

**UiO • Det juridiske fakultet**

# Varemerkebeskyttelse av velkjente verk ved vernetidens utløp

Kandidatnummer: 779

Leveringsfrist: 25.04.2014

Antall ord: 17 849



# Innholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>INNLEDNING .....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>METODE .....</b>	<b>4</b>
2.1	Generelt .....	4
2.2	Forholdet mellom varemerkeloven og varemerkedirektivet .....	4
2.3	Forvaltningspraksis.....	7
<b>3</b>	<b>GRUNNLEGGENDE UTGANGSPUNKTER .....</b>	<b>9</b>
3.1	Oversikt .....	9
3.2	Opphavsretten.....	9
3.3	Varemerkeretten .....	12
3.3.1	Begrunnelse og funksjon.....	12
3.3.2	Vilkår for registrering av varemerke.....	13
3.3.3	Registreringshindringene .....	14
3.4	Rettighetene består side om side .....	16
<b>4</b>	<b>DE SÆRLIGE REGISTRERINGSPROBLEMENE FOR VELKJENTE VERK. ...</b>	<b>18</b>
4.1	Bakgrunn .....	18
4.2	Ulike verkstyper .....	18
4.3	Distinktivitet.....	19
4.4	Tegn som utelukkende ”tilfører varen en betydelig verdi” .....	25
4.5	Merker som strider mot ”offentlig orden og moral” .....	26
4.6	Oppsummering registrering.....	27
<b>5</b>	<b>REKKEVIDDEN AV VAREMERKEHAVERS ENERETT .....</b>	<b>27</b>
5.1	Innledning/videre forutsetninger .....	27
5.2	Den opphavsrettslige enerettens innhold.....	28
5.3	Den varemerkerettslige eneretten/ Eneretten til varemerker .....	30
5.3.1	Generelt om eneretten .....	30
5.3.2	Vml. § 4 (1): ”i næringsvirksomhet”.....	32
5.3.3	Vml. § 4 (1): ”bruk [...] for varer eller tjenester” .....	34

5.3.4	Forholdet til allmennhetens bruk .....	40
5.4	Bruksplikten .....	41
5.5	Oppsummering enerettens rekkevidde .....	43
<b>6</b>	<b>ALTERNATIVE VEIER FOR VERN AV VERK ETTER VERNETIDEN ER</b>	
	<b>UTLØPT .....</b>	<b>44</b>
6.1	Varemerkeregistrering er ikke den eneste muligheten for å beskytte et verk etter vernetidens utløp .....	44
6.2	”Klassikervernet” jf. åvl. § 48 .....	45
6.3	Illojal og villedende bruk av verk.....	48
6.4	Bearbeidelser og/eller nydiktninger .....	49
<b>7</b>	<b>AVSLUTTENDE BEMERKNINGER .....</b>	<b>49</b>
<b>8</b>	<b>LITTERATURLISTE .....</b>	<b>51</b>
8.1	Lover og forarbeider.....	51
8.2	Rettspraksis.....	52
8.3	Litteratur .....	53
8.4	Andre kilder.....	55

# 1 Innledning

Et åndsverk er beskyttet under opphavsretten i skaperens livstid, og 70 år etter dennes død, jf. åndsverkslovens (åvl.) § 40. For godt kjente verk er gjerne opphavsmannens rettsetterfølger interessert i å ha en enerett til verket også etter utløpet av vernetiden. Motivasjonen kan være av både økonomisk og ideell art. Rettighetshaver ønsker gjerne fortsatt kontroll av hvordan verket blir utnyttet, både av respekt for verket og for selv å kunne få utbytte av slik bruk.<sup>1</sup>

I rettspraksis er det nå slått fast at et verk *kan* være både opphavsrettsbeskyttet og registrert som et varemerke samtidig, jf. Rt. 2012 s. 1062 (Tripp Trapp) og LB-2004-6608 (Jul i Blåfjell).<sup>2</sup> De to rettighetene er ikke gjensidig ekskluderende, men retter seg mot ulike sider ved verket.<sup>3</sup> En slik dobbelt beskyttelse kan sågar være et resultat av en nøye planlagt beskyttelsesstrategi, noe som ser ut til å bli mer og mer vanlig.<sup>4</sup>

