

UiO • Det juridiske fakultet

Om varemerkeregistrering av åndsverk etter endt vernetid

Med et særlig fokus på kulturarven etter Gustav Vigeland

Kandidatnummer: 743

Leveringsfrist: 25. april 2014

Antall ord:15439



Innholdsfortegnelse

1	INNLEDNING	1
1.1	Tema og problemstilling	1
1.2	Kort om opphavsretten og varemerkeretten	1
1.3	Emnets aktualitet	2
1.4	Den logiske oppbyggingen av avhandlingen	3
1.5	Redegjørelse for rettskildebruk	3
2	HOVEDDEL	4
2.1	Det opphavsrettslige utgangspunkt	4
2.1.2	Hvorfor bør verk falle i det fri?	4
2.1.3	De ideelle rettighetene etter endt vernetid og klassikervernet	8
2.2	Det varemerkerettslige utgangspunktet	15
2.2.1	Registreringsvilkårene	16
2.2.2	Nice-klassifikasjonen	18
2.3	Det problematiske krysningspunktet mellom opphavsretten og varemerkeretten	18
2.3.1	Varemerkeregistreringers potensial til å tidsubegrenset vern	18
2.3.2	Kodakvernet	19
2.3.3	Hva innebærer det at et verk faller i det fri?	21
2.3.4	Hva innebærer bruksplikten?	24
2.3.5	Vigeland og registreringene	28
2.3.6	Oslo Kommune og forvaltning av arven etter Vigeland	34
2.3.7	Peer Gynt AS og Ibsen-registreringer	37
2.4	Nektelse på bakgrunn av form som tilfører varen en betydelig verdi	41
2.4.1	Tredimensjonale merker	41
2.4.2	Forholdet til Vigeland	47
3	AVSLUTNING	48
	LITTERATURLISTE	49

1 Innledning

1.1 Tema og problemstilling

Temaet for avhandlingen er hvilke begrensninger varemerkeretten setter for utnyttelse av åndsverk som har falt i det fri. Opphavsretten er en tidsbegrenset enerett som oppstår sammen med åndsverket. Vern etter varemerkeloven krever registrering eller innarbeidelse og gir et potensielt tidsbegrenset vern. I skjæringspunktet mellom disse rettsområdene oppstår den mulighet at en registrering kan forhindre fri utnyttelse av et verk som har falt i det fri. Slik kan i prinsippet vernetiden forlenges gjennom varemerkeregistrering. For å nærme seg denne problemstillingen er det nødvendig med en grunnleggende forståelse av opphavsretten så vel som varemerkeretten. Jeg finner det derfor hensiktsmessig innledningsvis å gi en kort innføring i disse rettsområdene. Videre vil relevante problemstillinger drøftes på bakgrunn av disse.

1.2 Kort om opphavsretten og varemerkeretten

Det rettslige utgangspunktet for den opphavsrettslige eneretten oppstilles i åndsverkloven §2. Opphavsretten skal sikre opphavspersoner enerett til økonomisk utnyttelse av sine åndsverk, samt å forhindre andre fra urettmessig å gjøre det samme. Det gis også vern for en katalog av såkalte moralske rettigheter. Disse inkluderer navneplikt, samt forbud mot illojalt bruk av åndsverk.

En del av begrunnelsen for opphavsretten er at det skal gi insentiv til å skape. Opphavspersoner sikres kontroll over bruken av verkene sine, og gis på denne måten en enerett til å utnytte dem økonomisk. Dette for å muliggjøre inntjening av den allerede investerte ressursbruken og for gi videre insentiv til stadig produksjon.

Denne eneretten er imidlertid begrenset i tid. Opphavspersonen innvilges en enerett til bruk i en avgrenset tidsperiode mot at verket etter utløpet av denne, blir en del av det kulturelle fellesskapet. Verket faller i det fri.

Det kan begrunnes med at det eksisterer et spenningsforhold mellom opphavsmannens behov og samfunnets. Opphavsmannen vil gjerne utnytte verket sitt mest mulig, mens samfunnet kan

være like godt tjent med at verket er fritt.¹ En enerett begrenset i tid søker å ivareta begges behov, og fremstår slik som et *naturlig kompromiss*.²

På denne bakgrunnen kan den opphavsrettslige konstruksjon sees på som en gjensidig bebyrdende kontrakt mellom opphavspersonen og samfunnet for øvrig. Samfunnets ytelse består i å sikre opphavspersonens enerett i den angitte vernetid. Opphavspersonens (eller mer presist rettighetshaverens) motytelse består i å overgi åndsverket til felleseiet, la det falle i det fri, etter utløpet av den bestemte perioden.

Et varemerkes hovedformål er å angi en vares kommersielle opprinnelse. For at et varemerke skal kunne oppfylle dette formålet må det være egnet til å skille en tilbyders varer og tjenester fra en annens. Det gjør det nødvendig at varemerket har en tilstrekkelig grad av distinktivitet. I tillegg til å være distinktivt, må et varemerke ikke være beskrivende for de vareklassene det søkes for.

En sentral problemstilling avhandlingen befatter seg med er hvilke implikasjoner en varemerkeregistrering av et åndsverk får, og i tur om dette representerer noen hindringer i utnyttelsen av verk som har falt i det fri.

1.3 Emnets aktualitet

I norsk rett har ikke problemstillingen vært særlig aktuell tidligere. Det har tilsynelatende ikke vært et stort behov for å varemerkeregistrere åndsverk etter utløpet av vernetiden. Imidlertid har det i forbindelse med blant annet utløpet av vernetiden til Gustav Vigelands verker den 1. januar 2014 vært en økende dekning i media og tilsynelatende interesse i offentligheten for temaet. Oslo Kommune har også sendt en betydelig mengde søknader om registrering til Patentstyret, noe som blant annet også har resultert i en faglig debatt rundt problemstillingen.

¹ Knoph s. 503

² Ibid s. 503

1.4 Den logiske oppbyggingen av avhandlingen

Avhandlingens logiske oppbygging følger av en grunnleggende pedagogisk tanke. Denne er først å gi en grunnleggende forståelse av de relevante rettsområdene før problemstillingene som kan oppstå i krysningpunktet mellom dem drøftes mer utførlig. Problemstillingene i drøftelsene belyses ofte gjennom bruk av eksempler fra rettspraksis eller praksis fra øvrige myndigheter.

1.5 Redegjørelse for rettskildebruk

Rettskildet bildet i oppgaven ser noe annerledes ut enn hva som kanskje er vanlig for tilsvarende arbeider. De sentrale rettskildene er relevante lover, som i dette tilfellet er lov om opphavsrett til åndsverk (i det følgende åndsverkloven eller åvl.) og lov om beskyttelse av varemerker (i det følgende varemerkeloven eller vml.). Videre er lovens forarbeider relevante rettskilder ved tolkning av lovene da de ofte kan utdype og presisere hva lovgiver har ment med de enkelte bestemmelsene.

Norsk rettspraksis er det svært lite av på de aktuelle rettsområder, og er blant annet derfor i denne avhandlingen fraværende. Imidlertid blir Patentstyrets (Styret) avgjørelser brukt til å belyse problemstillinger. Disse avgjørelsene har ikke stor rettskildemessig vekt, I mangel av mer autorative kilder kan allikevel Styrets avgjørelser i det minste virke som en pekepinn på hvordan gjeldende rett skal forstås. Flere av Styrets avgjørelser er brukt som utgangspunkt for drøftelser.

Klagenemda for industrielle rettigheters (KFIR) avgjørelser har større vekt som rettskilder enn Styrets avgjørelser. KFIR er klageinstansen for Styrets avgjørelser.

Praksis fra EU benyttes som tolkningsfaktor særlig ved tolkning av varemerkeloven. Varemerkeloven er i stor utstrekning en implementering av EUs Varemerkedirektiv (TMD) og følgelig er EUs praksis relevant ved tolkning av varemerkelovens bestemmelser.

2 Hoveddel

2.1 Det opphavsrettslige utgangspunkt

Det opphavsrettslige utgangspunktet følger av åndsverkloven §40. Etter denne bestemmelsen varer opphavsretten til et åndsverk i 70 år etter utløpet av opphavspersonens dødsår. For fellesverk, som nevnt i åvl. §6, regnes vernetiden fra utløpet av dødsåret til den lengstlevende opphavspersonen. For filmverk følger rekkefølgen av personer hvis dødsår man regner vernetiden fra bestemmelsens tredje punktum.

Opphavsretten opphører etter endt vernetid, og med den, garantien for opphavspersonens enerett til økonomisk utnyttelse av verket, jfr. åvl. §2.

2.1.2 Hvorfor bør verk falle i det fri?

Opphavsrettslige vern er en balansering av i hovedsak to hensyn. Behovet for beskyttelse av opphavspersonens enerett til utnyttelse av eget verk, jfr. åvl. §2 på den ene siden, samfunnets behov nyskapende kreativitet på den andre. Innovasjon er en forutsetning for en samfunnsutvikling. Slik innovasjon foregår imidlertid ikke i et vakuum, men bygger på tidligere skapelser. Derfor er det viktig at det eksisterer noe man kan la seg inspirere av for så å skape, og at man har adgang til å bygge videre på andres skapelser, uten at dette krenker noens rettigheter. Den opphavsrettslige eneretten er imidlertid tidsbegrenset og etter utløpet av denne perioden, vernetiden, skal et verk falle i det fri. Utgangspunktet er da at rettighetshaveren ikke lenger har noen enerett til utnyttelse av verket, verken kunstnerisk eller kommersielt. Slik blir verket en del det kulturelle felleseiet. Da skal det som hovedregel kunne utnyttes fritt, dog med noen begrensninger.³

Behovet for at eneretten til åndsverk til slutt faller bort, og at det kulturelle felleseie vokser tilsvarende, begrunnes på flere måter, som jeg vil belyse i det følgende.

En måte frie, ubeskyttede verk utnyttes på, er at de danner grunnlaget for *ny* skapende innsats. Som nevnt ovenfor skapes ingen åndsverk helt uavhengig av noe foregående, eller i et vakuum. I varierende grad bygger på sett og vis all nyskapning på andres arbeid. Et nytt verk er

³ Se under 2.1.3 De ideelle rettighetene etter endt vernetid

for eksempel inspirert av et foregående. Det nye verket kan være et helt eget og selvstendig verk selv om det er åpenbart at det har latt seg inspirere av noe allerede eksisterende. Dette tillates også innenfor opphavsrettens grenser såfremt det nye verket ikke krenker det eldre verkets rett. Det er fullt mulig at to verk med klare fellestrekk begge nyter individuelt opphavsrettslig vern.

I opphavsretten opereres det med det såkalte ”dobbeltfrembringelsessynspunktet”. Dette innebærer at det er fullt mulig at to opphavsmenn uavhengig av hverandre skaper to identiske eller svært like åndsverk. Imidlertid vil det med økende grad av likhet mellom de to skapelsene ha formodningen mot seg at det opphavsmennene har skapt har tilstrekkelig verkshøyde, og følgelig nyter opphavsrettslig vern. Grunntanken bak dette synspunktet er at dersom det er mulig at to uavhengige opphavsmenn skaper noe veldig likt, burde kanskje det de har skapt tilhøre felleseiet og ikke kunne belegges med opphavsrett, siden det har formodning for seg at skapelsen ikke er tilstrekkelig original. Ved å på denne måten avgrense nedad mot en slags type felleskomponenter sørges det for at det ikke gis vern for noe som fellesskapet er bedre tjent med at tilhører alle.

Dette har klare paralleller til de andre immaterialrettslige disiplinene. I varemerkeretten har man kravet om distinktivitet, i patentretten kravet om oppfinneshøyde og i designretten kravet om individuell karakter. Effekten av disse minstekravene blir i sum at friholdelsen av felleskomponenter i en skapelsesprosess på tvers av hele immaterialretten opprettholdes, og fellesskapet nyter godt av at alle har adgang til å bruke dem for å skape noe nytt.

Dette kan begrunnes også fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Følgende er hentet fra Landes/Posner:⁴

”Creating a new work typically involves borrowing or building on material from a prior body of works, as well as adding original expressions to it. A new work of fiction, for example, will contain the author’s expressive contribution but also characters, situations, plot details and so on, invented by previous authors. Similarly, a new work of music may borrow tempo changes and chord progressions from earlier works. The less extensive copyright protection is, the more an author, composer or other creator can bor-

⁴ Landes/Posner 1989 s. 325 flg., Riis 1996

row from previous works without infringing copyright and the lower, therefore the cost of creating a new work ... The effect of copyright protection would be to raise the cost of creating new works – the cost of expression, broadly defined – and thus, paradoxically, perhaps lower the number of works created. Copyright holders might, therefore, find in their interest, ex ante, to limit copyright protection. To the extent that a later author is free to borrow material from an earlier one, the later's cost of expression is reduced; and from an ex ante viewpoint, every author is both an earlier author from whom a later author may want to borrow material and the later author himself. In the former role he desires maximum copyright protection for works earlier created by others; in the latter he, he prefers minimum protection of works created by others. In principle, there is a level of copyright protection that balances these two competing interest optimally.”

Det følger av dette at for å balansere de ulike interessene skissert i utdraget over, bør opphavsrettsbeskyttelsen være tilstrekkelig sterk til å skape incentiver til produksjon og distribusjon av åndsverk, men ikke så sterk at insentivene svekkes.⁵

Rognstad hevder at ”*sammenhenger mellom opphavsretten og dens funksjon som incentiv til kulturell produksjon og distribusjon er for kompleks til at den klart lar seg bevise eller motbevise empirisk.*”⁶ Det foreligger flere teorier rundt de samfunnsøkonomiske virkningene av opphavsrett, og det synes nærliggende å tro at det nærmest blir en smakssak om hvilke teorier og argumentasjoner man finner mest overbevisende.⁷

Det fremstår imidlertid som klart at uavhengig av hvilke teorier man finner støtte i, er samfunnet avhengig av at det skapes nytt og at dette innebærer gjenbruk. Selv om det hersker usikkerhet om hvor grensen mellom felleseie og det beskyttede skal gå, er det enighet om at det i det minste eksisterer et fritt felleseie.

