetnad til i Norge vart ein reproduksjon av maleriet ”Hip, Hip, Hurra!” samt to andre maleri ikkje godtekne som varemerker i Sverige. Patentbesvärsträtten<sup>140</sup> var samd med registreringsinstansen om at to av maleria var reint dekorative og dermed mangla særpreg. For det tredje maleriet var ordet ”Idylle” lagt til og registreringa vart derfor godkjend. Patentbesvärsträtten uttala at:

---

<sup>137</sup> Registreringsnummer: 273152 og 272301. Stortinget klaga på sistnemnde registrering. Saka vart lagd bort utan realitetsbehandling og merket vart overført til Stortinget som no er innehavar.

<sup>138</sup> Ohly, avsnitt 41.

<sup>139</sup> Sjø Ohly, avsnitt 25.

<sup>140</sup> Tilsvaret den norske Klagenemnda.

*”Det ligger i sakens natur att ett varumärke som består av eller innehåller något som framträder i en viss annan egenskap än individualiseringsmedel kan vara svårt att uppfatta som kännetecken för varor eller tjänster (...) Detta gäller naturligtvis i än högre grad om märkelementet är känt i en annan egenskap än att vara kännetecken.”<sup>141</sup>*



Figur 3

Retten meinte at merket ikkje besto av noko anna ein rein reproduksjon av kunstverket. Då maleri vanlegvis ikkje er assosiert med kommersielt opphav, meinte dei at maleria mest sannsynleg berre ville bli oppfatta som eit dekorativt element ved dei aktuelle varene.<sup>142</sup>

Tilsvarande kom den tyske Føderale Patentdomstolen til at det verdskjende maleriet ”Mona Lisa” av Leonardo Da Vinci ikkje hadde særpreg som varemerke for dei varer det var søkt registrert for. Patentdomstolen poengterte at maleriet allereie var brukt i vid utstrekning som produktdekorasjon på generelle forbruksvarer. Den relevante kundekretsen ville dermed ikkje oppfatte den naturtrule reproduksjonen som ein indikasjon på kommersielt opphav, men heller som ein ”eye catcher”. Det vart lagt vekt på at ”Mona Lisa” er eit verdsberømt og velkjend kunstverk med ein stor gjenkjenningseffekt.<sup>143</sup>

Argumentasjonen om gjenkjenningseffekten til åndsverk som allereie er kjende i sin eigenskap som kunstverk er overtydande. Den relevante kundekretsen vil normalt ikkje oppfatte slike reproduksjonar som indikasjon på kommersielt opphav.<sup>144</sup> Patentstyret la også dette synspunktet til grunn då dei slo fast at skulpturen ”Sinnataggen” mangla særpreg. Dei uttala at skulpturen står i ei særstilling som den mest berømte skulpturen i Norge.<sup>145</sup> Argumentasjonen gjer seg derimot ikkje gjeldande på same måte for kunstverk som anten er mindre kjende eller heilt ukjende.<sup>146</sup> Det kan nemnast at Patentstyret stadfesta at ein av Vigeland sine mindre kjende statuar hadde særpreg for visse varer og tenester merket var søkt

<sup>141</sup> PBR 08-005, 08-007 og 08-050 (Kvikberg), s. 5.

<sup>142</sup> *Ibid*, s. 6.

<sup>143</sup> BPatG GRUR 1998, 1021 (Mona Lisa), s. 1022.

<sup>144</sup> Sjå også Ohly, avsnitt 26 og Annette Kur, ”Further legal analysis and debate concerning the relationship of copyright and trademark exceptions: Does/should trademark law prohibit conduct to which copyright exceptions apply?” i *Adjuncts and alternatives to copyright*, 2002 s. 600.

<sup>145</sup> Sjå brev datert 2014.08.05, søknadsnummer: 201207491A.

<sup>146</sup> Sjå også Nordemann, s. 2090.

registrert for.<sup>147</sup> Generelt sett kan det seiast at dess meir kjend eit kunstverk er, dess meir sannsynleg er det at merket vil mangle særpreg.<sup>148</sup>

Til illustrasjon kan det tenkast at ein reproduksjon av Munch sitt maleri ”Skrik” vert søkt registrert som varemerke for ”saft” i vareklasse 32. Spørsmålet er om den relevante kundekretsen, utan nærare undersøkingar, kan oppfatte maleriet på etiketten som ein indikasjon på det kommersielle opphavet til saftflaska. Dersom maleriet utelukkande vil bli oppfatta som ein reproduksjon av Munch sitt kunstverk, er kravet til særpreg ikkje oppfylt og merket kan ikkje registrerast. Då ”Skrik” er eit av dei mest kjende kunstverka i Norge, er det sannsynleg at maleriet ikkje kan oppfylle den ynskja opphavsgarantifunksjonen varemerket skal ha.

På den andre sida kan det tenkast at ein reproduksjon av ein ukjend skulptur vert søkt registrert som varemerke for ”saft”. Eit bilete av ein ukjend skulptur som etikett på ei saftflaske er eigna til å feste seg i minnet til dei som møter merket i handelen. Forbrukarane er vidare vane med å tolke kommersielt opphav utifrå produktetikettar. Då dei ikkje vil ha assosiasjonar til skulpturen i sin eigenskap som eit kunstverk, kan skulpturen ha særpreg som varemerke for saft. Skulpturen vil vidare ikkje beskrive sjølve varen eller eigenskapar ved den. Distinktivitetskravet vil i slike høve vere oppfylt.

Det er vidare ikkje heilt utelukka at velkjende kunstverk kan registrerast som varemerker. Det kan tenkast at kunstverket kan registrerast for visse vare- og tenesteklassar som kundekretsen ikkje allereie assosierer med kunstverket. Kunstnaren Vermeer sitt maleri ”*Girl with a pearl earring*” vil kanskje mangle særpreg for ”smykker”, men kan tenkast å ha særpreg for ”tekniske innretningar”.<sup>149</sup> Vidare har den tyske *Bundesgerichtshof* (BGH)<sup>150</sup> uttala at det ved merker som er kjende i sin eigenskap som åndsverk, ikkje på førehand kan avvisast særpreg for varer og tenester som det er realistisk at merket kan fungere som varemerke for. Dei illustrerer synspunktet ved å seie at eit merke er eigna til å bli oppfatta som indikasjon på

---

<sup>147</sup> Sjå brev 2014.08.05, søknadsnummer 201312320 contra brev 2014.08.05, søknadsnummer 201207491A.

<sup>148</sup> Ohly, avsnitt 25; Friedrich Klinkert og Florian Schwaab, ”Markenrechtlicher Raubbau an gemeinfreien Werken- ein richtungsweisendes ”Machwort” durch den Mona Lisa-Beschluss des Bundespatentgerichts?” i *GRUR* 1999, 1067, s. 1068; Estelle Derclaye og Matthias Leistner, *Intellectual Property Overlaps*, 2011 s. 249.

<sup>149</sup> Ohly, avsnitt 25.

<sup>150</sup> Den høgste domstolen i Tyskland for sivile saker.

kommersielt opphav dersom det for eksempel vert nytta som ein merkelapp på innsida av klede. Minimumsvilkåret til særpreg kan då vere oppfylt.<sup>151</sup>

At eit kunstverk isolert sett ikkje kan registrerast, betyr ikkje at det er ueigna til å vere ein del av eit varemerke. Oppfatninga til den relevante kundekretsen kan endre seg betydeleg dersom eit maleri eller ein skulptur blir brukt som varemerke i omarbeidd form med andre element eller i samanheng med eit ord.<sup>152</sup> Slike omarbeidingar kan setje den relevante kundekretsen i stand til å forstå at merket ikkje berre er ein dekorativ reproduksjon av sjølve kunstverket.<sup>153</sup>

Det kan nemnast at EUIPO har godkjend nokre av kunstverka til Munch og Vigeland som EU-varemerker.<sup>154</sup> Registreringane er ikkje retningsgivande for om velkjende kunstverk kan oppfylle distinktivitetskravet i Norge då EUIPO har vurdert merkene ut frå oppfatninga til den relevante kundekretsen i EU. Korleis merket vil bli oppfatta i Norge, der kunstverka er blant dei mest kjende i landet, er utan betyding for deira avgjerd.

### **3.3.2. Kunstverket beskriver varen sine eigenskapar**

Det kan vere vanskeleg for kunstverk å oppfylle vilkåret om at merket ikkje skal beskrive eigenskapar ved dei varer det vert søkt registrert for, då dei aktuelle varene ofte vil bestå av ein reproduksjon av sjølve kunstverket. Dersom ein skulptur eller eit maleri vert søkt registrert for ”postkort” i vareklasse 16, vil utsjånaden til postkortet samsvare med utsjånaden til kunstverket i varemerket. Merket vil dermed straks bli oppfatta som beskrivande for eigenskapar ved varen, og distinktivitetskravet vil ikkje vere oppfylt.

Der det vert søkt om å registrere ein skulptur som varemerke, kan forma til skulpturen by på registreringsproblem dersom den samsvarar med forma til varene den vert søkt registrert for. Då ein skulptur etter sin natur er unik, kan det leggjast til grunn at forma skil seg betydeleg frå andre former i den relevante bransjen. Det må dermed stillast spørsmål om figuren i merket beskriver forma og utsjånaden til varen som merket er søkt registrert for.<sup>155</sup>

---

<sup>151</sup> BGH GRUR 2008, 1093 (Marlene Dietrich-Bildnis), s. 1996; Derclaye/Leistner, s. 250.

<sup>152</sup> Gielen, s. 34.

<sup>153</sup> Sjå også Patentbesværsretten si grunngjeving i PBR 08-005, 08-007 og 08-050 (Kvikberg), s. 7.