Det er ikke slik at alle verk uten videre kan registreres som varemerker. For at et verk skal kunne varemerkeregistreres må det, som for alle andre merker, oppfylle registreringsvilkårene i varemerkelovens (vml.) § 14. Ved en registrering oppnås enerett for ”hele riket”, jf vml. § 3 (1). Det innebærer at det kun er ovenfor varemerkekrenkelser som kan sies å skje i Norge eneretten kan påberopes.<sup>5</sup> Dersom man ønsker et vern utover Norges grenser kan man søke internasjonal registrering jf. vml. § 66. Ordningen er etablert gjennom Madrid-protokollen som administreres av World Intellectual Property Organization.<sup>6</sup> EUs rådsforordning om fellesskapsmerker (207/2009) åpner for registrering av merker med vern for hele EU området.

---

<sup>1</sup> For et eksempel se uttalelser fra Jarle Strømodden: [www.nrk.no/ostlandssendingen/redd-misbruk-av-gustav-vigeland-1.11414151](http://www.nrk.no/ostlandssendingen/redd-misbruk-av-gustav-vigeland-1.11414151).

<sup>2</sup> Rt. 2012 s. 1062 (Tripp Trapp) omhandlet blant annet spørsmålet om det registrerte varemerket Tripp Trapp stolen også var et åndsverk, dette ble svart bekræftende av Høyesterett. I LB-2004-6608 (Jul i Blåfjell) var spørsmålet om designeren av logoen til “Jul i Blåfjell” hadde krav på royalties for bruk av logoen i reklamesammenheng. I den forbindelse ble det avgjort at logoen også var et åndsverk. Dommen ble anket til Høyesterett, men hvorvidt logoen var et åndsverk var ikke omfattet av anken, jf. Rt 2006 s.752.

<sup>3</sup> Rognstad (2009) s. 59-60.

<sup>4</sup> Helset (2009) s 48-53.

<sup>5</sup> Stenvik (2011) s. 294.

<sup>6</sup> WIPO er en uavhengig organisasjon under FN, som administrer flere folkerettslige avtaler på immaterial rettens område, blant annet Bern-konvensjonen og Paris-konvensjonen.

Denne ordningen administreres av Office for Harmonization of the Internal Market (trade-marks and design) (OHIM). Denne oppgaven avgrenses til nasjonal søknad om registrering, rekkevidden av vernet utover dette behandles følgelig ikke.

Oppgaven har som mål å gi en oversikt over de utfordringer man står overfor ved registrering av kjente verk som varemerker, samt å si noe om hva som oppnås dersom registrering tillates. Til slutt vil det helt kort redegjøres for andre fremgangsmåter enn varemerkeregistrering for å hindre en uønsket bruk av kjente verk. Det faller utenfor oppgavens ramme å gi en fullstendig og dyptgående drøftelse av alle utfordringene, men de viktigste vil bli fremhevet. Det er særlig to sider ved spørsmålet om varemerkebeskyttelse av velkjente verk som vil bli tatt opp i denne oppgaven:

For det første, må det spørres om hva som skal til for at et velkjent verk kan registreres som et varemerke, jf. vml. § 14. Enkelte av registreringsvilkårene er særlig utfordrende for svært kjente verk. Her må særlig nevnes vilkåret om særpreg. Merket må være egnet til å oppfattes som et varemerke av omsetningskretsen, jf. vml. § 14 jf. § 2. For de svært kjente verkene kan det være vanskelig å få omsetningskretsen til å oppfatte verket som et varemerke og ikke som en gjengivelse av verket brukt som en dekorasjon. Hvilken verkstype det gjelder er heller ikke uten betydning. På grunn av verkstypenes egenart kan utfallet av vurderingen bli annerledes for en skulptur contra en bok eller et maleri. Dette vil bli omtalt nærmere i oppgavens punkt 4. Man må også vurdere konsekvensen av at vernetiden er utløpt og hensynet til allmennhetens tilgang og frie utnyttelse av verket.