Lawrence Lessig introduserer konseptet ”*remix*” som en måte å forstå hvordan kreativitet kan arte seg. I artikkelen ”*(Re)creativity – how creativity lives*” trekker han linjer fra Brødrene

⁵ Rognstad s. 33

⁶ Ibid s. 34

⁷ Ibid s. 34

Grimms eventyr til Micheal Moores film ”*Fahrenheit 9/11*”.⁸ Lessig bruker remix-ordet om det som skjer når man gjennom ny skapende åndsvirksomhet benytter seg av tidligere opphavsmenns verker og tilfører egen originalitet. Som nevnt over i pkt. 1.2, er dette en nødvendighet for å muliggjøre ny skapende innsats. Nytt av et verk som faller i det fri tilføres samfunnet.

Lessigs argument er at det å remikse noe gjøres uavbrutt i alle fasetter av livet. Disney brukte historien om *Steamboat Bill jr.*, og gjorde den om til historien om *Steamboat Wille*, som igjen ble til *Mikke Mus*. Lessig argumenterer for at det finnes paralleller her til den remikseringen man gjør i livet sitt når man etter å ha sett ”*Fahrenheit 9/11*” tar stilling til filmen og snakker om den med sine venner.⁹ Det er også naturlig i akademia å låne argumenter fra andre forfattere såfremt de krediteres og benyttes lojalt. Uten adgang til å gjøre dette kan det argumenteres for at vitenskapen ville ha beveget seg adskillig tregere fremover.

Remiksing er, hevder Lessig, måten mennesker produserer kultur på.¹⁰ Et annet eksempel kan være måten folkeeventyr har blitt til på. Folkeeventyr er verk som har blitt til som et resultat av en felles, sekvensiell skapende virksomhet. Folkeeventyr er ikke opphavsrettslig beskyttet, men kan allikevel tjene som eksempler på hvordan gjenbruk og bearbeidelse av elementer fra det kulturelle felleseie kan resultere i nye, selvstendige verk med stor kulturell verdi.

Forskjellige eventyr har ulike og ofte ukjente opphav, men felles for de fleste av dem er at de har overlevd gjennom gjenfortelling. Noen har hørt andre fortelle eventyr, for så selv å gjenfortelle det til atter andre. Det er vanskelig å tenke seg at de eventyrene som til slutt ble nedskrevet (og videre tolket) er helt like hvordan de så ut da de ble fortalt for første gang. Det er naturlig å tro at for hvert menneskelige ledd som har gjenfortalt eventyret, har det utviklet seg. Noen ganger litt, andre ganger mer. Dette skyldes nok dels den menneskelige hukommelsen som ikke er feilfri, men også menneskets iboende trang til å skape. Noen detaljer har kanskje blitt utbrodert, andre utelatt. Nye historieelementer har kommet til, andre har blitt forlatt.

⁸ Lessig s.16

⁹ Lessig s.16

¹⁰ Ibid s.16

At for eksempel Asbjørnsen & Moes eventyr har fått den formen de har fått, skyldes nok i stor grad at de ble nedskrevet da de ble. På denne måten fikk disse eventyrene fast form basert på hvor de på det daværende tidspunktet var i utviklingen. Om ikke Asbjørnsen & Moe hadde nedskrevet disse eventyrene da de gjorde, ville de trolig fortsatt å utvikle seg.

Dette er ett eksempel på hvordan kulturen er avhengig av å kunne bygge på tidligere verk for å kunne produsere nye. Dersom man ikke hadde et felles bibliotek av tilgjengelige kulturelle byggesteiner er det ingen underdrivelse å si at man nok hadde hatt en langt fattigere kulturproduksjon.

Det er imidlertid ikke bare innenfor kulturfeltet at dette er tilfelle. Uavhengig av felt, skapes ingenting i et vakuum. Nyskapning er avhengig av inspirasjon og ideer fra tidligere skapende virksomhet.

2.1.3 De ideelle rettighetene etter endt vernetid og klassikervernet

I tiden et verk er under beskyttelse av de opphavsrettslige reglene, tilfaller eneretten til å disponere over verket opphavspersonen eller annen rettighetshaver, jfr. åvl. §2. Dette gjelder de økonomiske så vel som de moralske rettighetene. Etter endt vernetid faller rettighetene til eksemplarframstilling og offentlig fremføring eller tilgjengeliggjøring etter åvl. §2 bort. Det samme er ikke tilfellet for de moralske rettighetene, jfr. åvl. §48, som slår fast at disse gjelder uavhengig av vernetiden. Navngivelsesretten i §3 videre føres i §48 tredje ledd sammen med den mer generelt utformede bestemmelsen i første ledd som forbyr illojal bruk. Dette er det såkalte klassikervernet.

Forarbeidene til loven av 1930 inneholder uttalelser som skisserer behovet for et slikt vern. Der begrunnes dette vernet med et ønske om å ”*bevare menneskehetens åndskapital uforfalsket og beskyttet mot vandalisering*”.¹¹ Rognstad fremhever at dette er et uttrykk for at det er de kulturpolitiske hensynene som vektlegges ved beskyttelse av verk etter endt vernetid.¹² Dette er det vanskelig å være uenig i. Allikevel er det grunn til å tro at innholdet i de kulturpolitiske hensynene som gjorde seg gjeldende i 1930, når forarbeidene er hentet fra, i betydelig grad

¹¹ Ot. Prp. Nr. 22 (1930) s. 21.

¹² Rognstad/Lassen s. 208

har forandret seg frem til i dag. Det er ikke bare vurderingen av hva som er verneverdig som nok gjøres annerledes i dag, men også selve synet på hva kunst er.

Etter opphavspersonens død og frem til utløpet av vernetiden tilfaller påtalekompetanse originær opphavsmannens rettsetterfølgere, typisk familie eller andre etterlatte. Etter utløpet av vernetiden gis Kulturdepartementet kompetanse til å påtale krenkende bruk som ”*på annen måte antas å kunne skade almene kulturinteresser*”, jfr §48 annet ledd. Departementet har også påtalekompetanse under vernetiden, etter begjæring fra opphavsmann som lever, dersom verket ”*ikke er vernet i riket*”.

For at bestemmelsen skal kunne komme til anvendelse må det foreligge en tilgjengeliggjøring for allmenheten som på en ”*måte eller i en sammenheng som er krenkende for opphavsmannens litterære, vitenskapelige eller kunstneriske anseelse og egenart, eller for verkets anseelse eller egenart*”. For å komme nærmere hva slags bruk som kan omfattes av denne bestemmelsen bør de enkelte elementene analyseres. Jeg vil i de tre følgende underkapitlene drøfte ordene *måte*, *sammenheng* og *krenkelse* hver for seg.

2.1.3.1 ”Måte”

Ordet i seg selv gir liten veiledning om hvordan det skal forstås. Sett i forbindelse med *sammenheng* som er et alternativt vilkår i bestemmelsen, kan man utlede at *måte* bør ramme de tilfellene av tilgjengeliggjøring hvor verket endres, og det er endringen som utgjør det *krenkende* elementet. Denne forståelsen finner støtte i forarbeidene.¹³

Hva slags måter et verk kan endres på som kan utgjøre en krenkende handling, blir mer skjønnsmessig. Hvor et verk gjøres om, slik at det endelige uttrykket blir noe som er i direkte motstrid med opphavsmannen opprinnelige intensjoner kan tenkes å falle innenfor. Dette kan tenkes å særlig knytte seg til de tilfellene hvor tilgjengeliggjøringen får et pornografisk tilsnitt (som ikke var der i utgangspunktet), eller det endrede verket benyttes i reklamesammenhenger. Både reklame og pornografi er bruksmåter som lett kan tenkes å være krenkende med hensyn til verkets og/eller opphavsmannens integritet.

¹³ Innst. O. XI (1960-61) s.29

Et eksempel på en måte et verk har blitt tilgjengeliggjort i en krenkende form på, finner vi i dansk rettspraksis. I en dom fra Østre Landsret inntatt i UfR 1997 s. 975 ”*Three days of the Condor*” ble et tilfelle av såkalt ”panscanning” ansett for å krenke regissørens kunstneriske anseelse og egenart. Prosessen innebærer at en film beskjæres fra kinoformat til TV-format. Gjennom denne behandlingen kan informasjon i bildet gå tapt, inntrykket filmen gir blir et litt annet, og den helhetlige kunstneriske visjonen kan tenkes forringet. Retten uttalte at panscanningen medførte ”*bortskæring af en betydelig del af billederne med den følge at billedkompositionen i en række sekvenser må betegnes som lemlæstet, at detaljer af betydning for personkarakteristikken er udgået, og der er opstået uoverensstemmelser mellem billeder og dialog*”. Selv om denne dommen ikke har noen særlig rettskildeverdi i norsk rett, fungerer den som en illustrasjon på hva som kan tenkes omfattet av bestemmelsen.

Tilsvarende kan et annet eksempel på hvordan et verk kan gjøres tilgjengelig i en krenkende form være en fiktiv annonse av et sex-leketøy formet som Vigeland-skulpturen Monolitten, men med noen endringer. Annonsen er riktig nok ikke en reell markedsføringsannonse, men snarere et humoristisk innlegg i den offentlige debatten rundt varemerkeregistrering av åndsverk, og har derfor ingen verdi utover det å kunne fungere som et eksempel. Den er godt egnet til å illustrere blant annet en krenkende ”måte” et verk kan gjøres tilgjengelig på.

Gratisavisen Natt og Dag hadde i 2010 laget en fiktiv annonse for et sex-leketøy med navnet Monoliten. Annonsen inneholdt et bilde av et sex-leketøy som hadde en form som var umiskjennelig lik Vigelands skulptur Monolitten. Formen var endret for slik også samtidig å likne på et typisk sex-leketøy. Den fiktive reklamen var et åpenbart innlegg i debatten rundt åndsverk som har falt i det fri, og hva det innebærer for bruken av dem. For det første var ordet ”*Monoliten*” etterfulgt av et ”™”, for slik å illustrere at navnet kunne ha vært varemerkeskyttet. Selv om annonsen er fiktiv, setter dette varemerkesymbolet problemstillingen på spissen da tanken kan ledes hen til forholdet mellom skulpturen og åndsverket Monolitten og en eventuell varemerkeregistrering av denne. For det andre hadde tittelen underteksten ”*Offentlig kunst på sitt mest stimulerende*”. Dette retter fokus mot hva det at et verk faller i det fri kan bety for kjent kunst.



Gjengivelse av annonsen slik den fremsto i Natt og Dag utgave fra mai 2010

Annonsen reiser flere spørsmål som er relevante i relasjon til hovedproblemstillingen i denne avhandlingen, men her vil kun det potensielt krenkende aspektet av tilgjengeliggjøringen bli drøftet.

Helhetsinntrykket kan sies å være det av et sex-leketøy sterkt inspirert av skulpturen Monolitten. Fordi Monolitten er en såpass kjent skulptur, jfr. også Patentstyrets uttalelser¹⁴, vil det neppe være noen tvil hos allmennheten at objektet er et sex-leketøy som likner på Monolitten. Spørsmålet er om det å sette en gjengivelse av Monolitten i endret form i en helt annen sammenheng enn den opprinnelig tiltenkte for skulpturen utgjør en krenkelse av Vigelands ideelle rettigheter. Utgjør det lettere en krenkelse om denne sammenhengen også er pornografisk? For nærmere om krenkelsesvurderingen, se 2.1.4.3.

2.1.3.2 "Sammenheng"

Isolert sett gir også dette ordet liten veiledning med hensyn til nærmere innhold. Legges det til grunn at *sammenheng* er et alternativt vilkår til *måte*, er det nærliggende å tolke *sammenheng*

¹⁴ Blant annet søknader til Patentstyret nr. 201400302 og 201400304

dithen at det omfatter de tilfelle hvor et verk, i uendret form, brukes i sammenhenger som er krenkende. Verket endres altså ikke, men satt i en annen sammenheng enn den tiltenkte, kan tenkes å forandre karakter slik at resultatet fremstår som en krenkelse.

Som et eksempel på bruk av musikk i en krenkende sammenheng kan det kanadiske bandet Skinny Puppy trekkes frem. Bandet fakturerte det amerikanske forsvarsdepartementet (U.S Department of defense) for bruk av deres musikk i forbindelse med tortur av fanger i fangeleiren Guantanamo Bay.¹⁵ Vakter ved basen skal ha benyttet seg av bandets musikk ved avhør hvor fanger ble tvunget til å lytte til musikk på høyt volum over lengre tid, gjerne opptil 12 timer av gangen. På denne måten fikk musikken, uavhengig av estetiske kvaliteter kan man si, et torturpreg. Bandet fakturerte departementet 666.000 dollar for ”*musical services rendered*”. Selv om dette kravet knytter seg til manglende tillatelse fra rettighetshaver for fremføring av bandets musikk, vurderer bandet videre å anlegge søksmål mot staten for krenkende bruk av musikken deres. I et slikt tilfelle hvor musikken ble formelig brukt som et våpen, er man formodentlig så fjernt fra det opprinnelige tiltenkte formålet, og det er ganske klart at man ikke lenger er innenfor de rammene som settes opp av hensynet til både verkets og opphavsmannens integritet.

Saken har en begrenset rettskildeverdi både med tanke på at vernetiden ikke er utløpt for musikkens del, og at det er i USA. Allikevel kan saken fungere som et eksempel. Hadde denne saken kommet opp for norsk rett, kunne det antakelig anføres at slik bruk av bandets musikk er bruk i en krenkende *sammenheng*.

2.1.3.3 ”Krenkende”

Hva som kan utgjøre *krenkende* i lovens forstand, gir ordlyden ingen gode holdepunkter for. Ordet er dynamisk i den forstand at noe konkret innhold ikke kan fastlegges uten å ta i betraktning andre relevante forhold. Det er en rettslig standard, og skal følgelig tolkes på bakgrunn av hva som til enhver tid er gjeldende oppfatning i samfunnet.¹⁶ Dette gjør innholdet

¹⁵ ”Techno band Skinny Puppy sue US for using their music in torture of Guantanamo prisoners” – www.dailymail.co.uk

¹⁶ Innst. O. Nr 58 (1992-93) s. 2

smidig, og i stand til å tilpasse seg utviklingen som uunngåelig skjer med holdninger i et samfunn over tid.