<sup>154</sup> Sjå eksempelvis EUTM 011119179 (Sinnataggen) og EUTM 1187098 (Skrik).

<sup>155</sup> Synspunktet er også lagt til grunn av Patentstyret i brev 2014.08.05, søknadsnummer 201207491A.

Det kan tenkast at ein skulptur vert søkt registrert som to- og tredimensjonalt varemerke for ”smykker” i vareklasse 14. Gjennomsnittsfbrukaren vil truleg straks oppfatte skulpturen i varemerket som beskrivande for forma som anhenget på smykket vil ha. Skulpturen vil då vere beskrivande for varen si form og utsjånad, og distinktivitetskravet vil ikkje vere oppfylt.

I vurderinga av om kunstverket i varemerket beskriver varer, tenester eller eigenskapar ved dei, er det eit moment kor vidt konkurrentane har eit behov for å nytte det same merket i handelen.<sup>156</sup> Der det vert søkt om å registrere eit fritt kunstverk, vil konkurrentar ha ei legitim interesse i å nytte kunstverket for sine varer og tenester då kunstverket er ein del av samfunnet sitt felleseige. For eksempel vil suvenirverksemdar ha ei legitim interesse i å selje produkt som består av reproduksjonar av Vigeland og Munch sine verk, for eksempel postkort, kjøleskapsmagnetar, miniatyrstatuar osv. Frihaldingsbehovet vil i slike tilfelle vere eit skjerpande moment som taler for at merket er beskrivande.

### 3.4. Distinktivitet ved innarbeiding

Merker som ikkje oppfyller distinktivitetskravet kan likevel oppnå vern etter varemerkeloven dersom det på grunn av innarbeiding vert ”godt kjent som noens særlige kjennetegn (...) for slike varer eller tenester det gjelder”.<sup>157</sup> Vernet gjeld i den delen av landet der merket er innarbeidd.<sup>158</sup> Då framstillinga i hovudsak fokuserer på registrering av varemerker, vil det ikkje bli gjort ei grundigare presentasjon av det rettslege innhaldet av vml. § 3 tredje avsnitt.

Til illustrasjon kan det tenkast at Ola Nordmann får avslag på sin søknad om å registrere Munch sitt maleri ”Madonna” for ”øl” i vareklasse 32. Grunngevinga er at merket manglar særpreg då den relevante kundekretsen utelukkande vil assosiere reproduksjonen av maleriet med kunstverket sjølv. Ola nyttar likevel ein reproduksjon av ”Madonna” på ølflaskene han produserer i sitt mikrobryggeri, og marknadsfører dette godt. Etter nokre år er det allment kjend på austlandet at ølflasker med maleriet ”Madonna” på etiketten, er produsert av Ola. I slike høve vil den relevante kundekretsen gå frå å utelukkande assosiere maleriet med kunstverket sjølv, til å også oppfatte det som ein indikasjon på kommersielt opphav. Merket oppnår særpreg ved innarbeiding og merkeinnhavaren kan som konsekvens nyte varemerkevern for dei aktuelle varer og tenester i det området det er innarbeidd.

---

<sup>156</sup> Jf. C-53/01- C-55/01 (Linde), avsnitt 77.

<sup>157</sup> Jf. vml. § 3 tredje avsnitt.

<sup>158</sup> *Ibid.*

## 4. Registreringshindringar

Vml. § 2 andre avsnitt stiller opp absolutte registreringshindringar som ikkje kan overvinnast ved innarbeiding.<sup>159</sup> EU-domstolen har slått fast at føresegna skal hindre at næringsdrivande får urimelege konkurransefortrinn ved å få monopol på tekniske løysningar eller ei vare sine funksjonelle kjenneteikn som forbrukarane kan tenkast å etterspørje hos konkurrentane.<sup>160</sup> Vidare er det eit mål å unngå at den evigvarande einerett som varemerkeretten gir, kan nyttast til å gjere andre rettar, som lovgivar har ynskja skal ha ei avgrensa vernetid, evigvarande.<sup>161</sup>

Kunstverk har ei avgrensa vernetid etter opphavsretten og er derfor blant dei merker som føresegna i visse høve har som formål å hindre registrering av. I det vidare skal det vurderast om vml. § 2 andre avsnitt første og tredje alternativ kan by på registreringsproblem for kunstverk.

### 4.1. Teiknet ”utelukkende består av en form som følger av varens art”

Etter vml. § 2 andre avsnitt første alternativ kan ein ikkje oppnå varemerkerett til teikn som ”utelukkende består av en form som følger av varens art”. Vilåret har eit snevert bruksområde, og er avgrensa til å ramme teikn som består av ei form som utgjer den varen merket er søkt registrert for.<sup>162</sup> Likevel er ikkje alle former som utgjer den aktuelle varen omfatta.<sup>163</sup>

I C-205/13 (Stokke) avklarte EU-domstolen at registreringshindringa omfattar teikn som utelukkande består av ei vare si form, dersom forma er ein essensiell eigenskap ved varen og ein føresetnad for varen sin generiske funksjon. Dersom forbrukarane kan tenkast å etterspørje varer med slike funksjonar hos konkurrentane, må forma haldast fri frå registrering, slik at konkurrentar kan tilby alternativ til den aktuelle varen.<sup>164</sup> For eksempel vil forma til ein fotball utelukkande knyte seg til fotballen sin generiske funksjon.<sup>165</sup> Det må gjerast ei objektiv vurdering av det aktuelle merket, der heilskapsinntrykket til gjennomsnittsforbrukaren berre er eit moment i vurderinga.<sup>166</sup>

---

<sup>159</sup> Føresegna gjennomfører varemerkedirektivet art. 3 nr. 1 bokstav e.

<sup>160</sup> C-205/13 (Stokke), avsnitt 18.

<sup>161</sup> *Ibid.*, avsnitt 19.

<sup>162</sup> Gielen, s. 39.

<sup>163</sup> *Ibid.*

<sup>164</sup> Jf. avsnitt 27; Sjø Schovsbo mfl. s. 575.

<sup>165</sup> Guy Tritton, *Intellectual Property in Europe*, London 2008 s. 302.

<sup>166</sup> C-205/13 (Stokke), avsnitt 34; Gielen, s. 38; Schovsbo mfl. s. 574.

Når det gjeld varemerkeregistrering av kunstverk, kan registreringshindringa vere aktuell der ein skulptur vert søkt registrert som eit to- eller tredimensjonalt merke. Der skulpturen si form utgjer forma varen vil ha, må søknaden avvisast dersom forma er ein av dei essensielle eigenskapane til varen. Hindringa gjer det dermed vanskeleg å oppnå varemerkeregistrering for visse varer som typisk vil inngå i ei souvenirverksemd, for eksempel skulpturen ”Sinnataggen” for ”statuer av edelmetall” i vareklasse 21. Det kan tenkast at forbrukarane vil etterspørje tilsvarande varer hos konkurrentane, og konkurrerande verksemdar vil særskilt ha ei legitim interesse i å kunne tilby alternative variasjonar der den aktuelle skulpturen har falle i det fri.

Forma til kunstverk vil for få varetypar knyte seg til varen sin generiske funksjon. Sett i samband med tendensen i praksis om å heller vurdere ei vare si form etter vml. § 14, vil denne føresegna nokså sjeldan gjere seg gjeldande for kunstverk som varemerke. Det kan nemnast at korkje Patentstyret eller Klagenemnda problematiserer vilkåret i sakene om Vigeland sine kunstverk som varemerke.

#### **4.2. Teiknet ”utelukkende består av en form som (...) tilfører varen en betydelig verdi”**

Etter vml. § 2 andre avsnitt tredje alternativ kan ein heller ikkje oppnå varemerkerett til teikn som ”utelukkende består av en form som (...) tilfører varen en betydelig verdi”. Vilkaoret sitt primære nyttingsområde er estetiske former, der varen sin verdi ligg i sjølve utforminga.<sup>167</sup> EU-domstolen har slått fast at vilkaoret kan vere oppfylt sjølv om varen også har andre funksjonar.<sup>168</sup> Det kan vere eit moment i den objektive vurderinga at den estetiske utforminga er utslagsgjevande for den relevante kundekretsen si kjøpslutning.<sup>169</sup>

Grunngjevinga for registreringshindringa er at den estetiske funksjonen til ei vare vanlegvis er verna av anten opphavsretten eller designretten, og burde derfor nektast registrert som varemerke for å hindre urettferdig monopolisering.<sup>170</sup> For eksempel vart forma til nokre

---

<sup>167</sup> Schovsbo mfl. s.575.

<sup>168</sup> C-205/13 (Stokke), avsnitt 36.

<sup>169</sup> *Ibid.*

<sup>170</sup> Gielen, s. 39; Antoon Quaedvlieg, ”Protection of Three-dimensional Models as Trademark” i *Adjuncts and alternatives to copyright*, 2002 s. 587.

høgtalarar nekta registrering i T-508/08 (Bang & Olufsen) då designtrekka var så dominante at det tilførte varen ein betydeleg verdi. Hindringa er derimot sjeldan nytta i praksis.<sup>171</sup>

Klagenemnda spør EFTA-domstolen om den tilsvarande føresegna i varemerkedirektivet kan nyttast på todimensjonale bilete av skulpturar.<sup>172</sup> Vilkåret er først og fremst eigna for tredimensjonale merker, men EU-domstolen har framheva at det også kan nyttast på todimensjonale merker som er eit bilete av varen si utforming.<sup>173</sup> Generelt sett kan føresegna dermed nyttast på todimensjonale bilete av skulpturar.