For det andre, må det spørres hva man egentlig oppnår av enerett ved å varemerkeregistrere et kjent verk, og da særlig i forhold til hensikten om å hindre andres krenkende bruk. Hvor omfattende er en varemerkerettslig enerett i forhold til den opphavsrettslige, og i forlengelsen av dette, hvilken type utnyttelser må en varemerkeholder finne seg i fra andre på tross av eneretten. Det spørres også om allmennhetens bruk vil påvirkes av om hvorvidt det tillates varemerkeregistrering i forhold til situasjonen der vernetiden er utløpt og verket ikke er registret. Dette er temaet for oppgavens punkt 5.

Så lenge opphavsretten består, kan ikke et verk registreres som varemerke for en annen enn opphavsrettighetshaver, jf. vml. § 16 d). Etter at vernetiden er utløpt vil enhver kunne søke

om varemerkeregistrering av et verk uavhengig av tilknytningen til verket. Dette betyr at behovet for avklaring øker for rettighetshaver når vernetidens utløp nærmer seg, og problemstillingene vil da komme på spissen. Fremstillingen avgrenses i all hovedsak til denne perioden.

Når det i denne oppgaven brukes benevnelsen «verk», viser dette til en frembringelse på det kunstneriske, vitenskapelige eller litterære området som oppfyller kravet om verkshøyde og dermed er underlagt opphavsrettsbeskyttelse, jf. åvl. § 1. Drøftelsene i denne oppgaven forutsetter at slik beskyttelse er oppnådd, og dette vil derfor ikke problematiseres.

Videre vil oppgaven ta for seg problemene som oppstår for de særlig kjente verkene. Begrepet ”velkjente verk” vil i denne fremstillingen bli benyttet om verk som er allment kjente i landet, og nærmest å regne som den del av vår kulturarv. Velkjente verk kan finnes innenfor alle verkstyper, men klassiske verkstyper som malerier, skulpturer og skjønnlitteratur dominerer. Eksempler på dette fra Norge er maleriet ”Brudeferden i Hardanger” av Tideman og Gude, maleriet ”Skrik” av Edvard Munch, skulpturen ”Monolitten” av Gustav Vigeland og teaterstykket ”Et Dukkehjem” av Henrik Ibsen.<sup>7</sup> Fra utlandet kan nevnes blant annet maleriet ”Mona Lisa” av Leonardo DaVinci, ”Den Lille Havfruen” (skulpturen i København) av Edvard Eriksen og bøkene om ”Tarzan” av Edgar Rice Burroughs.<sup>8</sup> Det er de færreste verk som oppnår en slik grad av berømmhet, og de fleste verk vil være mest kjent for en snevrere krets. Edvard Munch hadde en enorm produksjon av malerier og litografier, men de aller fleste av verkene er ikke gjenkjennbare for allmennheten. Jeg kommer til å bruke ”Skrik” og ”Sinnataggen” som tilbakevendende eksempler gjennom oppgaven. Dette fordi disse to svært kjente verkene synes godt egnet til å belyse flere sider ved oppgavens problemstillinger. Det innebærer imidlertid ingen kobling til eller vurdering av de foreliggende varemerkesøknadene for disse verkene. Det er kun ment som eksempler for å illustrere problemstillingene.

Som en følge av oppgavens tema vil begrepet ”verk” i denne oppgaven i hovedsak brukes om slike velkjente verk. Særlig i oppgavens første del som relaterer seg til registreringen av vel-

---

<sup>7</sup> Med unntak av Edvard Munch som døde i 1944 hvis hverk faller i det fri 1. januar 2015, døde alle de nevnte kunstnerene før 1943 og verkene er frie.

<sup>8</sup> Leonardo DaVincis og Egar Rice Burroughs verk er falt i det fri, mens Edvard Eriksen døde i 1959, noe som innebærer at verket ikke er i det fri før i 1.januar 2030.

kjente verk som varemerker. Oppgavens andre del vil ta opp problemet om hvor langt eneretten som eventuelt oppnås, strekker seg. Dette kan være aktuelt i forhold til både velkjente og mindre kjente verk, men oppgaven retter seg også her mot de velkjente. Varemerkeloven bruker gjennomgående formuleringen ”varer eller tjenester”. Av forenklingshensyn vil jeg hovedsakelig bruke ”varer” som en betegnelse på begge.