Det følger av forarbeidene at det er en objektiv norm som skal legges til grunn ved krenkelsesvurderingen. I relasjon til §3, som regulerer blant annet respektretten under vernetiden, uttales det i forarbeidene at *”så vel når det gjelder spørsmålet om en endring er krenkende, som når det er spørsmål om verket er gjort tilgjengelig for allmenheten på en måte eller i en slik sammenheng som er krenkende, må det avgjørende være om handlingen etter en objektiv dom går ut over hva opphavsmannen må finne seg i”*.¹⁷ Reglene i §48 er blant annet en videreføring av de moralske rettighetene oppstilt i §3, etter endt vernetid. Krenkelsesvurderingen vil i stor utstrekning bli den samme, særlig siden det er en objektiv norm som legges til grunn. Derfor kan uttalelsene i forarbeidene til §3, også gjøre seg gjeldende som tolkningsfaktor ved tolkning av §48.

Ved spørsmål om hvor grensen går mellom hva *”opphavsmannen må finne seg i”*, og i forlengelsen, hva man som samfunn må finne seg i, og hva man med rette kan oppfatte som tilstrekkelig krenkende, oppgir forarbeidene til 1930-loven at det må dreie som en kvalifisert krenkelse. Krenkelser må være *”forvanskninger og offentlige gjengivelser som fra et alminnelig kulturelt synspunkt virker grovt støtende”*. Det må altså foreligge en krenkelse som er tilstrekkelig grov.

Ved spørsmål om hva som være krenkende etter utløpet av vernetiden strammer forarbeidene til åndsverkloven 1930 ytterligere inn. Det kommer til uttrykk at lovgiver mente terskelen for krenkelse er en litt annen etter utløpet av vernetiden enn under, da reglene burde *”formes meget forsiktig, for ikke å bryte for sterkt med tilvante forestillinger og med grunnsetning om verkens prinsipielle frihet for gjengivelse av enhver”*.¹⁸ Det er nærliggende å tolke dette dithen at når opphavsmannen og hans rettsetterfølgere ikke lenger har noen enerett, skal det mer til for at bruk skal kunne være *krenkende* i lovens forstand. Dette fordi hensynet til verkene sin *”prinsipielle frihet”* bør vektlegges.

¹⁷ Innst. O. XI (1960-61) s.16

¹⁸ Ot. prp. nr. 22 (1930) s. 21

Det kan argumenteres for at denne uttalelsen gir støtte til at det i det hele tatt å kunne sanksjonere en krenkelse av et verk etter utløpet av vernetiden er en innskrenkning av verkets frihet, og samfunnets frihet til å utnytte det.

På bakgrunn av ovennevnte momenter kan terskelen for hva som utgjør en krenkelse etter endt vernetid sies å være relativt høy.

Det følger av §48 første ledd at også bruk som ”på annen måte antas å skade almene kulturinteresser” rammes av bestemmelsen. Hva som til enhver tid utgjør ”almene kulturinteresser” vil være gjenstand for en utpreget skjønnsmessig vurdering. Dersom det legges til grunn at det eksisterer en felles kulturoppfatning, kan denne være en rettesnor i vurderingen. Videre må det antas at denne oppfatning er gjenstand for forandring, og ikke på et tidspunkt vil være den samme som på et annet tidspunkt.

Et eksempel som kan illustrere dette er sak som ble forelagt Det sakkyndige råd for åndsverker (Rådet) og behandlet 25. februar 1998. Det følger av åvl. §53 at det Rådet som skal bistå kulturdepartementet med slike vurderinger. Saken dreide seg om Edward Munchs maleri ”*Skrik*” som i en reklamekampanje for GILDE hadde blitt benyttet i endret form. Spørsmålet i saken var om bruken var i strid med respektretten til det fortsatt opphavsrettslig vernede verket. Departementet fulgte mindretallet og la ikke ned forbud. Det er imidlertid departementets begrunnelse for hvorfor bruken ikke kunne skade allmenne kulturinteresser som er illustrerende for vårt poeng. Departementet la til grunn at allmennheten neppe fant den benyttede illustrasjonen støtende, blant annet fordi allmennhetens oppfatning av ”*Skrik*” nok har blitt ”*påvirket gjennom rettsetterfølgernes egen utnyttelse av verket, gjennom produserte ballongdukker, kaffekopper osv*”.¹⁹

Dette illustrerer på den ene siden at en allmenn kulturoppfatning forandrer seg over tid. Det belyser også det faktum at rettighetshaverens egen bruk i stor grad kan være med å påvirke denne. Selv om krenkelsesvurderingen skal være objektiv, kan det være nærliggende å tro at rettighetshaverens egen utnyttelse av verket har hevet terskelen for hva som må tåles av bruk.

¹⁹ Anne Beth Lange ”Klassikervernet i norsk åndsrett” s. 120

Ved å påvirke allmennhetens oppfatning av ”Skrik” gjennom produksjon av ”merchandise”, vil den felles kulturoppfatningen forandre seg, dels på bakgrunn av dette.

Den krenkende bruken må også ”antas å kunne skade almene kulturinteresser”. Hva som kan oppfylle dette kriteriet vil også bero på en konkret tolkning i den aktuelle situasjonen. Hvordan kriteriet tolkes vil nok også variere over tid, slik at mye av det som kunne bli oppfattet som krenkende på 1960-tallet, ikke nødvendigvis ville blitt det nå.

Klassikervernet er en snever unntaksbestemmelse, ment å fange opp tilfeller hvor det av allmennheten vil oppfattes som uheldig at ikke staten griper inn. I forarbeidene til 1961-loven ble behovet for beskyttelse av verk hvis vernetid er utløpt begrunnet med at det eksisterte ”et klart behov at det offentlige skal kunne gripe inn mot forvanskninger og offentlig gjengivelse som fra et alminnelig kulturelt synspunkt virker grovt støtende”.²⁰

De forhold §48 regulerer kommer sjelden på spissen. Dette skyldes i all hovedsak to forhold.

For det første handler Departementet ikke uten å ha blitt anmodet om det. Etter slik anmodning skal forhold som hører under §48 fremlegges for Rådet, jfr. §53 andre ledd før departementet treffer en avgjørelse.

For det andre må krenkelsen være av en slik art at den må ”antas å skade almene kulturinteresser”, jfr. §48 første ledd. Hva det nærmere innholdet i denne bestemmelsen er vil måtte bero på en konkret tolkning.

2.2 Det varemerkerettslige utgangspunktet

Vilkårene for registrering av varemerker oppstilles i vml. §2. Dersom de relevante vilkårene tilfredsstilles kan et merke registreres nasjonalt etter reglene i lovens kapittel to. Internasjonale registreringer reguleres i kapittel ti. I tillegg til registrering, kan beskyttelse som varemerke oppnås ved innarbeidelse. Dette følger av vml. §3 tredje ledd.

²⁰ Ot. Prp. Nr. 26 (1959-60) s. 104

For å oppnå varemerkebeskyttelse må et merke ha distinktiv evne. Denne evnen består dels i å ha tilstrekkelig særpreg og dels i ikke å være beskrivende. Forutsatt at et merke besitter disse egenskapene kan varemerkebeskyttelse oppnås.

2.2.1 Registreringsvilkårene

Vml. §2 angir i første ledd hva slags tegn som kan være varemerker i lovens forstand. Denne bestemmelsen er en implementering av Direktivet art. 2 og 3. nr 1 a). Ved tolkning er følgelig Direktivets formål og relevant praksis sentrale tolkningsmomenter.

For det første må et varemerke være et ”tegn”. Det følger av Direktivet art 2 at *tegn* skal forstås vidt. Etter §2 kan ”*alle slags tegn*” i utgangspunktet registreres. I praksis avgrenses det mot tegn som ikke kan gjengis grafisk.²¹ Spørsmål om registrering av merker som består av for eksempel farger eller lukter kan tenkes stilt, men det tradisjonelle synspunktet etter norsk rett er at det i utgangspunktet ikke gis registrering for tegn som kun kan oppfattes av andre sanser enn synet.²² Slik harmonerer norsk rett godt med EU-retten.

For det andre må tegnet være ”*egnet til å skille en virksomhets varer og tjenester fra en annen*”. Dette er et uttrykk for det sentrale og grunnleggende kravet om tilstrekkelig særpreg. Omsetningskretsen skal ha mulighet til å kunne identifisere en vare eller tjenestes kommersielle opprinnelse. For å oppnå dette må det aktuelle varemerke ha en tilstrekkelig grad av særpreg. Ettersom et varemerke som tilfredsstillere kriteriene vil gi innehaveren en enerett til kommersiell utnyttelse, er det viktig å avgrense mot generiske og deskriptive betegnelser. Dersom vern ble gitt for direkte beskrivende merker, kunne innehaveren komme i en posisjon der han i praksis får et monopol på generiske betegnelser som kan gjøre det vanskelig for andre å beskrive sin vare uten å krenke noens enerett. Dette kalles friholdelesbehovet.

Varemerker som innehar tilstrekkelig særpreg vil som en naturlig følge av nettopp det, typisk ikke være beskrivende eller generiske.

²¹ C-321/03 Dyson – Slår fast at tegn må kunne fremstilles grafisk for å kunne kvalifisere til tegn i varemerkerettslig forstand

²² Kommentarutgaven til vml. §2 note 16

Et viktig moment i særpregvurderingen er at graden av særpreg, og graden av beskrivende karakter, skal vurderes mot de varene/tjenestene det søkes for. Ordet "Avis" vil for eksempel ikke kunne registreres som et varemerke for "tidsskrifter" fordi det mangler særpreg. "Avis" vil ikke bli oppfattet som en angivelse av kommersiell opprinnelse, men snarere som direkte beskrivende for varen. Imidlertid vil graden av særpreg være langt større for "dataspill" i kl.9.

Videre følger det av §2 andre ledd at varemerkerett ikke kan oppnås der tegnets form utelukkende *"følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi"*.²³ Dette er absolutte registreringshindre. De kan med andre ord ikke avhjelpes. Dette innebærer at det heller ikke gjennom innarbeidelse vil kunne oppnås vern for merker som faller inn under noen av disse kategoriene.

At et tegns form *"følger av varens art"* innebærer at formen i stor grad dikteres av funksjonen. Det avgrenses med dette mot at for eksempel bruksgjenstander kan brukes som beskyttede tegn. Dette har en nær sammenheng med friholdelsesbehovet. Grensen reguleres nedad mot former det ville være uheldig å legge beslag på i denne bestemmelsen.

Dersom et tegns form *"er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat"* er det heller ikke mulig å få det registrert eller innarbeidet som varemerke. Hensynet bak er blant annet å forhindre at enkeltaktører får enerett på tekniske løsninger andre aktører kunne tenkes å benytte seg av. I Philips/Remington-saken²⁴ var vurderingstemaet Philips' trehodede barbermaskiner. I premiss 84 het det at *"en utforming hvis vesentlige kjennetegn svarer til teknisk funksjon skal kunne brukes av alle, og ikke kunne forbeholdes en virksomhet alene gjennom varemerkeregistrering dersom utformingen utelukkende skyldes hensynet til det tekniske resultat"*.

Et tegn kan heller ikke registreres eller innarbeides dersom det har en form som *"tilfører varen en betydelig verdi"*. Det er særlig estetisk attraktive former som her søkes rammet. Varer med en form som er med på å gi varen en betydelig verdi, altså som velges av omsetningskretsen nesten utelukkende på bakgrunn av sin estetiske utforming, faller inn under denne

²³ Nærmere om dette under punkt 2.4 - Nektelse på bakgrunn av form som tilfører varen en betydelig verdi

²⁴ C-299/99

kategorien. På denne måten forsøkes varemerkeretten tydelig å avgrenses mot designretten og opphavsretten.

I Benetton-saken²⁵ var det det estetiske ved formen på varen som ga den verdi. På bakgrunn av Direktivet art. 3 e) måtte varemerkebeskyttelse nektes selv om det gjennom aktiv markedsføring var innarbeidet. Denne bestemmelsen er implementert i vml. §2 annet ledd.

2.2.2 Nice-klassifikasjonen

Det følger av vml. §12 annet ledd litra c at registrering av varemerker gjøres med virkning for *”bestemte varer og tjenester innenfor bestemte vare- eller tjenesteklasser”*. Alle varer/tjenester inndeles etter et internasjonalt klassifikasjonssystem, også kalt Nice-klassifikasjonen. Denne består av en klasseliste bestående av 34 klasser for varer og 11 for tjenesteytelser.

Det medfølger et sett med regler for hvordan klassifikasjon skal foregå, men dette faller utenfor omfanget av denne avhandlingen og vil ikke bli behandlet videre.

2.3 Det problematiske krysningspunktet mellom opphavsretten og varemerkeretten

2.3.1 Varemerkeregistreringers potensial til å tidsubegrenset vern

Som nevnt opphører den opphavsrettslige beskyttelsen av et verk etter endt vernetid, jfr. åndsverklovens fjerde kapittel. På dette tidspunktet er verket falt i det fri, og den opphavsrettslige eneretten tilfaller ikke lenger opphavspersonen eller andre rettighetshavere. Derfor er det nå mulig å registrere et verk som et varemerke uavhengig av eventuell klarering med rettighetshaver.²⁶ Etter utløpet av vernetiden befatter varemerkeretten seg i liten grad med opphavsretten, og eksisterer som et adskilt rettsområde om enn med noe overlapp. Dersom verket kvalifiserer til varemerkeregistrering, får det nå varemerkerettslig vern. Dette vernet varer i

²⁵ C-371/06

²⁶ Under vernetiden kreves samtykke etter reglene i vml. §16.

utgangspunktet i ti år fra søknadsdagen, jfr. vml. §32, men kan fornyes for ytterligere ti år ved utløpet av denne perioden.

For blant annet å unngå såkalte defensive registreringer, samt et stort antall ubrukte registrerte varemerker, er det innført en bruksplikt, jfr. vml. §8. Om et merke ikke er tatt i bruk fem år etter registreringen, eller bruken har opphørt i en femårsperiode, kan tredjemann kreve merket slettet etter reglene i varemerkelovens femte kapittel.

Så lenge bruksplikten overholdes innvilges i utgangspunktet en tidsubegrenset enerett til varemerkebruk for de nærmere angitte varene/tjenestene. Dette forutsetter at det varemerkeregistreringen fornyes ved utløpet av hver tiårsperiode.

2.3.2 Kodakvernet

Enkelte spesielt velkjente merker blir tilkjent et utvidet vern utover de angitte varer og tjenester merket er registrert for. Dette vernet kalles kodakvernet. Et av hensynene bak kodakvernet er at andre merker ikke skal snylte på det velkjente merkets omdømme. Typiske merker som nyter kodakvern er Coca-Cola og Redbull.