Det kan vere vanskelegare å registrere ein skulptur enn andre former, då ein skulptur alltid vil bestå av ei estetisk utforming.<sup>174</sup> Der ein skulptur vert søkt registrert som to- og tredimensjonale merker for varer som typisk inngår i ei suvenirverksemd, kan det seiast at det er skulpturen si estetiske utforming som utgjør verdien til varene. Det kan for eksempel tenkast at skulpturen ”Sinnataggen” vert søkt registrert for ”*statuer av edelmetall*”. Ein miniatyrstatue av skulpturen oppfyller ikkje andre funksjonar enn å ha ei bestemt form, og ei endring av forma ville redusert verdien til varen då forbrukarane kjøper miniatyrstatuen fordi det er ein naturtru reproduksjon av skulpturen ”Sinnataggen”.<sup>175</sup> Vidare kan det tenkast at det heng ein merkelapp på statuen med eit todimensjonalt bilete av den same skulpturen. Dersom ein tek forma i biletet vekk frå varen, vil det ikkje vere noko igjen for forbrukaren å kjøpe. Det er med andre ord forma i bilete som tilfører varen verdi. Dersom ”Sinnataggen” derimot vert søkt registrert for ”*sjokolade*” vil varen objektivt sett ha ein verdi uavhengig av den estetiske funksjonen.

### 4.3. Merket krenker ein annan sin rett til eit åndsverk

Etter vml. § 16 bokstav d kan eit varemerke ”*ikke registreres uten samtykke av vedkommende rettighetshaver*” dersom det ”*krenker en annens rett her i riket til et åndsverk*”. Før utløpet av opphavsretten si vernetid kan dermed ”*rettighetshaver*”, det vil sei opphavsmannen eller hans etterkommarar, hindre andre i å varemerkeregistrere sine åndsverk.

---

<sup>171</sup> Gielen, s. 40.

<sup>172</sup> Klagenemnda, brev datert 21.03.2016; Føresegna gjennomfører varemerkedirektivet art. 3 nr. 1 bokstav e tredje alternativ.

<sup>173</sup> Jf. C- 299/99 (Phillips), avsnitt 76; Sjå også Bøggliid/Staunstrup, s. 180 og Schovsbo mfl. s. 577.

<sup>174</sup> Anne-Virginia Gaide, ”Copyright, Trademarks and Trade dress: Overlap or Conflict for Cartoon Characters?” i *Adjuncts and alternatives to copyright*, 2002 s. 560.

<sup>175</sup> *Ibid*, s. 559.



Det betyr at der eit kunstverk vert søkt registrert utan rettshavaren sitt samtykke, må søknaden avvisast då ei registrering vil krenke rettshavar sin eksklusive rett etter opphavsretten. Opphavsmannen eller arvingane hans kan derimot ikkje lite på at alle slike søknadar vil bli avvist då det går fram av vml. § 20 andre avsnitt at Patentstyret ikkje utan oppmoding undersøker særskilt om registreringshindringane i vml. § 16 gjer seg gjeldande.

Når opphavsretten si vernetid går ut, har ikkje lenger opphavsmannen sine etterkommarar ein ”rett (...) til et åndsverk”.<sup>176</sup> Verket vert ein del av samfunnet sitt felleseige og etterkommarane kan ikkje lenger hindre at kven som helst kan nytte det både privat og kommersielt. Varemerkeloven er taus om tilgangen til å varemerkeregistrere åndsverk som tidlegare har vore opphavsrettsleg verna.

Ved utforminga av varemerkeloven vurderte komiteen om det måtte gjelde eit registreringsforbod for pietetslaus nytting av åndsverk etter utløpet av vernetida, men fann ikkje tilstrekkeleg grunn til å inkludere ein slik særregel.<sup>177</sup> Heller ikkje ved seinare lovrevisjonar er det inkludert eit slikt unntak.

Då vml. § 16 bokstav d tillet at eit åndsverk kan registrerast etter samtykke frå rettshavar, og varemerket kan fornyast kvart tiande år, kan varemerkeretten til åndsverket som ein konsekvens også vare etter utløpet av opphavsretten si vernetid. Lova sitt system taler dermed for at lovgivar ikkje har meint å avskjere moglegheita til at frie åndsverk kan vera verna som eit varemerke.

I Tyskland har spørsmålet vore oppe i ei sak for BGH som gjaldt ”Versace” sitt figurmerke av ”Medusa”-skulpturen. Retten la til grunn at varemerkeloven ikkje stenger for at åndsverk som tidlegare har vore opphavsrettsleg verna kan vernast som varemerke.<sup>178</sup> Retten avviste synspunktet som enkelte i litteraturen har teke om at det ikkje skal gå an å re-monopolisere frie åndsverk.<sup>179</sup>

---

<sup>176</sup> Jf. vml. § 16 bokstav d jf. åvl. § 40.

<sup>177</sup> NUT 1958:1, s. 37.

<sup>178</sup> BGH GRUR 2012, 618 (Medusa), avsnitt 20.

<sup>179</sup> *Ibid.*, avsnitt 15.

#### 4.4. Merket strir mot ”offentlig orden eller moral”

Etter vml. § 15 første avsnitt bokstav a kan ”et varemerke (...) ikke registreres hvis det strider mot (...) offentlig orden eller moral”. Ordet ”det” viser tilbake til ”varemerket”, slik at det er kvalitetane til varemerket, sett i lys av dei varer eller tenester det vert søkt registrert for, som er relevante i vurderinga. Det er utan betydning i kva grad ei slik registrering er ynskjeleg, korleis merket vert brukt eller kven som er merkehavar.<sup>180</sup> Registreringshindringa er absolutt, og kan ikkje overvinnast ved innarbeiding.

Føresegna gjennomfører varemerkedirektivet art. 3 nr. 1 bokstav f og skal i utgangspunktet tolkast einskapleg innafor EØS-området.<sup>181</sup> Det går derimot fram av førearbeida at spørsmålet om eit varemerke strir mot offentleg orden eller moral, må vurderast ut frå norske samfunnsforhold og moralnormer.<sup>182</sup> Nasjonale oppfatningar av kva som strir mot offentleg orden eller moral kan variere i dei ulike medlemslanda, og medlemslanda må derfor ha ein viss skjønnsfridom ved praktiseringa av denne registreringshindringa.<sup>183</sup>

Førearbeida stiller opp ein høg terskel for at eit merke vert omfatta av føresegna. Som eksempel er det vist til varemerker som består av eit symbol som i breie kretsar vert oppfatta som rasistisk.<sup>184</sup> Det er med andre ord søkt å hindre varemerker som er svært støytande. I dagens samfunn er det stadig færre merker som vil bli omfatta av føresegna.<sup>185</sup>

Det er i rettspraksis knytt til varemerkeforordninga stadfesta at ein korkje skal vurdere merket med referanse til borgarar som er ekstremt hårsåre, eller som ikkje let seg sjokkerte, men til dei med normale oppfatningar og haldningar.<sup>186</sup> Meir konkret må merket vurderast med referanse til standarden til ein rimeleg fornuftig person med eit normalt nivå av sensitivitet og toleranse.<sup>187</sup>

---

<sup>180</sup> Jf. T-140/02 (Intertops), avsnitt 27-28; Gielen, s. 41; Tritton, s. 306; Cohen Tobias Jehoram, Constant van Nipsen og Tony Huydecoper, *European Trademark*, 2010 s. 171.

<sup>181</sup> Lassen/Stenvik, s. 136.

<sup>182</sup> Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 51.

<sup>183</sup> Lassen/Stenvik, s. 136.

<sup>184</sup> Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 51.

<sup>185</sup> Kur/Dreier, s. 186.

<sup>186</sup> Jf. R 495/2005-G (SCREW YOU), avsnitt 21.

<sup>187</sup> *Ibid.*

Vilkåret ”*offentlig (...) moral*” erstattar det tidlegare vilkåret ”*egnet til å vekke forargelse*”, utan at det medførte ei realitetsendring.<sup>188</sup> Vilkåret omfattar blant anna blasfemiske, rasistiske eller diskriminerande merker som er eigna til å krenke sedelegheitskjensler eller religiøse kjensler.<sup>189</sup> Merker som berre er smaklause kan derimot registrerast.<sup>190</sup> I vurderinga av kva som strir mot ”*offentlig (...) moral*”, må det takast omsyn til at moraloppfatningar i samfunnet stadig er i endring.<sup>191</sup>

”*Offentlig orden*” er ein føresetnad for eit fungerande demokrati og rettsstat.<sup>192</sup> Vilkåret omfattar blant anna merker som hånar eller støyter statsforma eller offentlege institusjonar.<sup>193</sup> Også merker som oppmodar til terror eller kriminelle handlingar vil vere omfatta.<sup>194</sup> Vilkåra ”*offentlig orden eller moral*” overlappar kvarandre i stor grad, og må derfor ofte forståast i samanheng.<sup>195</sup> Det er i det offentlege si interesse at merker som truar offentlig orden eller som støyter moraloppfatningar i samfunnet, ikkje blir monopoliserte og nytta i kommersiell samanheng.<sup>196</sup>

#### **4.4.1. Kan varemerkeregistrering av frie kunstverk nektast med heimel i vml. § 15 (1) bokstav a?**

Hovudspørsmålet i Klagenemnda sitt brev til EFTA-domstolen gjeld tolkinga av varemerkedirektivet art. 3 nr. 1 bokstav f. Spørsmålet er om varemerkedirektivet kan tolkast slik at varemerkeregistrering av frie åndsverk kan komme i konflikt med forbodet mot å registrere varemerker som strir mot ”*public policy or (...) accepted principles of morality*”, og om det er av betydning for vurderinga om åndsverket er velkjend og har stor kulturell verdi.<sup>197</sup>

Som Klagenemnda peiker på er det få haldepunkt i praksis som kan kaste lys over spørsmålet. Det har derimot vore oppe i den tyske dommen som gjaldt varemerkeregistrering av maleriet ”Mona Lisa”. Registreringsmyndigheita ”*Deutsches Patent- und Markenamt*” (DPMA) avslo registreringssøknaden med den grunngeving at det å registrere eit kunstverk som har falle i

<sup>188</sup> Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 51.