Oppgaven avgrenses i hovedsak til registreringen av velkjente verk, og det vil kun i liten grad bli tatt opp spørsmålet om innarbeidelse av velkjente verk som varemerker, jf vml. § 3 (3). Dette fordi problemstillingen først og fremst kommer på spissen ved registrering, og da særlig når det er flere som ønsker registrering. I en slik situasjon gjelder det etter vml. § 7 å være førstemann og det blir dermed ikke så aktuelt med innarbeidelser som foregår over tid. Det er i prinsippet ikke noe i veien for at et velkjent verk kan få status som varemerke også gjennom innarbeidelser, men man må være oppmerksom på hvilke registreringshindringer som kan overvinnes ved innarbeidelse og hvilke som ikke kan det.

Oppgaven vil starte med å ta opp de metodiske særtrekkene for problemstillingene. Det vil så redegjøres for de rettslige utgangspunkter, slik at problemstillingene settes inn i en større kontekst. Deretter diskuteres problemstillingene, for så å avrunde med noen alternative veier for beskyttelse av verk.

## **2 Metode**

### **2.1 Generelt**

Jeg vil i oppgaven legge den alminnelige rettskildelæren til grunn. Nedenfor vil jeg rette noen bemerkninger til tre områder av rettskildebruken som er særlige relevante i forhold til oppgaven.

### **2.2 Forholdet mellom varemerkeloven og varemerkedirektivet**

Varemerkeretten tilhører den delen av EU-retten som Norge er forpliktet til å gjennomføre etter EØS-avtalen, jf. EØS loven § 2 jf. EØS-avtalens artikkel 11 og 13.<sup>9</sup> Varemerkedirekti-

---

<sup>9</sup> Gundersen (2008) 74.

vet (dir. 2008/95/EF) er et totalharmoniseringsdirektiv på sitt område, og angir blant annet vilkårene for registrering og beskyttelsesområdet for registrerte merker.

Den nye varemerkeloven av 26. mars 2010 hadde som formål å modernisere og forenkle fremstillingen av regelverket, samt å sørge for bedre samsvar med ordlyden i varemerkedirektivet. Det var ikke hensikten å gjøre noen store materielle endringer i forhold til den tidligere loven.<sup>10</sup>

Hovedformålet med totalharmoniseringen på varemerkerettens område er etter direktivets fortale ”at lette den frie omsetning af varer og den frie udveksling af tjenesteydelser”. For å oppnå formålet er det ”af avgjørende betydning at sikre, at registrerte varemerker nyder samme beskyttelse i alle medlemsstatenes retsordner”.<sup>11</sup> Det er dermed hensynet til den frie flyten av varer og tjenester direktivet skal ivareta, og i forlengelsen av dette den frie konkurransen. Dette er blant EUs grunnpilarer, og kan begrunne hvorfor totalharmonisering er valgt som virkemiddel.

Det at varemerkedirektivet er et totalharmoniseringsdirektiv har den grunnleggende implikasjonen at alle landene som omfattes i prinsippet skal ha likelydende regler. I motsetning til ved minimumsdirektiver, er det ikke rom for verken strengere eller mindre strenge regler. Rettsenheten skal være total på direktivets område.<sup>12</sup> Varemerkedirektivet tolkes med utgangspunkt i en naturlig språklig forståelse av ordlyden.<sup>13</sup> Imidlertid er det slik at EUDomstolen gjennom sin praksis legger en særlig vekt på formålet både til det enkelte direktivet og enheten innenfor EU. Det legges imidlertid opp til en autonom tolkning av direktiver, slik at samme ordlyd i andre direktiver eller lovttekster ikke automatisk kan tillegges den samme betydningen.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Se innledningen til Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) s. 5.

<sup>11</sup> Varemerkedirektivets fortale betraktning 10.

<sup>12</sup> Arnesen (2009) s. 20.

<sup>13</sup> Stenvik (2011) s. 30.

<sup>14</sup> Stenvik (2011) 31.