Kodakvernet er hjemlet i vml. §4 annet ledd som slår fast at for spesielt kjente merker, vil bruk av *”tegn som er identisk med eller likner varemerket”* også for andre varer/tjenester enn de registrerte kunne utgjøre en krenkelse dersom bruken kan *”medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse”*.

Dette vernet kan reise spesielle problemstillinger ved registrering av svært kjente åndsverk som har falt i det fri. Et spesielt velkjent verk som nyter kodakvern

Eneretten en varemerkeregistrering i utgangspunktet gir etter vml. §1, beskytter ikke selve tegnet, men forhindrer at andre lovmessig kan bruke det (eller et tegn som er til forveksling likt) som *”kjennetegn for varer og tjenester i næringsvirksomhet”*. Dersom vernetiden for det aktuelle verket er utløpt, er det i utgangspunktet falt i det fri, og kan fritt brukes av andre. Det en varemerkeregistrering forhindrer, er *varemerkebruk* av det registrerte verket.

Hva som ligger i varemerkebruk angis nærmere i § 4. Bestemmelsens tredje ledd inneholder en ikke-uttømmende liste over bruk som faller innenfor. Blant annet vil det ”å sette merket på varer eller emballasje” eller ”å tilby varer for salg ... under tegnet” omfattes. Det samme gjelder ”å innføre eller utføre varer med merket på” samt ”å bruke tegnet på forretningspapir og i reklame”. Felles for de angitte bruksmåtene er at de aktivt bruker tegnet til å markedsføre de aktuelle varene eller tjenestene. For tilbyderens kan det være heldig at dennes varer assosieres med et kjent varemerke, slik at man gjennom bruk av merket oppnår en reklameeffekt. Samtidig oppfylles garantifunksjonen sett fra forbrukerens side, da den aktive bruken er med på angi det kommersielle opphavet.

I relasjon til kodakvernet er en nektelse av de mest velkjente verkene heldig dersom man søker å opprettholde opphavsrettens ordning hvor verk skal falle i det fri etter endt vernetid. Dersom et spesielt velkjent verk lot seg registrere som et varemerke, kunne dette åpne for at merket kvalifiserte til kodakvern. Etter §3 andre ledd innebærer beskyttelse etter denne bestemmelsen at eneretten ikke begrenses til de(n) registrerte klassen(e), men også dersom varen eller tjenesten er av et ”annet slag”. Et resultat av dette ville være at innehaveren av varemerkeretten kunne nekte andres varemerkebruk ikke bare for de(n) registrerte klassen(e), men for samtlige. Dette vil kunne være en omfattende utvidelse av det beslagte varemerkebruk av åndsverk legger på friheten åndsverket etter opphavsrettens hovedregel om vernetid skal ha. Uavhengig av klasse vil et kodakvernet merke effektivt blokkere bruk i samtlige andre klasser uavhengig av tilhørighet til den opprinnelige registrerte klassen. Det i utgangspunktet kanskje allerede problematiske med registreringen vil med dette bli større enn den enkelte registrering. Man kan tenke seg at dersom figurmerket Sinnataggen ble registrert for en klasse, kunne det faktisk at Sinnataggen er et såpass velkjent kunstverk i Norge medføre kodakvern. Dersom da varemerkerettighetsinnehaveren lisensierte ut bruk av merket til for eksempel et selskap som Coca-Cola, er det ingenting i veien for Coca-Cola benytter seg av merket Sinnataggen på sin nyeste produktserie med kullsyreholdig leskedrikk. Et spørsmål som da reises, er om denne varemerkebruken er i harmoni med de hensyn som tilsier at et verk etter endt vernetid skal falle i det fri.

Videre følger det av vml. §3 at det ikke trenger å være bruk av et identisk merke for å kunne krenke en annens varemerkerett. Det er tilstrekkelig grad av likhet dersom det krenkende merket ”ligner” det kodakvernedede merket. Hva som skal til for at et merke *ligner* et annet går

det ikke videre inn på her. Dette medfører uansett en ytterligere innskrenkning av friheten et verk som er falt i det fri som opphavsrettslig hovedregel skal ha, jfr. åvl. §40.

2.3.3 Hva innebærer det at et verk faller i det fri?

Etter utløpet av vernetiden, som reguleres etter reglene i åndsverkloven kapittel fire, faller et verk i utgangspunktet i det fri. Opphavsmannen nyter ikke lenger noen opphavsrettslig enerett, og et verk kan i hovedsak fritt benyttes av alle.

Som nevnt over, blant annet i pkt. 2.1.2, er det av stor betydning for nyvinning i samfunnet at verk faktisk faller i det fri, da dette muliggjør ny skapende innsats med gjenbruk av tidligere åndsverk.

I åvl. §48 oppstilles begrensninger på tillatt bruk etter endt vernetid. Første ledd viderefører respektretten som fremgår i §3. I tillegg til det materielle innholdet i §3 tilføyes forbud om bruk som ”*på annen måte antas å kunne skade allmenne kulturinteresser*”.

Paragraf 48 annet ledd oppstiller vilkårene for det såkalte klassikervernet som er nærmere behandlet ovenfor i punkt 2.1.3.

Tredje ledd viderefører navngivelsesplikten som følger av §3 første ledd, etter utløpet av vernetiden eller for verk som ikke har vern i riket.

Innenfor rammene av de ovennevnte bestemmelsene skal et verk i utgangspunktet kunne benyttes fritt.

2.3.3.1 Navngivelsesplikten

Det følger av §48 tredje ledd at navngivelsesretten nedfelt i §3 videreføres uavhengig av vernetid. Opphavsmannens navn skal altså oppgis ved bruk av et verk selv om vernetiden er utløpt.

Navngivelsesplikten er en såkalt ”farskapsrett” som oppstiller krav om at opphavsmannen skal navngis. Med farskapsrett menes i overført betydning at verkets ”far”, altså skaperen, skal få anerkjennelse som naturlig følger av å ha skapt verket. Den gjelder også både for selve

eksemplaret av verket, samt når det ”*gjøres tilgjengelig for allmenheten*”. Etter § 48 jfr. §3 første ledd skal navngivelsesplikten tolkes ”slik som god skikk tilsier”.

Navngivelsesplikten er med andre ord ikke absolutt, men gjelder kun i den utstrekning ”*god skikk tilsier*”.

Et spørsmål blir hva det nærmere innholdet i *god skikk* er. Det er naturlig å forstå ordlyden slik at det både må foreligge en *skikk* og den må være *god*. Det holder ikke at en måte å gjøre noe på er innarbeidet hvis denne måten ikke er *god*. Det har formodningen mot seg at en innarbeidet sedvane er dårlig, men navngivelsesretten gjør seg gjeldende på såpass mange forskjellige områdene og i forskjellige situasjoner at det ikke kan utelukkes at det finnes godt innarbeidede, men dårlige rutiner og skikker enkelte steder. Dette vil altså ikke kvalifisere i lovens forstand.

Vurderingen av hvorvidt navngivelsesretten overholdes vil variere etter hva slags type verk det er tale om. Det er underforstått at det i denne vurderingen kan gjelde forskjellige normer avhengig av verktype. Bestemmelsen er derfor smidig utformet og kan romme alle disse.

Hensynet til opphavsmannens anerkjennelse skal veies mot hensynet til praktisk gjennomføring. For et maleri, for eksempel, er det naturlig at kunstnerens navn er å finne på eksemplaret. Det vil nok ikke oppfattes like naturlig at komponisten bak musikken som avspilles i en heis skal krediteres på tilsvarende måte. I noen tilfeller vil det å kreditere opphavsmannen i seg selv kunne virke krenkende på navngivelsesretten. Rognstad bruker et eksempel hvor det å oppgi opphavsmannens navn ved verk som fremføres under gudstjeneste i seg selv kan virke støtende.²⁷

I forarbeidene er det uttalt at tidsaspektet også står sentralt med hensyn til navngivelsesplikten. Uttrykket *god skikk* vil ikke ”*stille samme krav til m.h.t. kildeangivelse for et verk fra en fjern fortid som m.h.t. et aktuelt verk*”.²⁸ Terskelen for hva *god skikk* er stilles med andre ord lavere med hensyn til navngivelsesplikten jo fjernere verket er i tid.

²⁷ Rognstad s. 201

²⁸ Innst. O. XI (1960-61) s. 30

Ved at navngivelsesretten overholdes sikres en sentral del av opphavsmannens moralske rettighetskatalog. I opphavsmannens levetid finnes det også en nær sammenheng mellom navngivelsesretten og den økonomiske eneretten. Ved å bli kreditert for sine verk, oppnår opphavsmannen en type markedsføring som kan generere mer arbeid og økt anerkjennelse. Hensynet til denne reklameeffekten gjør seg ikke gjeldende etter endt vernetid. Det kan derfor være grunn til å tro at terskelen for å krenke navngivelsesplikten etter utløpet av vernetiden er høyere enn i opphavsmannens levetid. I perioden etter hans død frem mot utløpet av vernet, vil samspillet mellom navngivelsesretten og eneretten gjøre seg gjeldende, om enn i noe mindre grad. Følgelig kan det tenkes at terskelen i denne perioden vil være høyere enn mens opphavsmannen levde, men lavere enn etter utløpet av vernetiden.

2.3.3.2 Respektretten

Etter §48 kan et verk hvis vernetid er utløpt

”ikke gjøres tilgjengelig for allmenheten på en måte eller i en sammenheng som er krenkende for opphavsmannens litterære, vitenskapelige eller kunstneriske anseelse eller egenart, eller for verkets anseelse eller egenart, eller på annen måte antas å kunne skade almene kulturinteresser”.

Denne bestemmelsen viderefører i det vesentlige i §3 annet ledd, som regulerer respektretten under vernetiden. Ordlyden er imidlertid annerledes i §48. I §3 er det enten retten til å *endre* eller å *gjøre det tilgjengelig for allmenheten* på en krenkende måte som forbys. I §48 er det kun det å *gjøre et verk tilgjengelig for allmenheten* på en krenkende måte som forbys. Som et utgangspunkt kan det være nærliggende å tro at §3 favner videre enn §48 første ledd da det førstnevnte uttrykkelig omfatter to typer bruk som forbys. Etter ordlyden er det ikke åpenbart at §48 også regulerer slik krenkende endring av verket som er å finne i §3. Det kan synes som om §48 kun omfatter krenkende tilgjengeliggjøring. Imidlertid følger det av forarbeidene at bestemmelsen tar sikte på å gi *”den nødvendige adgang til å gripe inn også mot krenkende eller skadelig bruk som ikke innebærer noen egentlig endring av verket”*.²⁹ Implisitt er bruk som utgjør en krenkende endring av verket også omfattet. Det er med andre ord ingen holdpunkter for at bestemmelsene som regulerer respektretten under og etter vernetiden er materielt forskjellige.

²⁹ Innst. O. XI (1960-61) s. 29

Reglene etter §48 omfatter både opphavsmannens og verkets *anseelse og egenart*. I opphavsmannens tilfelle, er det hans *litterære, vitenskapelige eller kunstneriske* anseelse eller egenart som kan være gjenstand for krenkelse. I mange tilfeller vil det gå ut på det samme om det er opphavsmannen eller verket som er krenket. Forarbeidene uttaler at ”*en krenkelse av verket normalt vil være en krenkelse også av opphavsmannen*”, og videre at ”*det vil i mange tilfelle være naturligere å si at det er verket som er krenket*”.³⁰

Krenkelsesvurderingen er konkret i den forstand at spørsmålene knytter seg til et bestemt verk eller en bestemt opphavsmann. For å vurdere selve krenkelsen anvendes en objektiv målestokk. Det følger av forarbeidene at det blir spørsmål om hva opphavsmannen skal måtte finne seg i, og at dette måles ”*etter en objektiv dom*”.³¹ Det er med andre ord ikke opp til rettighetshaveren selv å vurdere hvorvidt hun eller hennes verk er blitt krenket. Etter endt vernetid ville dette naturligvis ikke være mulig med hensyn til originæropphavsmannen, men heller ikke dennes rettsfølger har anledning til subjektivt å vurdere den påståtte krenkende handlingen.

2.3.4 Hva innebærer bruksplikten?

Reglene om bruksplikt begrenser i praksis omfanget et varemerkerettslig vern gir. Bruksplikten bidrar således til at den friheten til utnyttelse av et åndsverk som har falt i det fri, i mindre grad legges beslag på av en varemerkeregistrering av samme åndsverk. I det følgende vil jeg derfor redegjøre for hva innholdet i bruksplikten er.

Bruksplikten følger av Norges gjennomføring av Varemerkedirektivet. I fortalen til direktivet fremholdes det at

”for å redusere det samlede antall vernede og registrerte varemerker i Fellesskapet og følgelig konflikter som kan oppstå dem imellom, er et av stor betydning å kreve at registrerte varemerker faktisk blir brukt og i motsatt fall blir opphevet”.

Tanken er å forhindre at det skal registreres et stort antall varemerker som ikke er aktiv bruk, men kun blokkerer andres mulighet til å registrere de samme merkene. Reglene om bruksplikt

³⁰ Ibid. s.16

³¹ Innst. O. XI (1960-61) s-16

kan sies å ha som overordnet mål å avveie beskyttelsen av merkehaverens legitime merkantile interesser i å inneha det registrerte merket mot en tredjeparts interesse i fritt å kunne benytte seg av det.³²

Hovedregelen hva bruksplikten angår følger av vml. §37. Bestemmelsen oppstiller tre kriterier som må oppfylles for at retten til et merke har vern mot sletting. Varemerket må ha blitt tatt i bruk senest fem år fra registreringsdatoen, bruken må være *reell* og må ha foregått *her i riket*. Det presiseres ytterligere at bruken må gjelde *de varer eller tjenester* merket er registrert for.

Femårsregelen relaterer seg til registreringstidspunktet. Dersom det kan etableres at det har forekommet en *reell bruk* i tråd med resten av bestemmelsen, er det et spørsmål om å bekrefte at den ble igangsatt før fem år etter ”*den dagen endelig avgjørelse om registrering ble truffet*”. Denne datoen er når varemerket ble innført i varemerkeregisteret i tråd med reglene som følger av vml. §22.