<sup>189</sup> R 495/2005-G (SCREW YOU), avsnitt 20; Lassen/Stenvik, s. 136; Thorning/Finnanger, s. 154.

<sup>190</sup> R 495/2005-G (SCREW YOU), avsnitt 19; Tritton, s. 306.

<sup>191</sup> Lassen/Stenvik, s. 136.

<sup>192</sup> Thorning/Finnanger, s. 154.

<sup>193</sup> Lassen/Stenvik, s. 138.

<sup>194</sup> R 495/2005-G (SCREW YOU), avsnitt 20; Jehoram, s. 172.

<sup>195</sup> Jehoram, s. 171; Lassen/Stenvik, s. 138.

<sup>196</sup> Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 51; Jehoram, s. 172.

<sup>197</sup> Klagenemnda, brev datert 21.03.2016.

det fri ville vere ei re-monopolisering av åndsverket på ein måte som ikkje er i tråd med ”*offentlig orden*”.<sup>198</sup> Den Føderale Patentdomstolen meinte derimot at merket ikkje gjekk i mot ”*offentleg orden eller moral*”, men av slo søknaden med den grunngeving at det verdskjende maleriet ikkje hadde særpreg.<sup>199</sup>

Klagenemnda spør om dommen kan danne presedens for rettstilstanden i Europa. Dei formulerer det som problematisk dersom kjende kunstverk berre skal kunne avslåast på grunn av manglande distinktivitet, då ein kan oppnå varemerkevern ved innarbeiding.

I den tyske litteraturen har nokre forfattarar teke til ordet for at registrering av verk som har falle i det fri må nektast registrering på grunn av vilkåret om ”*offentlig orden*”.<sup>200</sup> Synspunktet byggjer på ein tanke om at samfunnet sitt felleseige er ein del av den offentlege orden, og at retten samfunnet er gitt vil bli krenka dersom nokon får eksklusive rettar til eit åndsverk som skal vere heilt fritt.<sup>201</sup>

Resultatet i Mona Lisa-dommen er derimot vidt akseptert i den juridiske litteraturen då det klare fleirtalet av forfattarar erkjenner at varemerkelova, slik den er formulert i dag, ikkje heimlar ei slik registreringshindring.<sup>202</sup> Det vert hevda at vilkåret er snevert og at lova berre skal ramme dei merker som i seg sjølv er støytande. At ålmenta sin rett til eit fritt åndsverk vert innskrenka vil ikkje vere relevant i vurderinga.<sup>203</sup> Mange uttrykker likevel misnøye med at rettstilstanden er slik.<sup>204</sup>

Klagenemnda viser vidare til generaladvokat Colomer sitt utsegn i C-283/01 som gjaldt registrering av Ludwig van Beethoven sitt verk ”Für Elise” som lydmerke:

*”Jeg har endnu vanskeligere ved at godtage, og dette er den anden præcisering, at en person uden begrænsning kan tilegne sig et åndsværk, der er en del af den almene kulturelle arv, med*

---

<sup>198</sup> BPatG GRUR 1998, 1021 (Mona Lisa).

<sup>199</sup> *Ibid.*, s. 1022.

<sup>200</sup> Sjø Ohly, avsnitt 25 og Felix Laurin Stang, *Das Urheberrechtliche Werk nach Ablauf der Schutzfrist*, 2011 s. 392 med vidare tilvisingar; Derclaye/Leistner, s. 59 viser til nederlandske forfattarar med det same synspunktet.

<sup>201</sup> Jf. eksempelvis Artur Wandtke og Winfried Bullinger, ”Die Marke als urheberrechtlich schutzfähiges Werk” i *GRUR* 1997, 573, s. 578; Ralph Osenberg, ”Markenschutz für urheberrechtlich gemeinfreie Werkteile” i *GRUR* 1996, 101, s. 102; Klinkert/Schwaab, s.1070.

<sup>202</sup> Derclaye/Leistner, s. 249; Stang, s. 393; Ohly avsnitt 25; Nordemann, s. 2089; Wandtke/Bullinger, s. 578; Osenberg, s. 102.

<sup>203</sup> Stang, s. 393; Nordemann, s. 2089; Wandtke/Bullinger, s. 577-578; Osenberg, s. 101-102.

<sup>204</sup> Wandtke/Bullinger, s.577-578; Klinkert/Schwaab, s.1070; Osenberg, s. 101-102; Nordemann, s. 2089.

*henblik på at anvende det på markedet til at adskille de varer, personen fremstiller, eller de ydelser, personen udbyder, idet vedkommende opnår en eneret, som ikke engang tilkommer arvingerne efter ophavsmanden til dette værk.”<sup>205</sup>*

Utsegna gjeld ikkje noko særskilt rettsgrunnlag, men Klagenemnda spør om synspunktet kan få betyding ved tolkinga av varemerkedirektivet art. 3 nr. 1 bokstav f.

Generaladvokaten stiller seg skeptisk til at det skal vere mogleg å oppnå ein eksklusiv varemerkerett til frie åndsverk som er ein del av kulturarven. Frå ein juridisk ståstad er ikkje utsegna av betyding då eit heilt vesentleg omsyn bak opphavsretten er at verket etter ei viss tid nettopp skal falle i det fri og kunne nyttast av kven som helst på alle lovlege måtar. Det inkluderer også varemerkeregistrering dersom varemerkelova sine vilkår er oppfylt. Det skal ikkje lenger takast omsyn til arvingane sine einerettar. Utsegna synest derfor å komme frå ein meir kulturpolitisk enn rettsleg ståstad.

I lys av den høge terskelen vml. § 15 bokstav a stiller opp, kan ikkje føresegna tolkast så vidt at det vil stri mot ”*offentlig orden eller moral*” at kommersielle aktørar får eksklusive rettar til eit fritt åndsverk som er ein del av kulturarven, med mindre åndsverket i seg sjølv er støytande. Vurdert ut frå norske normer vil kunstverk stort sett kunne overvinne desse registreringshindringane.

#### **4.5. Delkonklusjon**

Så langt kan det leggjast til grunn at det etter gjeldande rett ikkje kan svarast generelt på om kunstverk kan registrerast som varemerke. Det må i kvart tilfelle gjerast ei konkret vurdering av det aktuelle kunstverket opp mot dei varer og tenester det vert søkt registrert for. Det er vist til at det vil vere særskilt vanskeleg for kunstverk å oppfylle lova sitt distinktivitetskrav då forbrukarane ikkje er vane med å utleie kommersielt opphav frå blant anna maleri og skulpturar. Det er vidare poengtert at kunstverket si form og utsjånad kan stå i vegen for registrering for ei rekke varer, og at kunstverk i nokre samanhengar kan bli oppfatta som eit reint dekorativt element. Det vil særskilt vere tilfelle der kunstverket i merket allereie er kjend i sin eigenskap som eit kunstverk.

---

<sup>205</sup> Sjø ”Forslag til afgørelse”, avsnitt 52.

Det er vidare lagt til grunn at varemerkeloven ikkje heimlar ei registreringshindring for kunstverk ut frå omsynet til at den opphavsrettslege vernetida til verket har gått ut, og at verket skal vere ein fri del av den nasjonale kulturarven. Frie kunstverk som er distinktive, og som ikkje vert omfatta av lova sine registreringshindringar, *skal* registrerast. Vidare kan ein oppnå varemerkevern for frie åndsverk ved innarbeiding. Det kan derimot stillast spørsmål om varemerkeloven *bør* hindre at enkeltindivid får eksklusive varemerkerettar til frie åndsverk. Spørsmålet vil bli drøfta i punkt 6, etter ein gjennomgang av konsekvensane ei eventuell varemerkeregistrering vil ha for ålmenta sin rett til å nytte verk som har falle i det fri. I det vidare vert det lagt til grunn at kunstverk generelt sett kan registrerast som varemerke.

## 5. Varemerkevernet sitt omfang

### 5.1. Eit evigvarande vern

I motsetnad til opphavsretten, er varemerkeretten i prinsippet evigvarande då varemerket kan fornyast kvart tiande år.<sup>206</sup> Det at nokon får ein evigvarande, eksklusiv rett til å for eksempel nytte ein reproduksjon av maleriet ”Skrik” for sine varer eller tenester kan med det første synast å vere sær s inngripande i ålmenta sin rett til å nytte det frie verket. I det vidare skal det setjast lys på i kva grad det inntrykket stemmer.

### 5.2. Eineretten

Etter vml. § 1 har innehavaren av eit varemerke ”enerett til å bruke et varemerke som kjennetegn for varer eller tjenester i næringsvirksomhet etter bestemmelsene i denne loven (varemerkerett)”. Varemerkeretten vernar ikkje merket i seg sjølv, men gir innehavaren ein eksklusiv rett til å hindre at andre bruker merket i næringsverksemd utan hans samtykke.<sup>207</sup> EU-domstolen har slått fast at merke innehavaren sin einerett er avgrensa til handlingar som er eigna til å skade ein av varemerket sine funksjonar.<sup>208</sup>

For det første hindrar eineretten andre i å bruke det same merket i næringsverksemd for dei varer og tenester merket er beskytta for.<sup>209</sup> Merke innehavaren har også ein rett til å nekte andre å nytte det same eller liknande merke for varer eller tenester av same eller liknande slag dersom det er ein risiko for at det kan forvekslast med det verna varemerket.<sup>210</sup> Det må vurderast om ein ikkje ubetydeleg del av omsetnadskretsen for dei varer eller tenester det gjeld, kan komme til å ta feil av varemerkene, eller om dei vil tru at det føreligg eit kommersielt samband mellom innehavarane.<sup>211</sup>

Varemerker som utelukkande består av ein reproduksjon av eit kunstverk vil normalt ha ein låg grad av særpreg då merkene også vil bli assosierte med sine eigenskapar som kunstverk. Kunstverk vil derfor sjeldan kvalifisere til det såkalla kodak-vernet som går ut på at eineretten

---

<sup>206</sup> Vml. § 32.