Høyesterett har i tilknytning til den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) uttalt at ”det følger av disse [tidligere nevnte høyesterettsdommer] at ved anvendelsen av reglene i EMK skal norske domstoler foreta en selvstendig tolkning av konvensjonen. Herunder skal de benytte samme metode som EMD”, jf. Rt. 2005 s. 833 (uskyldspresumpsjonen).<sup>15</sup> *Arnesen* og *Stenvik* fremholder at det samme må gjelde for tolkning av EU-direktiver, og at spørsmål bør søkes løst slik man tror EFTA- og EU-domstolen ville gjort det.<sup>16</sup> Dersom det er betydelig tolkningstvil, kan norske domstoler gjøre bruk av muligheten til å forelegge spørsmål for EFTA-domstolen, jf. domstolslovens § 51a. Dette innebærer at norske rettsanvendere bør utvise noe tilbakeholdenhet med å tolke direktivet for dynamisk utfra formålsbetraktninger.<sup>17</sup>

Praksis omkring direktivet spiller imidlertid en vel så praktisk rolle som direktivteksten selv. *Stenvik* fremhever at det er praksis som gjennomfører rettsenheten, ikke ordlyden i direktivet.<sup>18</sup> *Stene* peker på at rettsanvendelsen i dag stort sett går ut på å kartlegge retningslinjene fra EU-domstolen, fremfor tradisjonell rettskildelære med vekt på ordlyd og forarbeider.<sup>19</sup> Det er heller ikke uvanlig at EU-domstolen gjennom sin formålstolkning fjerner seg fra ordlydens naturlige forståelse, slik at denne ikke ukritisk kan legges til grunn.<sup>20</sup>

I utgangspunktet er det kun avgjørelser avsagt av EU-domstolen (tidligere EF-domstolen) før EØS-avtalens undertegning som er bindende for Norge, jf. EØS-avtalens art 6 jf. art 2a og EØS loven § 1. Høyesterett har imidlertid gjennom sin praksis nyansert dette, og i Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON) uttaler førstvoterende: ”relevant EF-praksis er yngre enn 2.mai 1992 og er derfor ikke formelt bindende for Norge i henhold til EØS-avtalens art 6, men det er på det rene at slik praksis uansett skal tillegges stor vekt ved tolkningen av norsk rett”.<sup>21</sup> Etter dette må det være klart at også praksis fra tiden etter EØS-avtalen er relevant når det kommer til denne type direktiver.

---

<sup>15</sup> Premiss 45.

<sup>16</sup> Arnesen (2009) s. 26.

<sup>17</sup> Arnesen (2009) s. 26.

<sup>18</sup> Stenvik (2011) s. 31.

<sup>19</sup> Stene (2008) s. 90.

<sup>20</sup> Arnesen (2009) s. 27.

<sup>21</sup> Se dommens side 396.

Siden varemerkedirektivet er en så sentral rettskilde, vil også praksis fra EU-domstolen omkring direktivet tillegges en relativt stor vekt i forhold til eventuelle andre rettskilder på området. Tilsvarende hva som gjelder for norske rettsavgjørelser, vil praksis fra øverste organ ha størst vekt. Men hvor slik ikke finnes, legger man gjerne mer vekt på lavere instanser. Som eksempel kan nevnes at førstvoterende i Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON), etter å ha slått fast at det ikke fantes avgjørelser om den relevante bestemmelsen fra EU-domstolen, går over til å gjennomgå praksis fra EU-retten.

Forordningen om Felleskapsvaremerker (207/2009) oppstiller omtrent identiske vilkår med varemerkedirektivet. Høyesterett har i Rt. 2002 s.391 (GULE SIDER) uttalt at også praksis om forordningen er relevant for tolkning av norsk rett, selv om Norge ikke er bundet av forordningen: ”fordi vilkårene er identiske og fordi det for begge regelsett er EF-domstolen som har det siste ord, finner jeg det klart at praksis knyttet til denne forordningen er relevant ved tolkningen av varemerkeloven”.<sup>22</sup> Enkelte av dommene jeg henviser til i oppgaven angår vilkår i forordningen og ikke varemerkedirektivet, men på grunnlag av Høyesteretts uttalelser anser jeg de likevel for relevante.