2.3.4.1 Reell bruk

En grunn til å oppstille krav om reell bruk er for lettere å kunne skille mellom de merker som har et legitimt beskyttelsesbehov og de som ikke har det. Etter direktivet art. 10 følger det at bruken skal kunne kalles *genuine use*, som tilsvarer varemerkelovens *reell bruk*. Det avgrenses med dette mot såkalt symbolsk bruk, bruk som kun er ment å holde et merke i live.

En samlet vurdering av hvorvidt det foreligger reell bruk vil bero på en vurdering av inneha- verens reelle merkantile interesser og hvorvidt merket opprettholder varemerkets grunnleg- gende funksjon, nemlig å kunne angi kommersiell opprinnelse. Dette er i tråd med uttalelser i EF-domstolens avgjørelse MINIMAX³³. Domstolen slo her fast at bruken av et varemerke er reell når merket brukes i samsvar med garantifunksjonen

”med henblik på at skabe eller bevare en afsætningsmulighed for disse varer og tjenes- teydelser”, jfr premiss 43. Videre uttalte domstolen at vurderingen av dette skulle gjø- res på bakgrunn av ”samtlige faktiske omstændigheder, der kan godtgøre, at varemær- ket virkelig anvendes handelsmæssigt, navnlig de former for brug, der i den pågældende

³² Et tilsvarende synspunkt kommer til uttrykk i Lassen/Stenvik s 209

³³ C-40/01

branche anses for begrunnet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, der beskyttes af varemærket, disse varer eller tjenesteydelsens art, de særlige forhold på markedet samt omfanget og hyppigheden af bruken af varemærket”.

Dette er også i samsvar med forarbeidene til bestemmelsen som innførte bruksplikten hvor det uttales at bruk av varemerket må være gjort ”i samsvar med normal markedsføringsaktivitet innen den aktuelle bransjen”.³⁴ Denne uttalelsen sammenholdt med utdraget fra MINIMAX referert over, gir et omriss av det sentrale i hva som kreves. Brukens karakter vil altså kunne variere på bakgrunn av hva slags varer og tjenester den gjelder. Hvorvidt den er reell vil måtte avgjøres ved en egen vurdering i den konkrete sak. Også i omfang vil bruk som kan omtales som reell i lovens forstand kunne være varierende. En *normal markedsføringsaktivitet* skal ikke forstås dithen at intensiteten må ligge på et gjennomsnittlig nivå med hensyn til bransje.³⁵ Den må vurderes i sammenheng med om bruken realiserer varemerkets hovedformål, å ”skabe eller bevare en afsætningsmulighet” for de aktuelle varer og tjenester, jfr MINIMAX premiss 37.

Vurderingstemaet av Direktivets *genuine use*, som samsvarer med det norske *reell bruk* har blitt ytterligere presisert i sakene C-259/01 La Mer og C-416/04 VITAFRUIT. Det oppstilles der noen momenter som kan være med å påvirke vurderingen. Det skal tas hensyn til regelmessigheten av merkebruken, hvorvidt merket utelukkende brukes til å markedsføre noen av innehaverens tjenester eller alle. I dette ligger det at det ikke kan oppstilles noen konkret nedre grense for hva som tillates subsumert under *reell bruk*. Bruken må vurderes helt konkret. En ”bagatellregel” er det altså ikke tale om.³⁶

2.3.4.2 Formen trenger ikke være identisk

Det følger av vml. §37 annet ledd, hva bruk av varemerket angår, at også i de tilfelle hvor det benyttede merket ikke er identisk med det registrerte, vil det kunne måtte godtas som bruk i varemerkerettslig forstand. Dersom formen på det brukte merket ”bare skiller seg fra den

³⁴ Ot. prp. 72 (1991-92) s. 82

³⁵ Lassen/Stenvik s. 207

³⁶ Aakre, Haakon i *Aktuell Immaterialrett* s 426

form det er registrert i ved enkeltheter som ikke endrer dets særpreg” regnes dette ”som bruk av varemerket”. Med andre ord vil det kvalifisere til varemerkebruk i lovens forstand såfremt særpreget ved det registrerte merket er å finne igjen i det brukte merket og endringene består av enkeltheter.

Det uttales i Lassen/Stenvik at rettesnoren for vurderingen bør være at det er et rimelig samsvare mellom registreringens verneområde og merket slik det har vært brukt. Dette forankres i formålet for bruksplikten i varemerkeretten. Bruksplikten søker å fjerne registreringer det ikke knytter seg reelle merkantile interesser til og slik redusere mengden potensielle konflikter. Det registrerte merket er dekkende for innehaverens reelle merkantile interesser i proporsjon med graden av likhet mellom det registrerte og det brukte merket. Med økende avstand mellom de to, vil graden av dekning minske. Slik vil også graden av motforestillinger mot å slette merket avta.³⁷

Dersom det aktuelle merket er et ordmerke, er det i utgangspunktet ingenting i veien for å tilføye eller fjerne ord, forutsatt at merket beholder sitt særpreg og helhetsinntrykket ikke endres i noen særlig grad. Det er ikke uvanlig å benytte seg av et primærmerke i forbindelse med flere sekundærmerker. En produsent av klær kan for eksempel ha flere kleslinjer med samme primærmerke. Et eksempel er BERGANS som blant annet brukes sammen med sekundærmerkene ALLY, WIGLO, BIRKEBEINER. I slike tilfelle oppfylles bruksplikten for både primær- og sekundærmerket.

Oslo Kommune har registrert ordmerket MONOLITTEN for en rekke klasser, blant annet 32, som inneholder øl. Hadde Oslo Kommune for eksempel lansert en rekke øltyper, og registrert navnet på disse med navn som kunne godtas for klassen, ville bruk av begge merkene i samme sammenheng kunne regnes som tilstrekkelig for å opprettholde bruksplikten for begge merkene.

³⁷ Lassen/Stenvik s. 212

2.3.4.3 Bruken må gjelde de varer og tjenester varemerket er registrert for

Etter vml. §37 første ledd må den reelle bruken av et varemerke gjelde ”*de varer eller tjenester det er registrert for*”. Ordlyden skal tolkes utvidende da det i MINIMAX³⁸ ble slått fast at tjenester som ”*har en direkte forbindelse med disse produkter og skal tilfredsstillende behov i disse produkters kundekrets*” også skal kunne omfattes av tilsvarende bestemmelse i direktivet, jfr. premiss 42. Slike varer kan være varer som er nærliggende de registrerte. Bruken av disse varene kan ha en berettiget merkantil interesse³⁹. De vil ofte ha samme eier, og kan ofte tenkes å være del av en større enhetlig profil som vil kunne trekke i retning av at bruken også for andre varer enn de registrerte vil kunne utgjøre reell bruk i varelovens forstand.

2.3.5 Vigeland og registreringene

Av Oslo Kommunes rundt 90 søknader om varemerkeregistrering av forskjellige verk av Gustav Vigeland, er de fleste blitt midlertidig nektet. I det følgende skal jeg gå nærmere inn på hva som kan ligge til grunn for at de som *ikke* ble nektet fikk innvilget registrering. Et intervju med Patentstyret har gitt noe innsikt i prosessen som gjennomføres ved en søknad om registrering og danner noe av bakgrunnen for det følgende.⁴⁰

Patentstyret gir uttrykk for at prosessen med hensyn til Vigeland-søknadene fra Oslo Kommune har vært krevende, og reist en rekke problematiske spørsmål. Styret har måttet trekke opp linjer langs flere akser og måttet forholde seg til vanskelige grensedragninger.

Utgangspunktet for enhver registrering er en konkret vurdering av det søkte merket for de varer og tjenester det søkes for. Det er allikevel hensiktsmessig å dele søknadsmassen i flere typegrupper, hvor de tilhørende søkte merkene er likere hverandre enn merker i andre typegrupper. I det følgende skilles det mellom følgende grupper søknader: skulpturer, detaljer og skisser. På tvers av denne inndelingen kan det også skilles mellom type merke, slik som ordmerker, figurmerker, kombinasjonsmerker og tredimensjonale merker.

³⁸ C-40/01

³⁹ Lassen/Stenvik (2. Utg.) s. 177.

⁴⁰ Intervju med Patentstyret 10. april 2014

Hver typegruppe illustreres med et eksempel fra en relevant søknad, som også benyttes i den videre drøftelsen.

2.3.5.1 Skulpturer

For at et merke skal kunne registreres må det være tilstrekkelig distinkt for de varer og tjenester det søkes for. For typegruppen skulpturer er det spesielt to forhold som kan gjøre en registrering problematisk. For det første, kan en skulptur i noen klasser være beskrivende, i den forstand at varens form vil følge av skulpturen. En skulptur vil kunne være beskrivende for ”varer av uedelt metall”, som for eksempel en nøkkelring med form som skulpturen. Dette er en absolutt registreringshindring, jfr. vml. §2 annet ledd. Videre kan en søknad om registrering som tredimensjonalt merke være problematisk. Dette har flere grunner som skal drøftes i det følgende.



Bildet er en gjengivelse av et kombinert merke det søkes om i søknad nr. 201207491

2.3.5.1.1 Forholdet til vml. §2 annet ledd

Det følger av §2 annet ledd at varemerkerett utelukkes dersom tegnet har en form som ”ute-lukkende ... tilfører varen en betydelig verdi”. Bestemmelsen tar som utgangspunkt sikte på å avgrense varemerkeretten mot andre rettsområder, typisk opphavsrett og designrett, og slik avgrense mot tegn som er mindre egnet. Den bakenforliggende mekanismen er at jo mer verdifull et tegns form kan sies å være, desto større innvirkning vil den ha på forbrukerens valg. En meget verdifull form kan i stor grad være med å bestemme hvorvidt forbrukeren velger

den ene varen fremfor den andre. Dette kan gjøre et tegn uegnet som varemerke, da forbrukeren velger en verdifull form fordi den er attraktiv og ikke fordi den er angir kommersiell opprinnelse gjennom sitt tilstrekkelige særpreg for den aktuelle vareklassen.

I søknad nr. 201207491 er det en naturalistisk avbildning av Vigelands verk ”Sinnataggen” som søkes registrert for forskjellige vareklasser. Ved særpregsvurderingen hva ”Sinnataggen” angår er det flere forhold som gjør seg gjeldende og som Patentstyret har vært oppmerksomme på.

2.3.5.1.2 Sinnataggen og Monolitten i en særstilling

I utgangspunktet er det ingenting i veien med å varemerkeregistrere et kunstverk forutsatt at det tilfredsstillende relevante krav i loven. Imidlertid kan et kjent verk, i hvert fall i utgangspunktet, møte problemer knyttet til særpregsvurderingen. Dersom verket er tilstrekkelig kjent som et kunstverk, blir det vanskelig for forbrukeren å oppfatte verket som noe annet enn nettopp et kunstverk. Kravet til distinktivitet vil følgelig ikke være oppfylt.

I sitt innlegg i Dagens Næringsliv belyser Sarah Wenneberg Svendsen problemstillingen. Hun stiller spørsmålet ”*Vil folk flest oppfatte Monolitten og Sinnataggen som varemerker når skulpturene vises på en t-skjorte, eller er dette ren dekorasjon, eller et budskap om at ”jeg har vært i Vigelandsparken”, eventuelt ”jeg er kunstinteressert”*”⁴¹

For at et verk skal fungere som et varemerke må det altså kunne oppfattes som et varemerke, og ikke utelukkende som et kunstverk. Spørsmålet er hva mottakeren av budskapet tenker når han ser kunstverket i en viss sammenheng. Og jo mer kjent verket er, desto vanskeligere vil det være å forbinde verket med noe annet enn verket i seg selv, og tegnet bestående av verket vil følgelig mangle tilstrekkelig særpreg.

I en annen søknad⁴² vedrørende en naturalistisk gjengivelse av ”Sinnataggen” for forskjellige varer og tjenester, slår Patentstyret fast i sitt nektelsesbrev at gjenkjennelseeffekten av ”Sinnataggen” vil gjøre at folk vil ”uten videre gjenkjenne figuren i merket som nettopp denne

⁴¹ ”Når kunst blir varemerke” Sarah. W. Svendsen Dagens Næringsliv 11/3-2014

⁴² Søknad til Patentstyret nr. 201207491

statuen”. Slik vil gjenkjennelseeffekten knyttes til en konkret statue i Vigelandsparken og ikke ”*som en indikator for den kommersielle opprinnelsen*”. Dette forankres i EU-domstolens avgjørelse C-37/03 P *BioID*, premiss 27, som legger til grunn at når gjenkjennelseeffekten i et merke ikke angir kommersiell opprinnelse, oppfyller det ikke garantifunksjonen, som er et av varemerkerettens hovedformål, og som et varemerke må ha for at vern skal kunne gis. Dette følger også av vml. §14 første ledd annet punktum.

Skulpturen ”Sinnataggen” er sammen med ”Monolitten” to av Norges mest kjente kunstverk. Det følger av flere av Patentstyrets nektelsesbrev av disse verkene står i en *særstilling* i kraft av å være såpass allmennkjente som de kan sies å være. Etter min mening er det mye ved Patentstyrets uttalelser som trekker i retning av det forsøksvis trekkes opp en grense mellom ikoniske og ikke-ikoniske verk. Vigelands mest kjente skulpturer nyter en nær ikonisk posisjon i kultur-Norge. At Styret på bakgrunn av dette setter verkene i en *særstilling* er ikke overraskende.

Imidlertid har Patentstyret innvilget vern for den naturalistiske gjengivelsen av ”Sinnataggen” for en rekke varer og tjenester. For disse må Patentstyret ha kommet til at ”Sinnataggen” har tilstrekkelig særpreg og ikke er beskrivende til tross for sin ikoniske status og det faktum at Styret omtaler deres stilling i kulturlandskapet som en *særstilling*.

Etter KFIRs PIPPI LANGSTRØMPE-avgjørelse⁴³ har Patentstyret myket opp sin praksis noe med hensyn til registrering av åndsverk. For søknad 201207491 resulterte dette i at noen av de nektede klassene allikevel ble registrert. Dette er en direkte konsekvens av at Patentstyret etter egne uttalelser i blant annet søknadene til Patentstyret nr. 201400302 og 201400304 revurderte sin behandling av registreringer av åndsverk, og følgelig har lempet noe på kravene særlig med hensyn til nektelsesgrunner som knytter seg til varer og tjenester hvor merket vil kunne oppfattes som beskrivende.