<sup>207</sup> Jf. vml. § 4.

<sup>208</sup> Jf. C-206/01 (Arsenal), avsnitt 51.

<sup>209</sup> Jf. vml. § 4 første avsnitt bokstav a.

<sup>210</sup> Jf. vml. § 4 første avsnitt bokstav b.

<sup>211</sup> Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 42.

til varemerker ”*som er velkjent her i riket*”, på visse vilkår strekk seg til andre varer eller tenester enn det merket er registrert for.<sup>212</sup>

Det betyr at der eit fritt kunstverk vert registrert som varemerke, er ålmenta berre hindra i å nytte det som varemerke for dei same eller liknande varer og tenester som kunstverket er registrert for.<sup>213</sup> Det kan for eksempel tenkast at drikkeprodusenten ”Hansa” registrerer maleriet ”Madonna” for ”øl” i vareklasse 32. Konsekvensen er at andre verksemdar ikkje kan bruke ein reproduksjon av det same maleriet på sine ølflasker. Vernet vil også truleg strekke seg til alkoholfri øl og andre alkoholhaldige drikker på grunn av risikoen for forveksling.<sup>214</sup>

Det kan vidare tenkast at eit tekstilfirma ynskjer å registrere det same maleriet som eit varemerke for ”sokker” i vareklasse 25. Merkeinnhavaren sin einerett vil ikkje vere eit hinder då kunstverket korkje blir brukt for ”*slike varer eller tenester som varemerket er beskyttet for*” eller for varer av ”*lignende slag*”.<sup>215</sup>

Vidare omfattar ikkje merkeinnhavaren sin eksklusive rett privat bruk av merket.<sup>216</sup> For eksempel kan Ola Nordmann setje ein etikett med maleriet ”Madonna” på sitt heimebryggja øl, som berre skal nytast av Ola og hans næraste venekrets. Ein slik bruk av merket vil ikkje krenke merkehavar sin varemerkerett. Det går fram av åvl. § 12 første avsnitt at ein slik bruk av offentleggjorde åndsverk også er akseptert før utløpet av opphavsretten si vernetid, så lenge bruken ikkje skjer i ”*ervervsøyemed*”.

Ein kunstnar som skaper eit nytt kunstverk ved å byggje vidare på ”Madonna” vil heller ikkje krenke merkehavar sine einerettar. Varemerkeregistreringa står dermed ikkje i vegen for vidare kunstutvikling. Merkehavar får berre ein eksklusiv rett til kunstverket *som* eit varemerke for tilsvarande varer og tenester som det er beskytta for. Ålmenta kan dermed framleis nytte kunstverket på alle andre måtar i sin eigenskap som eit kunstverk. Etter dette vil omsyna bak opphavsretten si avgrensa vernetid vere ivareteke sjølv om det kan oppnåast

---

<sup>212</sup> Jf. vml. § 4 andre avsnitt; Ohly, avsnitt 26; Derclaye/Leistner, s. 251.

<sup>213</sup> Merkehavar må sjølv ha opphavsrett til den reproduksjon av kunstverket som vert nytta i merket jf. åvl. § 43a. Sjå Nordemann, s. 2090.

<sup>214</sup> Jf. vml. § 4 første avsnitt bokstav b.

<sup>215</sup> Jf. vml. § 4 første avsnitt bokstav a og b.

<sup>216</sup> Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 40.



ein eksklusiv rett til å nytte eit fritt kunstverk som indikasjon på kommersielt opphav for enkelte varer og tenester.<sup>217</sup>

Varemerkeregistrering av frie kunstverk kan likevel tenkast å vere problematisk der det ikkje er eigaren av åndsverket som står bak registreringa.<sup>218</sup> Merkeinnhavaren kan i slike høve med rette hindre eigaren av verket i å bruke reproduksjonar av kunstverket i si næringsverksemd for visse varer og tenester. Det kan for eksempel tenkast at eit turistbyrå registrerer Munch sine maleri som varemerker for varer som Munchmuseet typisk vil selje i sin souvenirbutikk. Som nemnd er det sannsynleg at registreringsøknader for slike varer ikkje blir godkjende, men om dei vert det, kan eigaren av kunstverka i verste fall nektast å selje souvenirar som anten har eit bilete av kunstverket på eller som er ein reproduksjon av kunstverket, utan å innhente samtykke frå den utanforståande merkeinnhavaren.

Eigaren av kunstverket kan unngå dette ved å sjølv søke om varemerkeregistrering før vernetida har gått ut. Då andre er avskorne frå å registrere åndsverk utan rettshavaren sitt samtykke, vil eigaren i slike høve få prioritet på sin søknad.<sup>219</sup> Dette er grunngevinga bak Munchmuseet sine aktuelle varemerkesøknader. Dette er ikkje ein heldig situasjon for eigaren av kunstverket då det er kostbart med omfattande varemerkesøknader. Vidare er det ikkje ynskjeleg med varemerkesøknader som ikkje er motiverte ut frå eit reelt ynskje om å nytte merket i handelen.

Dersom eigaren av kunstverket får søknaden sin avslått, kan det leggjast til grunn at heller ikkje andre vil lukkast med sine søknader. Der grunngevinga for avslaget er manglande distinktivitet, er det derimot mogleg å innarbeide seg varemerkerett gjennom bruk.<sup>220</sup> Det må i slike høve gjerast ei konkret vurdering av om det aktuelle kunstverket er ”*godt kjent*” som den utanforståande aktøren sitt ”*særlige kjennetegn*”. Det kan vere vanskeleg å oppfylle dette vilkåret dersom eigaren av kunstverket aktivt nyttar det i si næringsverksemd.

---

<sup>217</sup> Sjø Nordemann, s. 2090.

<sup>218</sup> *Ibid.*

<sup>219</sup> Jf. vml. §§ 16 bokstav d jf. 7.

<sup>220</sup> Jf. vml. § 3 tredje avsnitt.

### 5.3. Krav om reell bruk

Merke innehavaren skal i søknaden til Patentstyret peike ut kva for varer og tenester merket skal registrerast for.<sup>221</sup> Han treng ikkje bevis at han kjem til å bruke merket på dei varer og tenester merket vert registrert for. Reine ”defensivregistreringar” er dermed mogleg i Norge. Det betyr at eit merke kan registrerast sjølv om det einaste formålet er å hindre at andre kan bruke det.<sup>222</sup>

Det fins ei avgrensing for slike merker i vml. § 37. Ei varemerkeregistrering ”skal helt eller delvis slettes ved dom eller ved administrativ overprøving hvis merkehaveren ikke innen fem år (...) har tatt merket i reell bruk (...) for de varer eller tjenester det er registrert for, eller hvis bruken har vært avbrutt i fem år i sammenheng”. Slik sletting skal ikkje skje dersom det ligg føre ”rimelig grunn for unnlåtelsen eller avbrytelsen”.

Føresegna er eit utslag av behovet for å avvege merke innehavaren og næringslivet sine interesser.<sup>223</sup> Det går fram av fortalen til varemerkedirektivet at formålet er å redusere talet på registrerte varemerker, og dermed også moglegheiter for konflikhtar.<sup>224</sup> Dersom det vert reist ei slettingssak mot merke innehavaren, må han bevis at merket er teke i ”reell bruk” for dei registrerte varer og tenester, for å oppretthalde varemerkevernet.<sup>225</sup> Dersom ingen reiser sak vert registreringa ståande.<sup>226</sup> Merke innehavaren risikerer dermed at eineretten er tidsavgrensa dersom merket ikkje vert teke i bruk.

Det må gjerast ei konkret vurdering av om bruken har vore ”reell”.<sup>227</sup> EU-domstolen har lagt til grunn at bruken er ”reell” når varemerket er nytta i samsvar med den opphavsgarantifunksjonen merket skal ha, med det mål å skape eller ta vare på ein omsetnadsmoglegheit for dei varer og tenester merket er registrert for.<sup>228</sup> Det gjeld ikkje noko minimumskrav til intensitet eller omfang, så lenge det reint faktisk har vore eit tilbod om

---

<sup>221</sup> Vml. § 12.

<sup>222</sup> Lassen/Stenvik, s. 37-38.

<sup>223</sup> *Ibid.*, s. 38.

<sup>224</sup> Varemerkedirektivet sin fortale punkt 9.

<sup>225</sup> Lassen/Stenvik, s. 220.

<sup>226</sup> *Ibid.*

<sup>227</sup> Haakon Aakre, ”Registrerte varemerker og bruksplikt” i *Aktuell immaterialrett*, 2008 s. 426.

<sup>228</sup> Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 68 jf. C-40/01 (Minimax), avsnitt 43.

varer eller tenester som har vore identifiserte gjennom bruken av merket.<sup>229</sup> Ein rein symbolsk bruk for å halde registreringa i live er ikkje tilstrekkeleg.<sup>230</sup>

Det kan tenkast at Ola Nordmann registrer Munch sitt maleri ”Vampyr” som varemerke for ”saft”. For at varemerket skal kunne oppfylle sine funksjonar, gir varemerkelova Ola ein eksklusiv rett til å selje saftflasker med ein reproduksjon av ”Vampyr” på. Ola investerer tid og pengar i å tilby slike saftflasker på marknaden, og har derfor eit reelt behov for at ikkje andre saftprodusentar skal kunne nytte godt av hans omsetnadskrets ved å bli forveksla med hans verksemd.

Det kan derimot tenkast at Munchmuseet registrerer ”Vampyr” som eit varemerke for ”saft” utan at det vert tilbode ei einaste saftflaske under merket i løpet av fem år. Kanskje hadde ikkje museet planar om å tilby saft på marknaden, men ville utelukkande hindre at aktørar som Ola kan nytte maleriet i si verksemd. Eit slikt varemerkevern stemmer ikkje overeins med varemerkelova sitt formål og vil ikkje vere ein ”rimelig grunn” for at merket ikkje er i bruk. Dersom merket ikkje blir brukt, har ikkje merke innehavaren ei reell interesse i å kunne hindre andre i å nytte varemerket.<sup>231</sup> Vml. §37 opnar derfor opp for at merke innehavaren i slike høve risikerer å miste varemerkeretten. Føresegna kan dermed hindre at det vert gjort eit større innhogg i ålmenta sin rett til å utnytte frie verk enn det som er naudsynt.

Det går fram av vml. § 37 andre avsnitt at ”som merkehaverens bruk regnes også bruk som en annen gjør med samtykke fra merkehaveren”. Ved å lisensiere vekk varemerket, kan defensive registreringar av kunstverk oppretthaldast utan at merke innehavaren sjølv må nytte kunstverket som eit varemerke. Ved å velje ut kven ein inngår lisensavtalar med, kan merke innehavaren sørgje for at merket vert teke i bruk på ein akseptabel måte for dei varer og tenester det er registrert for i tillegg til at han er sjølv fri til å nytte kunstverket i eiga verksemd.

---

<sup>229</sup> Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 68-69; Lassen/Stenvik, s. 207.

<sup>230</sup> Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 68 jf. C-40/01 (Minimax), avsnitt 43.

<sup>231</sup> Aakre, s. 421.

## 5.4. Opphavsrettsleg avgrensing av varemerkeretten etter vernetida sitt utløp

Åvl. § 48 første avsnitt sikrar at eit åndsverk, etter utløpet av vernetida, ikkje blir gjort tilgjengeleg for ålmenta på ein måte eller i ein samanheng som er krenkande for opphavsmannen eller verket, eller som kan reknast å skade allmenne kulturinteresser. Også opphavsmannen sin rett til å bli namngiven der ”god skikk” tilseier det, er vidareført i åvl. § 48 tredje avsnitt. Dette vernet er i litteraturen kalla ”klassikarvernet”.<sup>232</sup>

Formålet bak klassikarvernet var opphavleg å hindre at åndsverk vart forfalska og vandaliserte.<sup>233</sup> I dag let føresegna Kulturdepartementet gripe inn mot tilgjengeleggjorte attgivingar av åndsverk som frå eit allment kulturelt synspunkt verker grovt støytande.<sup>234</sup> Klassikarvernet avgrensar såleis omfanget av merkeinnhavaren sine eksklusive rettar til å bruke eit kunstverk som har falle i det fri som varemerke. I motsetnad til ved vurderingane etter vml. § 15, kan måten åndsverket blir framstilt på vere utslagsgivande for om tilgjengeleggjinga skal nektast etter åvl. § 48.

Åvl. § 48 kan gjerast gjeldande der ein merkeinnhavar gjer tilgjengeleg eit fritt kunstverk på ein grovt støytande måte. For eksempel vil det kanskje bli oppfatta som grovt støytande dersom Vigeland sin skulptur ”Monolitten” vert varemerkeregistrert for ”*kunstige lem*” og selt på marknaden som sex-leketøy. Ei slik tilgjengeleggjing må eventuelt klagast inn til Kulturdepartementet som skal gjere ei konkret vurdering av om tilgjengeleggjinga er ”*krenkande for opphavsmannens (...) kunstneriske anseelse eller egenart*” eller om det på anna måte kan ”*skade almene kulturinteresser*”.<sup>235</sup> Det er utan betydning korleis opphavsmannen sine etterkommarar oppfattar bruken.

Lova stiller opp ein høg terskel. I dagens samfunn skal det svært mykje til før bruken av eit kunstverk som varemerke vert rekna som krenkande eller grovt støytande. Kulturdepartementet har først moglegheit til å forby framstillinga etter at den allereie er gjort tilgjengeleg for ålmenta. I eit høyringsnotat til ei ny åndsverklov uttalar Kulturdepartementet at dei legg til grunn at det sær seldan vil vere behov for staten å gripe inn mot påstått

---

<sup>232</sup> Rognstad, s. 208.

<sup>233</sup> *Ibid.*

<sup>234</sup> Ot.prp. nr. 26 (1959-60) s. 104.

<sup>235</sup> Jf. vml. § 48 første avsnitt.

krenkande bruk av eit verk etter opphavsmannen sin død.<sup>236</sup> Føresegna blir så og seie aldri nytta i praksis, og er i realiteten ikkje ei reell avgrensing av varemerkeretten sitt omfang.

Åvl. § 48 kan ikkje tolkast så langt som å heimle ei registreringshindring for frie åndsverk. Føresegna gir berre Kulturdepartementet ein rett til å hindre visse typar støytande tilgjengeleggjingar av åndsverket.

## 5.5. Delkonklusjon

Ålmenta sin tilgang til å nytte verk som har falle i det fri blir i liten grad avgrensa av at kunstverk vert registrert som varemerke. Merkeinnhavaren monopoliserer berre kunstverket *som* eit varemerke, og dei eksklusive rettane han oppnår har ikkje eit motstykke i opphavsretten.<sup>237</sup> Ei varemerkeregistrering av frie verk vil dermed ikkje bryte med det sosiale kompromiss som opphavsretten byggjer på. Kunstverket kan framleis bli nytta av kven som helst på ikkje-kommersielt vis, og til og med på kommersielt vis dersom det ikkje blir brukt for liknande varer eller tenester som det er registrert for. Det er legitimt innafor varemerkeretten at den som er først til mølla kan monopolisere rettane varemerkeretten tilbyr.<sup>238</sup> Ein påstand om at varemerkeregistrering av frie kunstverk re-monopoliserer eller forlenger den opphavsrettslege vernetida, må derfor avvisast. Tvert i mot kan det argumenterast for at ei eventuell avgrensing i varemerkeretten heller ville forlenga det opphavsrettslege vernet.

Vidare sørgjer varemerkeloven for at merkeinnhavaren risikerer å miste sine eksklusive rettar til kunstverket dersom han ikkje har eit reelt behov for å hindre andre i å nytte det. Det er også ein sikkerheitsventil i åndsverkloven mot at merkeinnhavaren kan gjere kunstverka tilgjengelege på ein grovt støytande måte. Etter dette kan det leggjast til grunn at varemerket sitt omfang høyrest meir omfattande ut enn det er, og at dei omsyn som grunnjev at åndsverk skal falle i det fri, framleis vil vere ivaretekne der eit kunstverk vert registrert som eit varemerke.

---

<sup>236</sup> Kulturdepartementet (2016) s. 291.

<sup>237</sup> Kur (2002), s. 602

<sup>238</sup> Jf. ”først i tid, best i rett”-prinsippet som går fram av vml. § 7.

## 6. Bør det vere mogleg å hindre varemerkevern for frie åndsverk?

Så langt er det lagt til grunn at det etter gjeldande rett ikkje er juridiske haldepunkt for å generelt sett hindre varemerkevern for frie åndsverk. Det gjeld sjølv om åndsverket er velkjend og ein viktig del av kulturarven.

Det er grunn til å merke seg at det er mange forfattarar i den juridiske litteraturen som held fast på eit synspunkt om at varemerkevern for frie åndsverk ikkje er ei ynskjeleg avgrensing av ålmenta sin tilgang til åndsverk som er ein sentral del av kulturarven.<sup>239</sup> Også Klagenemnda formulerer seg kritiske til dette og det skal derfor vurderast om varemerkeloven bør hindre at enkeltindivid får eksklusive varemerkerettar til frie åndsverk.

Dei fleste kjende kunstverk vil måtte nektast registrering på grunn av at kundekretsen assosierer merket med kunstverket sjølv. Ein kan derimot oppnå varemerkevern dersom kundekretsen sine assosiasjonar endrar seg frå å utelukkande vere eit kunstverk til å også indikere kommersielt opphav. Det kan for eksempel tenkast at drikkevareprodusenten ”Hansa” leverer ein søknad til Patentstyret om å registrere maleriet ”Madonna” for ”øl”, men får avslag grunna manglande særpreg. Sidan kunstverket har falle i det fri og ikkje er underlagt eksklusive rettar, kan Hansa likevel produsere øl der etiketten består av ein reproduksjon av maleriet. Dersom ”Madonna” blir ”godt kjent” som Hansa sitt varemerke for øl, vil firmaet oppnå eksklusive rettar til eit fritt åndsverk av stor kulturell verdi.<sup>240</sup>

Frå eit kulturpolitisk synspunkt kan det verke suspekt at frie kunstverk kan vernast som varemerke og at bruken kan resultere i at folket sine assosiasjonar til kunstverket vert endra.<sup>241</sup> Det kan stillast spørsmål om det gjer seg gjeldande eit frihaldingsbehov for å hindre at folket sine assosiasjonar til kunstverk av stor kulturell verdi, skal kunne endrast på grunn av aktivitet som utelukkande er basert på kommersielle interesser. For å kunne leggje vekt på slike omsyn må det eventuelt ei lovendring til.

---

<sup>239</sup> Sjø Osenberg, s.101-102; Nordemann, s. 2089-2090; Klinkert/Schwaab, s. 1070; Wandtke/Bullinger, s. 577; Derclaye/Leistners. 55, 59 og 331; Irene Calboli, ”Overlapping rights: the negative effects of trademarking creative works” i *The Evolution and Equilibrium of Copyright in the Digital Age*, 2014 s. 57; Quadvlieg (2004), s. 54.