2.3.5.2 Detaljer fra Vigelandsanlegget

En stor del av søknadsmassen er gjengivelser av detaljer fra Vigelandsanlegget i Frognerparken. Mange av disse er foreløpig nektet, men noen er registrert. Det vil også her være sær-

⁴³ VM 13/044 10. september 2013

pregsvurderingen som er det rettslige utgangspunktet. Spørsmålet er om de søkte figurene har tilstrekkelig særpreg for de varer og tjenester det søkes for. Her, i likhet med for skulpturene, vil merker lett kunne være beskrivende for enkelte varer/tjenester. Det vil også måtte avgrenses mot repetitive mønster og border, som gir et mer dekorativt inntrykk enn varemerkerettslig særpreg.



Bildet er en gjengivelse av merket det søkes for i søknad nr 201315783.

2.3.5.2.1 Forholdet til vml. §2 annet ledd

Merket er en kontur av en bro i Vigelandsanlegget sett fra en bestemt vinkel. Dersom man ikke vet akkurat hva det er, er det ikke åpenbart utfra merket. Selv om merket kanskje i utgangspunktet er beskrivende, jfr §2 annet ledd, er det allikevel såpass vanskelig å vite hva det er om man ikke allerede vet det, at en vurdering ikke nødvendigvis trenger å ende med å nekte merket registrert fordi det er beskrivende. Selv om det faktisk kan tenkes å være beskrivende, er det ikke nødvendigvis et godt resultat å nekte registrering fordi ingen faktisk *vet* at det er beskrivende.

2.3.5.2.2 Dekor

Et annet moment i vurderingen er hvor nært opptil ren dekor merket kan sies å være. Utsmykninger og repetitive mønster er dårlig egnet som varemerker, da de mangler distinktiv evne.

Broen i søknaden, fra den avbildede vinkelen, kan se ut som en slags linje med ujevnt plasserte oppstikkere. Den ujevne plasseringen gir merket en større grad av særpreg enn om den hadde vært jevn, og er sammen med andre elementer med på å kvalifisere merket til registrering.

2.3.5.3 Skisser

Søknadene som gjaldt skisser har for det meste blitt innvilget. Skissene er arbeidstegninger eller tidligere utkast til andre kunstverk, for eksempel Sinnataggen-skulpturen. Særpregsvurderingen er det naturlige utgangspunktet også her. Noe av det problematiske som knytter seg til denne vurderingen for skissene, blir hvor likt originalen de fremstår. Med andre ord blir et spørsmål om de for enkelte varer/tjenester kan være beskrivende, og derfor måtte nektes etter vml. §2 annet ledd.



Bildet er en gjengivelse av merket det søkes registrering for i søknad nr 201400303.

2.3.5.3.1 Forholdet til vml. §2 annet ledd

Skissen er registrert i klasse 18 for blant annet ”lær og lærimitasjoner”. Man kan tenke seg merket trykket på en koffert, for eksempel. Etter vml. §2 annet ledd blir spørsmålet om tegnet *utelukkende* består av en form som ”tilfører varen en betydelig verdi”. Med andre ord, vil tegnet utelukkende bestå av en form som er så nær opp til skulpturen Sinnataggen at det vil tilføre varen en betydelig verdi?

Varens form vil i dette tilfellet avhenge av hvilken vare det dreier seg om i klassen. Formene vil variere betydelig avhengig om det er en spaserstokk eller en reiseveske. Formen vil heller ikke *utelukkende* bestå av tegnet. Derfor, selv om tegnet skulle kunne tilføre varen en betydelig verdi, vil ikke tegnet *utelukkende* bestå av en form som tilfører betydelig verdi.

Skissen er ikke en ren gjengivelse av skulpturen. Følgelig er inntrykket man får av skissen annerledes enn inntrykket man får av skulpturen. Det kunne imidlertid tenkes at skissen var så nær opp til skulpturen i estetisk utforming at det ville blitt vanskelig ikke å se at formen kunne tilføre betydelig verdi. Siden ble akseptert registrert kan ikke Patentstyret ha vært av den oppfatning at det var tilfellet her.

Et annet moment i vurderingen er at skissen ligger mye nærmere hva slags tegn man vanligvis forbinder med varemerker.

Det kan reises spørsmål ved om terskelen for likhet burde senkes med hensyn til hvor kjent det aktuelle kunstverket er. Ved en såpass kjent skulptur som ”Sinnataggen” burde det kanskje stilles lavere krav til likhet, før man kunne nekte registrering på bakgrunn av §2 annet ledd. Det skal mindre til før man gjenkjenner det kjente verket dersom dette er meget godt kjent, og følgelig kan det tenkes at det kan tilføres betydelig verdi selv ved en relativt liten grad av faktisk likhet.

2.3.6 Oslo Kommune og forvaltning av arven etter Vigeland

Et spørsmål som melder seg er hva Oslo Kommune ønsker å oppnå ved varemerkeregistreringen av en stor del av Vigelands produksjon. Utgangspunktet er jo at verkene faller i det fri, og at de derfor skal inngå i felleseie. Det er da opp til hvem som helst å utnytte verkene, eksempelvis gjennom eksemplarframstilling. Ved å varemerkeregistrere kunst hvis vernetid er utløpt vil Oslo Kommune fortsatt i praksis sitte med en slags enerett og derfor ha kontroll med bruk av Vigelands registrerte produksjon.

I en artikkel publisert på NRKs nettsider⁴⁴ uttaler museumsleder ved Vigeland-museet Jarle Strømodden at det for Oslo Kommune som museets eier, dreier seg om å forvalte den arven

⁴⁴ ”Vernetiden til Vigeland er over” 2/1-2014 – www.nrk.no

han mener de er satt til å gjøre. ”Vi ser på det som en beskyttelse ut i fra den kulturelle forvaltningen som påligger oss”, sier Strømodden til NRK.

Arven han refererer til er Vigelands livsverk, som gjennom en avtale mellom Oslo Kommune, skulle tilfalle Oslo Kommune. Motytelsen var at han skulle få en livsvarig bruksrett på sitt atelier. Dette atelieret skulle også på et senere tidspunkt tjene som museum. Avtalen ble signert februar 1921.⁴⁵

I hvilken grad og med hvilket innhold Oslo Kommune har ansett seg forpliktet til å forvalte denne arven er godt dokumentert gjennom kommunens ressursintensive oppgradering og vedlikehold av både museet og parken opp gjennom tiden.

Forvaltningen av Vigelands livsverk dreier seg dels om vedlikehold og drifting av verkene, museet og parken. Det er ingen holdepunkter for at Oslo Kommunes aktivitet i disse sammenhengene kommer til å opphøre.

Imidlertid dreier det seg også dels om den økonomiske utnyttelse av verkene, museet og parken. Selv om Oslo Kommune fortsatt eier både museet og parken, er vernetiden for Vigelands verk ute. Eneretten til økonomisk utnyttelse av disse tilfaller med andre ord ikke lenger kommunen.

I denne sammenhengen har ikke Oslo Kommune en annen stilling enn enhver annen ikke-originær opphavsmann. Med utløpet av vernetiden, faller også den opphavsrettslige eneretten bort, jfr åvl. 40.

Det fremgår av NRK-artikkelen at Strømodden ønsker seg en enerett til de aktuelle varemerkene, for slik å beskytte verkene av Vigeland. Videre uttaler han at museet ønsker å ”beskytte kunsten mot misbruk”. Et eksempel på hva Strømodden legger i ordet *misbruk* har han uttalt seg om tidligere, også til NRK, hvor han tenker seg Monolitten som et sex-leketøy.⁴⁶

⁴⁵ www.vigeland.museum.no/no/ommuseet/historie

⁴⁶ ”Redd for misbruk av Gustav Vigeland” – www.nrk.no

Etter lovens ordning er det imidlertid ikke Oslo Kommune som skal befatte seg med dette etter endt vernetid. Åvl. §48 gir Kulturdepartementet kompetanse til eventuelt å gripe inn slik at verk ” *ikke gjøres tilgjengelig for almenheten på en måte eller i en sammenheng som er krenkende for opphavsmannens litterære, vitenskapelige eller kunstneriske anseelse eller egenart, eller for verkets anseelse eller egenart, eller på annen måte antas å kunne skade almene kulturinteresser*”. For mer om dette, se 2.1.5.

Ovennevnte bestemmelse, åvl. § 48 er en unntaksbestemmelse forarbeidene antar normalt ikke vil komme til anvendelse.⁴⁷ Men dersom bestemmelsen skal fungere som en sikkerhetsventil er det nærliggende å gi nettopp Kulturdepartementet denne kompetansen, da de, i den grad det er mulig, er nærmest i å kunne vurdere hva som til enhver tid ligger i *almene kulturinteresser*. Følgelig vil de være nærmest i å avgjøre hva krenkende bruk i åndsverklovens forstand, består i, etter endt vernetid.

Et annet spørsmål som melder seg med hensyn til Oslo Kommunes Vigeland-søknader er spørsmål knyttet til den varemerkerettslige bruken av de merkene de eventuelt oppnår registrering for. Det er et såpass omfattende antall varer og tjenester det søkes registrert såpass mange merker for at det kan være nærliggende å være skeptisk til om Oslo Kommune kommer til å benytte seg av de registrerte merkene selv i varemerkeøyemed.

Det følger av vml. §37 andre ledd annet punktum at andres bruk av varemerke også kvalifiserer til varemerkebruk i lovens forstand. Dette forutsetter at de øvrige vilkår foreligger, at bruken er *reell* osv. Det er anledning til å eie en varemerkerett som man fritt kan lisensiere videre til andre aktører. Bruksplikten oppstiller ingen krav om at det er innehaveren av merket som må bruke det. Det sentrale er at merket er i *reell bruk*.

Oslo Kommune kan i søknadene få godkjent registreringene på bakgrunn av å fritt lisensiere ut varemerkeretten etter eget forgodtbefinnende. Det kan etter dette stilles spørsmål om slik bruk av varemerkeretten er *forvaltning* av arven etter Vigeland i den utstrekning Strømodden ønsker.

⁴⁷ Ot. Prp. Nr. 26 (1959-60) s. 104

Professor Olav Torvund tar i sin jussblogg⁴⁸ til orde for at det Oslo Kommune gjør ved å forsøke å varemerkeregistrere Vigelands verker som er falt i det fri, i realiteten er å misbruke arven etter Vigeland.⁴⁹ Torvund hevder at spørsmålet i utgangspunktet ikke burde være et juridisk spørsmål, men et spørsmål om kulturpolitikk. Videre hevder han at ved å forsøke seg på dette, driver man med ”*dårlig kulturpolitikk*”.

Det opphavsrettslige utgangspunktet er jo at når verket har falt i det fri, så skal det kunne utnyttes av alle. På bakgrunn av dette er det lett å være enig med Torvund at både den juridiske realiteten og kulturpolitiske hensyn taler for å begrense Oslo Kommunes mulighet til varemerkeregistrering av Vigelands verker. Dette til tross for at Oslo Kommune ikke representerer noen ”*slem og grådig USA-eid mediegigant (sic)*” jfr. Torvund, men er en kommune som skal forvalte lokale offentlige interesser.

De lege ferenda kan man vurdere om det foreligger et behov for å stille krav til en saklig tilknytning til åndsverk det søkes varemerkeregistrering for. Det ville kunne bedre ivareta både friholdelsen etter opphavsrettens regler, samt forhindre illojal bruk i de tilfelle klassikervernet ikke påberopes. I Vigelands tilfelle er det kanskje ikke så unaturlig at Oslo Kommune Kultur-etaten skal gjøre dette. Eventuelt kan man se for seg en egnet stiftelse.

2.3.7 Peer Gynt AS og Ibsen-registreringer

I februar 2008 fikk den private aktøren Peer Gynt AS varemerkeregistrert bl. a. følgende ord hentet fra Henrik Ibsens produksjon: ”*Anitra*”, ”*Verdensborgeren*”, ”*Juv*” og ”*Bøygen*”.

Ord som verdensborger, juv og bøygen har i tiden etter Ibsens ”*Peer Gynt*” vokst inn i det norske språk og blitt en del av dette kulturelle felleseiet. Marit Hovenakk, seniorrådgiver ved Språkrådet uttalte til nyhetsnettstedet ABC-nyheter i forbindelse med registreringen at ”*Språkrådet synes det er uheldig at noen skal ha enerett til å bruke allmennordene ”verdensborger” og ”juv” som varemerker*”.⁵⁰ Hvorvidt en slik enerett vil være resultatet av en innvilget varemerkerett er ikke åpenbart. En varemerkerett gir i utgangspunktet innehaveren mu-

⁴⁸ blogg.torvund.net

⁴⁹ ”Bør opphavsrettslig vernetid kunne forlenges ved varemerkeregistrering?” – blogg.torvund.net

⁵⁰ ”Privat selskap eier Ibsen-ord” - www.abcnyheter.no

lighet til å forhindre andre i å bruke et identisk eller til forveksling likt varemerke i markedsføringen innenfor de registrerte varer/tjenester. Å registrere et ord i en eller flere klasser vil ikke ha noen innvirkning på dagligdags bruk av ordene. I en merkantil sammenheng kan imidlertid stille seg annerledes, se 2.3.2 for mer om innholdet i bruksplikten.

”Vi synes det er uheldig om folk får inntrykk av at noen eier ord”, fortsetter Hovenakk. Det anses av lovgiver som uheldig at enkeltaktører skal kunne monopolisere generiske ord og betegnelser. Dette fordi i tillegg til å tilhøre det kulturelle felleseiet, er de også dårlig egnet til å angi kommersiell opprinnelse. Dette er også helt i tråd med et av de sentrale hensynene bak distinktivitetskravet, friholdelsesbehovet. Friholdelsesbehovet er ikke i seg selv en nektelsesgrunn, men et element i distinktivitetsvurderingen.

Etter vml. §2 skal et varemerke være ”egnet til å skille en virksomhets varer og tjenester fra andres”. For å tilfredsstillte dette kriteriet må et merke være tilstrekkelig særpreget. Graden av særpreg ved et merke vil avta, jo nærmere allmenne ord og uttrykk man nærmer seg. Friholdelsesbehovet vil også tilta i vekt tilsvarende.

Sett i sammenheng med §14, skal særpreget vurderes individuelt for ”slike varer og tjenester som det gjelder”. Dette betyr at merket må være særpreget sett i relasjon til de varer og tjenester det søkes for.

Det må også oppfattes av gjennomsnittsfbrukeren som tilstrekkelig særpreget. Dette understrekes av EU-domstolens avgjørelse *Postkantoor*⁵¹ hvor det slås det fast at distinktiviteten skal bedømmes etter helhetsinntrykket varemerke gir gjennomsnittsfbrukeren, jfr premisse-
ne 32-34. Distinktiviteten skal vurderes

”first, by reference to those goods or services and, second, by reference to the perception of them by the relevant public, which consists of average customers of the goods or services in question”.

De relevante forbrukerne skal videre være ”reasonably well informed and reasonably observant and circumspect”.

⁵¹ C-363/99

Dette innebærer at det i utgangspunktet ikke er problematisk at dagligdagse ord og generiske begrep anvendes i klasser hvor helheten allikevel fremstår som særpreget. GULROT vil for eksempel være uegnet som varemerke på en grønnsak, da det er generisk og beskrivende. I en annen klasse kan utfallet bli et annet. Varemerket GULROT for biler vil for eksempel ikke være beskrivende, og kan derfor ha tilstrekkelig særpreg.

Et eventuelt problem med tanke på opphavsretten, eller mer presist fraværet av denne, oppstår først og fremst når ordene er sterkt knyttet til Ibsen. Da kan en varemerkeregistrering av ord som oppfattes som Ibsens i noen grad innskrenke den frihet for utnyttelse det faktisk innebærer at et verk faller i det fri.

Dersom Ibsens verker fortsatt hadde vært opphavsrettsbeskyttet ville en varemerkeregistrering av de aktuelle ordene blitt i økende grad problematisk jo sterkere tilknytning ordene har til Ibsens produksjon. Etter endt vernetid, blir spørsmålet om tilknytningen til Ibsen forhindrer ordmerkene i å angi kommersiell opprinnelse. Dersom ordene kun forbindes med Ibsen, vil garantifunksjonen ikke kunne ivaretas. Med andre ord, om ordene er så karakteristiske for Ibsen, og så uløselig knyttet til ham og hans verker, vil tilstrekkelig særpreg i varemerkelovens forstand være utelukket. De vil ikke være ”*egnet til å skille en virksomhets varer og tjenester fra en annens*”, jfr. vml. §2 første ledd.

Friholdelsesbehovet vil gjøre seg gjeldende desto mer beskrivende ordmerkene er for de angitte varer/tjenester. Ordmerkene må altså egentlig tilfredsstille to kriterier for å kunne være tilstrekkelig særpregede. For det første må de ikke være så nært knyttet til Ibsens verker at de ikke er egnet som varemerke, etter §2 første ledd. For det andre må de ikke være beskrivende for de aktuelle varene/tjenestene.

Av de registrerte ordene vil i hvert fall ”*Juv*” kunne sies å være en del av det alminnelige norske språket, jfr. uttalelsen fra Språkrådet over. Dersom de anvendes på varer/tjenester som de ikke naturlig oppfattes som beskrivende for, vil de i utgangspunktet kunne være distinktive nok.

Om ikke ”*bøygen*” er like alminnelig som ”*juv*”, er det tvilsomt om omsetningskretsen umiddelbart forbinder dette ordet med Ibsen. Det inngår som en naturlig del av det norske språk, også jfr. språkrådet over, om enn kanskje i noe mindre grad enn ”*juv*”.

Hva ”*Verdensborger*” angår, er situasjonen noe mer usikker. Det er riktignok et kjent begrep, men hvorvidt gjennomsnittsforbrukeren gjenkjenner ordet som Ibsens, er tvilsomt.

Etter vml. §4 innebærer den innvilgede eneretten at ”*ingen uten samtykke fra innehaveren av varemerkeretten (merkehaveren) i næringsvirksomhet kan bruke tegn som er identisk med varemerket for slike varer og tjenester som varemerket er beskyttet for*”. Peer Gynt AS har med dette en enerett til kommersiell bruk av varemerkene sine i de klassene de er registrert for.

De aktuelle ordmerkene er registrert for forskjellige varer/tjenester, men med noen til felles. Varer/tjenester i klasse 41 er felles for dem alle. Registrering i denne klassen gir Peer Gynt AS den enerett på kommersiell bruk av de aktuelle ordene i sammenheng med bl. a. ”*sportslige og kulturelle arrangementer*”.

Dette kan henge sammen med et behov fra Peer Gynt AS sin side for å sikre seg varemerkeretten til merker de forsøker å bygge opp og skaffe et marked til. Ved å ha en slik rettighet har innehaveren anledning til å forhindre bruk av varemerke for samme klasse. Med andre ord har Peer Gynt AS muligheten til å forhindre andres bruk av identiske eller til forveksling like ordmerker i merkantil bruk som kan plasseres i de(n) registrerte klasse(n), for eksempel et spel eller et musikkarrangement. Hvor stor betydning dette reelt vil få for andres bruk av de aktuelle ordene er usikkert. Det vil være mulig for andre å benytte ordene i varemerkebruk for andre klasser uten å innhente samtykke. Dersom Peer Gynt AS’ hensikt er å verne sine egne merkevarer kan det argumenteres for at behovet for å sikre deres reelle merkantile interesser er berettiget.

May Brit Støve, sjef for samarbeidsavtaler ved Peer Gynt AS, uttalte i samme artikkel som over at selskapet ikke ”*kommer til å reagere på for eksempel en kunstnerisk oppsetning eller tolkning med ordet ”Verdensborgeren*””. Hva som skal til for eventuelt å krenke denne vare-

merkeretten er som nevnt over uvisst, men det kan stilles spørsmål ved det kulturpolitiske aspektet ved å la en privat aktør få slik myndighet.

Støve uttalte også at ”*Dersom det kommer en dårlig ”Verdensborgeren spilleautomat” kan vi kanskje reagere*”. Innenfor de registrerte varene/tjenestene står merkehaveren fritt til å utøve skjønn overfor eventuell krenkende varemerkebruk av andre aktører han ønsker å ramme. Det kan stilles spørsmål ved hvorvidt lovgiver har ment å åpne for at disse vurderingene skal foretas av private?

2.4 Nektelse på bakgrunn av form som tilfører varen en betydelig verdi

Det følger av vml. §2 andre ledd at varemerkeregistrering ikke gis for tegn som ”*utelukkende består av en form som følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi*”. Også innarbeidede tegn etter §3 nektes anerkjennelse som varemerker dersom de tilfredsstillir kriteriene i §2 annet ledd. Det er spesielt det tredje alternativet, form som ”*tilfører varen en betydelig verdi*”, som skal drøftes i det følgende.

2.4.1 Tredimensjonale merker

Et av formålene med bestemmelsen i vml. §2 annet ledd er å avgrense varemerkeretten mot andre immaterialrettslige områder, spesielt design- og opphavsrett. Dersom en vare har en form som er estetisk tiltalende, og på denne måten utgjør hovedgrunnen til at forbrukere velger denne varen fremfor en annen, er den ansett for å være uegnet som varemerke. I C-51/01 *Linde* begrunnes dette med at særpregsvurderingen kan by på problemer i møte med tredimensjonale merker. Forbrukeren er ikke vant til å forbinde tredimensjonale merker med varemerker. Dette fremgår hvor domstolen legger til grunn at ”*it may in practice be more difficult to establish distinctiveness in relation to a shape of product mark than a word or figurative trade mark*” i premiss 48. *Linde*-avgjørelsen utelukker imidlertid ikke at tredimensjonale merker kan oppnå tilstrekkelig distinktivitet gjennom innarbeidelse. Dette uttales senere i samme premiss, ”*it does not mean that it cannot acquire distinctive character following the use that has been made of it and thus be registered as a trade mark under Article 3(3) of the Directive*”. Dette forutsetter allikevel at formen ikke tilfører varen en betydelig verdi, jfr art. 3 (1).

Dette begrunnes ytterligere i EU-domstolens avgjørelse i *Proctor & Gamble*⁵² hvor det uttales at ”*desto mere den form, der søges registreret, ligner den form, som der er størst sandsynlighed for, at den omhandlede vare vil antage, desto mer sandsynligt er det at den pågældende form mangler fornødent særpreg*”.

De samme hensyn som gjør seg gjeldende ved tredimensjonale figurer vil også gjøre seg gjeldende i de tilfelle hvor det dreier seg om fotorealistiske gjengivelser av tredimensjonale figurer, slik som i flere av Vigeland-søknadene. Selv om det i utgangspunktet kan argumenteres for at det er forskjell på de to, vil det i praksis ofte ha samme effekt på forbrukeren. Om et bilde på TV-apparatet, for eksempel, er tredimensjonalt eller todimensjonalt spiller ikke så stor rolle for tv-titteren. Normen som ligger til grunn for særpregsvurderingen vil følgelig mer eller mindre gå ut på det samme i de to tilfellene.⁵³ Forbrukerens antatte svekkede evne til å forbinde tredimensjonale merker med et varemerke slår altså tilsvarende ut for fotorealistiske gjengivelser av tredimensjonale figurer.

I omtale av tredimensjonale merker er naturlig å snakke om *vareutstyr*. Dette er en fellesbetegnelse på en vares form, innpakning og utstyr. Lassen/Stenvik legger til grunn at norsk rett typisk har vært restriktiv med å innvilge varemerkerett til vareutstyr. Denne tilbakeholdenheten kan begrunnes i at der hvor designretten beskytter utseende til et produkt i en tidsbegrenset periode, vil en varemerkeregistrering i praksis kunne være evigvarende.⁵⁴ Dersom det legges til grunn at det er lettere for den gjennomsnittlige forbruker å gjenkjenne et ord eller en todimensjonal figur som et varemerke, risikeres det ved for stor utstrekning av vareutstysregistrering å legge beslag på ”*banale innpakninger og relativt konvensjonelle vareutseender*”.⁵⁵

Det er mulig å ha et distinkt utseende på en vare uten at det kvalifiserer til varemerkevern. I 2. avd. kjennelse 3875 fra 1972 uttrykkes det at dersom applikasjonen⁵⁶ var plassert slik at den også var med å styrke konstruksjonen kunne ”*applikasjonen varemerkerettslig sett ikke*

⁵² C-468/01 P til C-472/01 P

⁵³ PS-2004-7328

⁵⁴ Lassen/Stenvik s. 108

⁵⁵ Ibid s.108

⁵⁶ I dette tilfellet, en stilisert ”M” over vristen på en skistøvel

ha den nødvendige distinktivitet til tross for at den kanskje kan sies å gi støvelen et særpreget utseende”.

Det kan imidlertid sondres mellom forskjellig typer vareutstyr. Lassen/Stenvik bruker eksempelet bilgriller på tredimensjonale varemerker som ganske uproblematisk gjenkjennes som en indikasjon på kommersiell opprinnelse.⁵⁷ Dette forutsetter at grillen ikke er helt generisk utformet, jfr. T-128/01 DaimlerChrysler. For andre merker, for eksempel Rolls Royce og BMW, fremholder Lassen/Stenvik, vil ”gjennomsnittsforbrukeren lettere enn for mange andre vareutstyrselementer ... oppfatte utformingen av en grill som kjennetegn for bilprodusenten”.

På bakgrunn av dette, kan det legges til grunn at selve utformingen av en vare eller del av en vare, kan, til tross for å være tredimensjonal være egnet til å angi kommersiell opprinnelse. Det kan videre anføres at en produsent som Apple har en såpass distinkt utførelse på nær samtlige av sine produkter at det sjelden vil være tvil hos en gjennomsnittlig forbruker om hva den kommersielle opprinnelsen til et slikt produkt er. Med hensyn til Apple kan det anføres at dette vil være tilfelle uavhengig av hva slags produkt det er tale om. Apples produkter kan sies å ha en liknende estetisk utforming, både med tanke på farge og form, uavhengig av produkt og produktkategori. Følgelig er det trekk ved utformingen, på tvers av type produkt, som er egnet til å gi produktet varemerkerettslig distinktivitet.

Og videre kan det ikke utelukkes at Vigelands skulpturer kunne kommet i en liknende stilling. Forutsatt at det ikke forelå andre registreringshindringer, ville den særegne måten Vigeland har gitt sine skulpturer sin form på kunne fungere som en indikasjon på kommersiell opprinnelse. I hvert fall for en del av hans skulpturer, særlig av mennesker, er det gjennomgående trekk som umiddelbart gjør det klart for betrakteren at det han beskuer er skapt av Vigeland. Det at en kunstner har en særegen stil utelukker ikke automatisk en varemerkeregistrering. Snarere tvert om vil en slik egen stil kunne trekke i retning av varemerkerettslig særpreg og distinktiv evne for den eller de varer og tjenester det gjelder, forutsatt at det ikke forelå andre registreringshindringer.

⁵⁷ Lassen/Stenvik s.115

En registreingshindring som typisk kan gjøre seg gjeldende for registrering av tredimensjonale merker er det forholdt at merket er beskrivende for de varer og klasser det søkes registrert for. Det følger av vml. §2 annet ledd, samt §14 annet ledd litra a at dette er registreringshindringer. Dette vil imidlertid ikke være til hindring for at et beskrivende merke kan innarbeides og følgelig oppnå vern, etter §3 tredje ledd. I det tilfelle det er åndsverk som forsøkes registrert kan det også dukke opp spørsmål om varen utelukkende har en form som tilfører varen en betydelig verdi, jfr §2 annet ledd. I slike tilfeller vil verditilførselen utgjøre en absolutt registreringshindring. Dette vil umuliggjøre innarbeidelse etter §3 tredje ledd.

Dette er helt i tråd med Direktivets ordning. Innarbeidelse reguleres i art. 3 (3), og registreringshindringer, herunder tilførsel av betydelig verdi, reguleres av art. 3 (1)(e)(iii). Det kan stilles spørsmål ved om samspillet mellom disse bestemmelsene er optimalt. I sin artikkel ”Too pretty to protect?”⁵⁸ stiller Annette Kur spørsmålsteget ved hvor heldig det er å nekte registrering for merker som har en form som tilfører betydelig verdi som allikevel gjennom markedsføring opparbeider seg en faktisk varemerkerettslig gjenkjennelseeffekt. Hun benytter særlig to saker fra EU-domstolen for å belyse problemstillingen.⁵⁹ Disse sakene knytter seg til Direktivet. De relevante bestemmelsene i varemerkeloven i norsk rett er en implementering av tilsvarende artikler i Direktivet, og følgelig vil praksis fra EU være en relevant tolkningsfaktor ved anvendelse av varemerkeloven.