<sup>240</sup> Jf. vml. § 3 tredje avsnitt.

<sup>241</sup> Sjø også Wandtke/Bullinger, s. 578.

Så lenge åndsverkloven opnar for at åndsverk til slutt kan nyttast av kven som helst, både til privat og kommersiell bruk, vil det alltid vere ein fare for at assosiasjonane til åndsverka endrar seg. Dersom det ikkje er mogleg å oppnå eksklusive rettar til frie verk, får kommersielle aktørar uavgrensa moglegheiter til å nytte dei same åndsverka som varemerke for dei same varer og tenester. Dette kan både føre til forvirring i marknaden for forbrukarane og illojal konkurranse mellom næringsdrivande.

For eksempel kan det tenkast at ein tannkremprodusent investerer pengar i ein marknadsføringskampanje for skulpturen ”Sinnataggen” som varemerke for ”*tannpasta*” i vareklasse 3. Varemerkeretten hindrar at konkurrentar skal kunne dra nytte av andre sin innsats, men kan ikkje gjerast gjeldande der førstemann ikkje har ein eksklusiv rett til å nytte kunstverket som varemerke for dei aktuelle varer eller tenester. Det betyr at også ein konkurrent kan nytte ”Sinnataggen” som varemerke for sine tannkremar. Dette har særskilt ein negativ konsekvens for forbrukarane som ikkje lenger kan stole på opphavsgarantifunksjonen til merket.<sup>242</sup> Det ville vore praktisk umogleg for forbrukarane å halde styr på kva teikn det ikkje kan oppnåast eksklusive varemerkerettar til på grunn av at det tidlegare har vore opphavsrettsleg verna.

Vidare ville ei hindring resultert i at også åndsverk som opphavsmannen eller hans arvingar sjølv registrerer før vernetida går ut, måtte blitt ekskludert når åndsverket fell i det fri. Ein slik generell eksklusjon ville vore praktisk vanskeleg for registreringsmyndigheitene å handtere, då dei i kvart enkelt høve måtte ha halde oversikt over når opphavsmannen til verket døyr.<sup>243</sup> Resultatet ville vidare vore urettferdig der eit kunstverk vert laga spesifikt med det formål å vere eit varemerke.<sup>244</sup> Fleire forfattarar har teke til ordet for at åndsverk som allereie var varemerker før vernetida gjekk ut, må kunne fortsette å vere varemerke etter utløpet av opphavsretten si vernetid.<sup>245</sup> Eit tap av varemerkevern ved utløpet av opphavsmannen si vernetid, ville vore eit grovt inngrep i varemerkeretten og dei funksjonane som varemerket skal ha.

---

<sup>242</sup> SCT/16/15, avsnitt 98.

<sup>243</sup> Stang, s. 393.

<sup>244</sup> Stang, s. 393; Ohly, avsnitt 25; Nordemann, s. 2090-2091.

<sup>245</sup> Wandtke/Bullinger, s. 578; Nordemann s. 2090; Quaedvlieg (2009), s. 512.

Ei registreringshindring for frie åndsverk synest etter dette å vere til meir skade enn nytte då den kan bryte med omsyna som ligg bak både varemerkeretten og opphavsretten. Det kan dermed leggjast til grunn at ei eventuell lovendring ikkje er ynskjeleg.

## **7. Avsluttande betraktningar**

Dei fleste åndsverk vil vere gløynde lenge før utløpet av opphavsretten si vernetid. Problemstillingane oppgåva reiser er derfor berre aktuelle for eit fåtal kunstverk. Av desse er det allereie mange kunstverk som ikkje er eigna til å indikere kommersielt opphav.

Dersom kunstverket er eigna til å oppfylle varemerkelova sine vilkår, er det poengtert at merkeinnhavaren utelukkande får eksklusive rettar til kunstverket *som* eit varemerke. Ålmenta kan framleis nytte kunstverket i sin eigenskap som eit kunstverk, og til og med som eit varemerke dersom det ikkje er risiko for forveksling. Vidare vil ei generell registreringshindring for frie åndsverk kunne slå sprekker i varemerket sin opphavsgarantifunksjon då det opnar for at fleire kan tilby like varer under det same merket.

Avslutningsvis kan det dermed leggjast til grunn at varemerkeloven sine registreringsvilkår, sett i samanheng med det avgrensa vernet merkeinnhavaren har, rettferdiggjjer at det er mogleg å oppnå eksklusive varemerkerettar til kunstverk som er ein del av samfunnet sitt felleseige. Denne moglegheita synest å vere i samsvar med både dei omsyna som opphavsretten og varemerkeretten byggjer på.



## 8. Kjelder

### 8.1. Lover og førearbeid

#### Norske lover:

- 1915 Lov om domstolene (domstolloven), 13.08.1915 nr. 5
- 1961 Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven), 12.05.1961 nr. 2
- 1992 Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven), 27. 11.1992 nr. 109. Herunder: Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) og Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol (ODA-avtalen).
- 2010 Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven), 26.03.2010 nr. 8
- 2012 Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova), 22.06.2012 nr. 58

#### Førearbeid:

- NUT 1958:1 Innstilling til lov om varemerker.
- Ot. prp. nr. 26 (1959-1960) Om lov om opphavsrett til åndsverk.
- Ot.prp. nr. 72 (1991-1992) Om lov om lovvalg i forsikring, lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalens vedlegg V punkt 2 om fri bevegelighet for arbeidstakere m.v innenfor EØS og lov om endringer i enkelte lover som følge av EØS-avtalen.
- Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven).

## **EU-direktiv:**

EP/Rdir 2006/116/EF	Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2006/116/EF af 12. december 2006 om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder (vernetidsdirektivet).
EP/Rdir 2008/95/EF	Europa-parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (varemerkedirektivet).

## **EU-forordninger:**

Rfor 207/2009/EF	Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. november 2009 om EU-varemærker (varemerkeforordningen).
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

## **8.2. Rettspraksis**

### **Norske avgjerder:**

#### **Høgsterett**

Rt. 1975 s. 603	Swingball
Rt. 1995 s. 1908	Mozell
Rt. 2000 s. 1811	Finanger 1
Rt. 2002 s. 391	GOD MORGON
Rt. 2005 s. 1601	GULE SIDER
Rt. 2006 s. 1473	Livbøye
Rt. 2007 s. 1329	Huldra i Kjosfossen

#### **Lagmannsretten**

LB-2014-95107	Tretorn
LB-2015-93271	Svenskepilk

#### **Klagenemnda**

KFIR-2015-89	RUD
KFIR-2015-113	Clever

#### **Patentstyret 2. avdeling**

PS-1999-6922	NO MORE TANGLES
--------------	-----------------

PS-2004-7370

Cigarettenfabriken

### Uttalinger frå Patentstyret:

201207491A	”Avgjørelse varemerker”, brev datert 2014.08.05.
201207492A	”Avgjørelse varemerker”, brev datert 2014.08.05
201312320	”Avgjørelse varemerker”, brev datert 2014.08.05.
201303786	” Berostillelse av varemerkesøknad”, brev datert 2015.12.03.

### EU-avgjerder:

#### EU-domstolen

C-70/13 P	Getty	OJ C 102, 7.4.2014, p. 9–9
C-108/97- C-109/97	Windsurfing Chimsee	Sml. 1999 s. I-02779
C-206/01	Arsenal	Sml. 2002 s. I-10273
C-273/00	Sieckmann	Sml. 2002 s. I-11754
C-299/99	Phillips	Sml. 2002 s. I-05475
C-40/01	Minimax	Sml. 2003 s. I-02439
C-53/01- C-55/01	Linde	Sml. 2003 s. I-03161
C-104/01	Libertel	Sml. 2003 s. I-03822
C-283/01	Shield Mark	Sml. 2003 s. I-14313
C-363/99	POSTKANTOOR	Sml. 2004 s. I-01619
C-218/01	Henkel	Sml. 2004 s. I-01725
C-456/01 P- C-547/01 P	Henkel	Sml. 2004 s. I-05089
C-468/01P- C-472/01 P	Procter&Gamble	Sml. 2004 s. I-05141
C-329/02 P	Sat1	Sml. 2004 s. I-08317
C-173/04 P	Sisi-Werke	Sml. 2006 s. I-00551
C-144/06 P	Henkel	Sml. 2007 s. I-08109
C-487/07	L'Oréal	Sml. 2009 s. I-05185
C-236/08- C-238/08	Google	Sml. 2010 s. I-02417
C-344/10 P- C-345/10 P	Freixenet	Sml. 2011 s. I-10205
C-205/13	Stokke	ECLI:EU:C:2014:2233

## Retten

T-30/00	Henkel	Sml. 2001 s. II-02663
T-79/00	Lite	Sml. 2002 s. II-00705
T-305/02	Nestlé	Sml. 2003 s. II-05207
T-19/04	Paperlab	Sml. 2005 s. II-02383
T-140/02	Intertops	Sml. 2005 s. II-03247
T-508/08	Bang & Olufsen	Sml. 2011 s. II-06975

## OHIM – Appellkammera

R 495/2005-G                      SCREW YOU

## EFTA-domstolen:

E-05/16                                      Norwegian Board of Appeal for Industrial Property Rights –  
appeal from the municipality of Oslo.

## Andre land sin praksis:

PBR 08-005, 08-007 og 08-050      Patentbesværsrettens dom meddelad i Stockholm den 30.  
September 2010 (Kvikberg).

BPatG GRUR 1998 s.1021                      BPatG 25.11.1997 24 W (pat) 188/96 (Mona Lisa).