I *Benetton*-saken⁶⁰ gjaldt vurderingen et sømmønster på en buksetype (Elwood). Klesprodusenten G-Star hadde søkt om og fått innvilget varemerkeregistrering for mønsteret gjennom relevant lovgivning. G-star ønsket gjennom et søksmål å hindre klesprodusentet Benetton i å selge bukser G-star mente var for like deres Elwood-bukse. Under søksmålet anførte Benetton at G-stars registrering var ugyldig grunnet det faktum at det var formen på merket som ga det verdi. Saken ble til slutt reist for Court of Justice of the European Union (CJEU) hvor spørsmålet var om registreringshindringen i art. 3 (1) skulle tolkes slik at varer hvis art er slik at *”its appearance and shaping determine its market value entirely or substantially as a result of*

⁵⁸ ”Too pretty too protect?” Annette Kur – Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper No. 11-16

⁵⁹ T-508/08 *Bang & Olufsen v OHIM (shape of a loudspeaker)* og C-371/06 *Benetton v. G-star*

⁶⁰ C-371/06

their beauty or original character” skulle nektes innarbeidet etter art. 3 (3). Med andre ord, om et allerede gjennom markedsføring innarbeidet varemerke skulle nektes registrering med grunnlag i art. 3 (1).

CJEU besvarte bekreftende, på bakgrunn av *Phillishave*-saken,⁶¹ at registreringshindringen i art. 3 (1) også gjelder for innarbeidede merker. Kur støtter rettens dom, men påpeker at retten i sin avgjørelse, unngår å ta stilling til kjernen i problemet, nemlig dilemmaet som ligger til grunn for bestemmelsene.⁶² En form kan være estetisk tiltrekkende, men også samtidig tilfredsstillende garantifunksjonen. Hvis dette er tilfellet og det er nettopp fordi forbrukeren ønsker å kjøpe produktet fra produsenten som angis gjennom varens indikasjon på kommersiell opprinnelse, er det ikke lenger noen grunnlag for å hevde at produktets verdi utelukkende følger av formen. Følgelig burde ikke registreringshindringen i art. 3 (1) komme til anvendelse.

En tilsvarende problemstilling ble tatt opp igjen i *Bang & Olufsen v OHIM*⁶³. Saken gjaldt det danske firmaet *Bang & Olufsen* sin søknad om Community Trade Mark (CTM)⁶⁴ for sin høyttaler *BeoLab 800* gjennom OHIM, ble avslått på grunn av manglende distinktivitet. Høyttaleren med form som en blyant eller en slags orgelpipe, har utvilsomt et spesielt utseende, men i følge OHIM, ikke tilstrekkelig distinktivt i varemerkerettslig forstand. Avgjørelsen ble anket, men påny avslått av OHIM First Board of Appeal. Begrunnelsen i denne avgjørelsen var imidlertid en litt annen. I stedet for den tidligere manglende distinktiviteten, fokuserte klageinstansen på såkalt *aesthetic functionality*. Denne begrunnelsen er den samme som i *Benetton*, nemlig at varen har en form som tilfører varen en betydelig verdi, med rettslig grunnlag i Direktivet art. 7(1)(e)(iii). Denne avgjørelsen er også anket og behandlet av The General Court⁶⁵ som i sin avgjørelse av 6. oktober 2011 opprettholdt dommen. Igjen ble saken anket inn for CJEU som ennå ikke har behandlet den.

⁶¹ C-299/99 *Philips v Remington*

⁶² Kur s. 15

⁶³ T-460/05

⁶⁴ CMT er en varemerkeregistrering som gjelder i hele den europeiske økonomiske sonen.

⁶⁵ Judgement of 6 October 2011, Case T-508/08 *Bang & Olufsen v OHIM (shape of a loudspeaker)* II

Hva utfallet blir i denne saken er foreløpig uvisst, men sikkert er det at utfallet vil få store konsekvenser.⁶⁶ Dersom CJEU opprettholder avgjørelsen fra The General Court betyr det at former som er estetisk attraktive og markedsføres som sådan med stor sannsynlighet vil måtte nektes varemerkeregistring for alltid, uavhengig av om varemerket er innarbeidet.

De forannevnte sakene gjelder riktignok designrett, men nektes med hjemmel i samme bestemmelse i varemerkeloven som opphavsrettslige saker med en tilsvarende problemstilling. Følgelig kan argumentasjon og resultatet av den kommende avgjørelsen fra CJEU analogisk få innvirkning også på åndsverk som forsøkes registrert eller innarbeidet som varemerker.

I kjernen av problemet er spørsmålet om hvordan en vares forms attraktivitet skal bedømmes. I Bang & Olufsen fremgår det at det sentrale er en vares evne til å påvirke forbrukerens handlinger i relasjon til varen. Det er i hovedsak to elementer som får betydning for vurderingen. Et av disse er vekten produsenten av varen legger på utformingen, det andre er hva forbrukeren faktisk gjør. Med andre ord, om varen kjøpes eller ikke.

Kur fremholder at ordlyden i art. 7 (3) CTMR⁶⁷ og art. 3 (3) TMD⁶⁸ utelukker muligheten for å ta forbrukerens holdninger til varen med i betraktning om varens form tilfører betydelig verdi. Nettopp derfor fører en streng tolkning av regelen til et mangelfullt resultat.⁶⁹ I vurderingen hvor en vare nektes registrering på grunn av en form som enten er en *technical necessity* eller som følger *the nature of the goods* bør det skilles mellom de forskjellige. En teknisk nødvendig form kan vurderes relativt objektivt, men ved vurderingen om betydelig verdi tillegges varen, vil jo dette avhenge blant annet av forbrukerens oppfatning av varen. En slik oppfatning vil ofte kunne skifte over tid, og vil følgelig gjøre en slik vurdering vanskelig.⁷⁰

Med andre ord, dersom forbrukerens oppfatning har relevans for vurdering av hva som menes med betydelig verdi, kan det føre til uheldige nektelser dersom disse nektes permanent, med grunnlag i art. 7 (1), fordi vurderingsgrunnlaget vil forandre seg over tid.

⁶⁶ Kur s. 17

⁶⁷ 2009/207/EC

⁶⁸ 2008/95/EC

⁶⁹ Ibid. s 17

⁷⁰ Ibid. s 18

De lege ferenda kan det anføres at en mulig løsning kan være også å ta hensyn til et merkes *potensielle* evne til distinksjon. Et åndsverk som forsøkes registrert kan ha iboende et potensial til å kunne angi kommersiell opprinnelse, og burde følgelig ikke nektes permanent, jfr. Kur.⁷¹

Med hensyn til Vigeland-søknadene kan det tenkes at flere av de nektede merkene har et slikt iboende potensial til å angi kommersiell opprinnelse. Flere av de søkte merkene er ikke uten videre særlig kjente som Vigelands kunstverk, men nektes blant annet med bakgrunn i vml §2 annet ledd. Flere av disse kunne kanskje tenkes innarbeidet over tid med hjelp av solid markedsføring, uten å ta stilling til hvorvidt det er ønskelig sett fra et kulturpolitisk perspektiv. Potensielt mindre egnede verk kan være de særlig kjente verkene som ”Sinnataggen” og ”Monolitten”, men på bakgrunn av det foregående kan det ikke utelukkes at publikums oppfatning av også disse verkene kan forandre seg over tid. Dersom det er tilfellet, er det ønskelig å nekte registrering for all overskuelig fremtid?

2.4.2 Forholdet til Vigeland

I Vigeland-søknadene er flere av de søkte merkene foreløpig nektet med grunnlag i den tilsvarende norske bestemmelsen, vml §2 annet ledd. Det gjelder spesielt de søkte merkene hvor gjengivelsen av merket er en naturalistisk gjengivelse at et kjent kunstverk, som for eksempel ”Sinnataggen” og ”Monolitten”, og de søkte varer og tjenester vil tilsi at merket vil gjengis som kunstverket som sådan, og slik ha en form som tilfører en betydelig verdi.

På den ene siden betyr dette at Oslo Kommune ikke vil få en varemerkerettslig beskyttelse for varemerkebruk av for eksempel nøkkelringer som er miniatyruygaver av Sinnataggen. Hvordan bruk av ”Sinnataggen”-nøkkelringer kan utgjøre varemerkebruk behandles for øvrig ikke her. Fra et opphavsrettslig perspektiv betyr dette at den allmenne utnyttelse av åndsverket Sinnataggen som er falt i det fri, beskyttes i noen grad mot varemerkerettslige innskrenkninger.

⁷¹ Ibid s. 13

På den annen side kan det spørres om hva som i realiteten legges bånd på av friheten til utnyttelse av et verk hvis vernetid er utløpt, dersom en slik registrering kunne tillates. Oslo Kommune står jo i dag fritt til å produsere nøkkelringer med en form som Sinnataggen og forsøksvis bruke disse som et varemerke. Men det gjelder alle andre aktører også.

3 Avslutning

For et åndsverk som ikke lenger nyter opphavsrettslig vern, er det etter de opphavsrettslige regler klart at det skal falle i det fri. Varemerkerettens hindrer ikke registrering av slike åndsverk forutsatt at de relevante vilkår er oppfylt. Det er ingen tvil om at området hvor disse rettsområdene overlapper reiser problematiske spørsmål. Hva ønsker vi at et åndsverk skal være for oss, når det har falt i det fri? Burde vurderingen om hvorvidt et åndsverk skal kunne varemerkeregistreres også oppta i seg andre regler enn de rent varmerkerettslige? Om et åndsverk lar seg varemerkeregistrere, spiller det noen rolle hvem som kontrollerer rettighetene? Alle av disse spørsmålene kan ikke besvares med juss. Det er et åpenbart kulturpolitisk aspekt ved problemstillingen som fortjener fokus. Innen gjeldende lovgivning er det ikke særlig plass til disse hensynene. Spørsmålet er om tiden kanskje er inne for å gå lovgivningen litt etter i sømmene og vurdere behovet for en justering.

Første januar 2015 bortfaller opphavsretten til Edward Munchs verker. Oslo Kommune har også her en rekke søknader inne til vurdering hos Patentstyret. Munchs verker er imidlertid bare noen av mange kjente norske åndsverk som i tiden fremover faller i det fri. Er tiden moden for å ta problemstillingen på alvor?

Litteraturliste

Lovgivning

- 2010 Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)
- 1961 Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)

Forarbeider

- Ot. Prp. Nr. 22 (1930) Lov om vern for åndsverker
- Ot. Prp. Nr. 26 (1959-60) Om lov om opphavsrett til åndsverk
- Ot. prp. 72 (1991-92) 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
- Innst. O. XI (1960-61) Innstilling fra Kirke- og undervisningskomiteen om lov om opphavsrett til åndsverk (Ot. prp. nr. 26 – 1959-60)
- Innst. O. Nr 58 (1992-93)

Utenlandsk rettspraksis

UfR 1997 s. 975

C-321/03 *Dyson*

C-299/99 *Philips v. Remington*

C-371/06 *Benetton v. G-Star Raw*

C-40/01 *Minimax*

C-363/99 *Postkantoor*

T-508/08 *Bang & Olufsen v. OHIM*

T-460/05 *Bang & Olufsen v. OHIM*

T-128/01 *DaimlerChrysler*

C-468/01 P til C-472/01 P *Proctor & Gamble*

C-51/01 *Linde*

Nemndsavgjørelser

1972 nr. 3875

PS-2004/7328 *forpakning*

VM 13/044

Patentstyrets 2. avd

Patentstyrets 2. avd

Klagenemnd for Industrielle Rettigheter
(KFIR)

Direktiver og forordninger

2008/95/EC

DIRECTIVE 2008/95/EC to approximate the laws of the member states relating to trademarks

2009/207/EC

COUNCIL REGULATION NO 207/2009 on the community trade mark

Juridisk litteratur

Rognstad 2009

Rognstad, Ole-Andreas *Opphavsrett*. Oslo 2009

Lassen/Stenvik 2011

Lassen, Birger og Stenvik, Are *Kjennetegnsrett*. 3. utg. Oslo 2011

Sundara Rajan 2011

Sundara Rajan, Mira T. *Moral rights*. Oxford, New York 2011

Riis 1996

Riis, Thomas *Opphavsret og retsøkonomi. Immaterielle goder i kulturøkonomisk belysning*. København 1996

Knoph 2009

Knoph, Ragnar *Knophs oversikt over norsk rett*, Oslo 2009

Lovkommentarer

Kommentar til varemerkeloven §2 note 16

Artikler

Lange 2000

Lange, Anne Beth *Klassikervernet i norsk åndsrett*. Oslo 2000

Lessig 2006	Lessig, Lawrence <i>(Re)Creativity – How creativity lives</i>
Aakre 2008	Aakre, Haakon i <i>Aktuell Immaterialrett</i> , redaktørene Gundersen, Aase og Stenvik, Are, Oslo 2009
Kur 2011	Kur, Annette <i>Too pretty to protect?</i> , Berlin 2011
Svendsen 2014	Svendsen, Sarah Wenneberg <i>Når kunst blir varemerke</i> Dagens Næringsliv, 11. mars 2014

Intervjuer

Patentstyret 10. april 2014	Intervju med Sarah Wenneberg Svendsen og Fredrik Almaas
-----------------------------	---

Internett

The Daily Mail	http://www.dailymail.co.uk/news/article-2554625/They-using-music-inflict-damage-Canadian-techno-band-Skinny-Puppy-sue-US-using-music-torture-Guantanamo-prisoners.html
NRK Nyheter	”Vernetiden til Vigeland er over” – http://www.nrk.no/kultur/vernetiden-til-vigeland-er-over-1.11445896

NRK Nyheter	”Redd for misbruk av Gustav Vigeland” - http://www.nrk.no/ostlandssendingen/redd-for-misbruk-av-gustav-vigeland-1.11411451
ABC-Nyheter	”Privat selskap eier Ibsen-ord” - http://www.abcnyheter.no/kultur/litteratur/080604/privat-selskap-eier-ibsen-ord
Vigelandsmuseet	www.vigeland.museum.no/ommuseet/historie
Torvunds jussblogg	http://blogg.torvund.net/2014/01/05/bor-opphavsrettslig-vernetid-kunne-forlenges-ved-varemerkeregistrering/