BGH GRUR 2008,1093                      BGH, Beschluss vom 24.4.2008 - I ZB 21/06 (BPatG)  
(Marlene Dietrich-Bildnis)

BGH GRUR 2012,618                      BGH, Urteil vom 24.11.2011- I ZR 175/09 (OLG Frankfurt  
a.M.) (Medusa)

## 8.3. Litteratur

Aakre                                      Aakre, Haakon, ”Registrerte varemerker og bruksplikt”, I: *Aktuell Immaterialrett*, Are Stenvik og Aase Gundersen (red.) (Oslo 2008) s. 418-438.

- Bull Bull, Henrik, Kommentar til ODA-avtalen, I: Norsk lovkommentar nettversjon på Gyldendal Rettsdata, 2013 (Sisert 15.08.2013) [Sist lest 29.05.2016].
- Bøgglid/Staunstrup Bøgglid, Frank og Kolja Staunstrup, *EU Varemerkeræet* (København 2015).
- Calboli Calboli, Irene, "Overlapping rights: the negative effects of trademarking creative works", I: *The Evolution and Equilibrium of Copyright in the Digital Age*, Frankel, Susy og Gervais, Daniel (ed.) (Cambridge 2014) s. 52-80.
- Davies Davies, Gillian, *Copyright and the Public Interest*, Second edition (London 2002).
- Derclaye/Leistner Derclaye, Estelle og Matthias Leistner, *Intellectual Property Overlaps, A European perspective* (Oxford 2011).
- Gaide Gaide, Anne-Virginia, "Copyright, Trademarks and Trade dress: Overlap or Conflict for Cartoon Characters?", I: *Adjuncts and alternatives to copyright, Proceedings of the ALAI Congress June 13-17, 2001, USA*, Jane Ginsburg og June Besek (ed.) (New York 2002) s. 552-563.
- Gielen Gielen, Charles og Verena von Bomhard (ed.), *Concise European Trade Mark and Design Law* (Alphen aan den Rijn 2011).
- Jehoram m.fl. Jehoram, Cohen Tobias, Constant van Nispen og Tony Huydecoper, 2010, *European Trademark Law, Community Trademark law and Harmonized National Trademark Law*" (Alphen aan den Rijn 2010).

- Klinkert/Schwaab Klinkert, Friedrich og Florian Schwaab, ”*Markenrechtlicher Raubbau am gemeinfreien Werken – ein richtungsweisendes „Machtwort“ durch den Mona Lisa- Beschluss des Bundespatentgerichts?*”, I: *GRUR* 1999, 1067 s. 1067-1074.
- Kur Kur, Annette, “Further legal analysis and debate concerning the relationship of copyright and trademark exceptions: Does/should trademark law prohibit conduct to which copyright exceptions apply?”, I: *Adjuncts and alternatives to copyright, Proceedings of the ALAI Congress June 13- 17, 2001, USA*, Jane Ginsburg og June Besek (ed.) (New York 2002) s. 594-613.
- Kur/Dreier Kur, Annette og Dreier, Thomas, *European Intellectual Property Law Text, cases & Materials* (Cheltenham 2013).
- Lassen/Stenvik Lassen, Birger Stuevold og Are Stenvik, *Kjennetegnsrett*, 3. utgave (Oslo 2011).
- Nordemann Nordemann, Axel, ”Ansprüche aus der Verletzung anderer Immaterialgüterrechte”, I: *Handbuch des Urhenerrechts*, Ulrich Loewenheim (ed.), 2. Auflage (München 2010) s. 2076-2107.
- Nygaard Nygaard, Nils, *Rettsgrunnlag og standpunkt*, 2. utgåve (Oslo 2004).
- Ohly Ohly, Ansgar, “Areas of Overlap Between Trade Mark Rights, Copyright and Design Rights in German Law- Report Prepared on Behalf of the German Association for the Protection of Intellectual Property (GRUR)”, I: *GRUR Int* 2007, 704, s. 704-712.

- Olsson Olsson, Henry, *Copyright Svensk och internationell upphovsrätt*, Nionde upplagan, (Stockholm 2015).
- Osenberg Osenberg, Ralph, ”Markenschutz für urheberrechtlich gemeinfreie Werkteile”, I: *GRUR 1996, 101* s. 101-104.
- Quaedvlieg Quaedvlieg, Antoon, ”Protection of Three-dimensional Models as Trademark”, I: *Adjuncts and alternatives to copyright, Proceedings of the ALAI Congress June 13- 17, 2001, USA*, Jane Ginsburg og June Besek (ed.) (New York 2002) s. 576-591.
- Quaedvlieg Quaedvlieg, Antoon, “Concurrence and convergence in industrial design: 3-dimensional shapes excluded by trademark law”, I: *Intellectual Property Law 2004, Articles on Crossing borders between traditional and actual*, Frederik W. Grosheide og Jan J. Brinkhof (ed.) (Antwerpen 2005) s. 23-69.
- Quaedvlieg Quaedvlieg Antoon, “Overlap/relationships between copyright and other intellectual property rights”, I: *Research Handbook on the Future of EU Copyright*, Estelle Derclaye (ed.) (Cheltenham 2009) s. 480-516.
- Riis Riis, Thomas, *Enerettigheder og vederlagsrettigheder – Håndævelse af immaterialrettigheder i økonomisk perspektiv* (København 2005).
- Rognstad Rognstad, Ole-Andreas i samarbeid med Birger Stuevold Lassen, *Opphavsrett* (Oslo 2009).
- Rognstad/Stenvik Rognstad, Ole-Andreas og Are Stenvik, ”Åndsretten”, I: *Knophs oversikt over Norges rett*, 13. utgave ved Kåre Lilleholt (Oslo 2009) s. 473-510.
- Schovsbo mfl. Schovsbo, Jens, Morten Rosenmeier og Clement Salung Petersen,

*Immaterialret*, 4. udgave (København 2015).

- Stang Stang, Felix Laurin, *Das urheberrechtliche Werk nach Ablauf der Schutzfrist* (Tübingen 2011).
- Stenvik Stenvik, Are, *Patentrett*, 2. utgave (Oslo 2006).
- Thorning/Finnanger Thorning, Louise Christina og Solvår Winnie Finnanger, *Trademark Protection in the European Union – with a Scandinavian view* (København 2010).
- Torvund Torvund, Olav, *Opphavsrett for nybegynnere* (Oslo 2013).
- Tritton Tritton, Guy, *Intellectual Property in Europe*, Third edition (London 2008).
- Wandtke/Bullinger Wandtke, Arthur og Winfried Bullinger, ”Die Marke als urheberrechtlich schutzfähiges Werk”. I: *GRUR* 1997, 573 s.573-580.

#### **8.4. Andre kjelder**

##### **Ymse:**

- SCT/16/15 World Intellectual Property Organization, Standing Committee on the Law of trademarks, industrial design and geographical indications, sixteenth session, Geneva, November 13-17, 2006. ”Trademarks and their relation with literary and artistic works”. Publisert 1. september 2006. ([http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct\\_16/sct\\_16\\_5.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_16/sct_16_5.pdf))
- Kulturdepartementet Kulturdepartementet (2016) Høringsnotat – Forslag til ny lov om opphavsrett til ånsverk m.v. (åndsverkloven), 17.03.2016.



[https://www.regjeringen.no/contentassets/4c75d8945bc44691925253ca9d0971b5/hoeringsnotat\\_andsverklov.pdf](https://www.regjeringen.no/contentassets/4c75d8945bc44691925253ca9d0971b5/hoeringsnotat_andsverklov.pdf)

Klagenemnda                      Klagenemnda sitt brev til EFTA-domstolen av 21.03.2016.

### **Bileter henta frå Patentstyret sitt varemerkeregister:**

Figur 1	Reg.nr: 0815020	Medusa	<a href="https://search.patentstyret.no/Trademark/200400156/0815020?searchId=346678&amp;caseIndex=0">https://search.patentstyret.no/Trademark/200400156/0815020?searchId=346678&amp;caseIndex=0</a> [sist opna 30.05.2016]
Figur 2	Reg.nr: 1018593	Medusa (foredla versjon)	<a href="https://search.patentstyret.no/Trademark/200912089/1018593?searchId=346681&amp;caseIndex=0">https://search.patentstyret.no/Trademark/200912089/1018593?searchId=346681&amp;caseIndex=0</a> [sist opna 30.05.2016]
Figur 3	Reg.nr: 273152	Hip, Hip, Hurra!	<a href="https://search.patentstyret.no/Trademark/201307470/273152?searchId=346682&amp;caseIndex=0">https://search.patentstyret.no/Trademark/201307470/273152?searchId=346682&amp;caseIndex=0</a> [sist opna 30.05.2016]

### **Nettsider:**

Gravklev, Bente Rognan, ”Munchmuseet frykter dårlig bruk av Munch”, *Dagsavisen*, 12.12.2014, <http://www.dagsavisen.no/kultur/munchmuseet-frykter-d%C3%A5rlig-bruk-av-munch-1.304936> [sist lest 30.05.2016].

Hansen, Anette Holth, ”Redd for misbruk av Gustav Vigelands kunst”, *NRK Østlandssendingen*, 16.12.2013, <http://www.nrk.no/ostlandssendingen/redd-for-misbruk-av-gustav-vigeland-1.11411451> [sist lest 30.05.2016].

Klagenemnda, ”Om KFIR”, <http://www.kfir.no/om-kfir.aspx> [sist lest 30.05.2016].

Patentstyret, ”Aktuelt – Klagenemnda for industrielle rettigheter”, 05.04.2013, <https://www.patentstyret.no/no/Aktuelt/Klagenemnda-for-industrielle-rettigheter/> [sist lest 30.05.2016].

Registreringar hos Patentstyret: [www.patentstyret.no](http://www.patentstyret.no).

Registreringar hos EUIPO: [www.euiipo.europa.eu](http://www.euiipo.europa.eu).