### **2.3 Forvaltningspraksis**

Når det kommer til varemerkerettens område, havner det store antallet saker ikke i det ordinære rettssystemet. Det finnes derfor relativt få dommer som angår varemerker sammenholdt med antall saker som behandles av Patentstyret som er registreringsmyndigheten, jf. patentstyreloven § 1. Dette innebærer at det er mange vurderinger som ikke har fått noen endelig avklaring ved domstolene. Praksis fra andre myndigheter enn domstolene står rettskildemesig i en annen stilling. Etter tradisjonell rettskildelære er registreringspraksis en relevant rettskilde, men den har ikke så stor vekt.<sup>23</sup> I forhold til denne oppgavens tema er det imidlertid enkelte hensyn som må poengteres.

Patentstyret behandler registreringssøknader i første instans, jf. vml. § 12 jf. patentstyreloven § 1. Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) (tidligere Patentstyrets 2. avdeling) er et

---

<sup>22</sup> Se dommens side 396.

<sup>23</sup> Eckhoff (1997) s. 233-234.

uavhengig organ opprettet i medhold av patentstyreloven § 3, for å behandle klager på Patentstyrets avgjørelser.<sup>24</sup> KFIRs avgjørelser kan igjen bringes inn for de ordinære domstolene. Domstolene er ikke bundet av registreringsmyndighetenes praksis, men slik praksis tillegges erfaringsmessig stor vekt.<sup>25</sup> Særlig tillegges registreringspraksisen vekt om den er langvarig, konsekvent, rimelig og utført av særlig kyndige. Rettskildebildet forøvrig vil også være av betydning.<sup>26</sup> Medlemmene i klagenemnda er stort sett jurister, og både leder og nestleder må oppfylle kravene til dommere, jf. patentstyreloven § 3 (3). Et annet moment som kan tale for å gi slik praksis en viss vekt, er at de fleste sakene ikke kommer til domstolene, men stopper etter behandling hos KFIR. I slike tilfeller er gjerne domstolene mer tilbøyelige til å legge vekt på forvaltningspraksis, men dette beror også på hvordan domstolene vurderer praksisen. Det skal mindre til at praksis blir avgjørende dersom den støtter et syn som fremkommer i lovtekst eller forarbeider, enn om praksisen representerer et avvik.<sup>27</sup> Her kan det nevnes at førstvoterende i Rt. 2003 s. 391 (GOD MORGON) viste til uttalelser fra Patentstyrets 2. avdeling som støtte for sin tolkning av vml. § 14 (1).<sup>28</sup>

I Rt. 1995 s. 1908 (Mozell) uttalte Høyesterett seg om prøvingsadgangen av registreringsmyndighetenes skjønn. Konklusjonen var at skjønnet er lovbundet, og at det er full prøvingsadgang for domstolene. Førstvoterende sier også at de ikke vil vise samme tilbakeholdenhet med prøvingen når det kommer til varemerker som ved patenter fordi:

”Jeg antar at de hensyn som ligger til grunn for uttalelsen [om begrensing av prøving av patenter], vanligvis ikke kan ha samme vekt i varemerkesaker hvor de faktiske sider ved avgjørelsesemaene ofte vil være lettere tilgjengelige for domstolene, og hvor spørsmålenes rettslige preg kan være sterkere.”<sup>29</sup>

Det må etter dette legges til grunn at domstolene ikke viker tilbake for å prøve alle sider ved registreringskjønnet. Dette tilsier at man i alle tilfeller bør vise forsiktighet med å tillegge registreringspraksis som ikke har blitt bekreftet av en høyere instans altfor mye vekt.

---

<sup>24</sup> I motsetning til hos mange andre forvaltningsorganer er all praksis fra både Patentstyret og KFIR offentlig tilgjengelig. Patentstyrets korrespondanse er tilgjengelig på deres nettside [www.patentstyret.no](http://www.patentstyret.no), mens KFIRs avgjørelser publiseres på [www.kfir.no](http://www.kfir.no).

<sup>25</sup> Stene (2009) s. 93.

<sup>26</sup> Eckhoff (1997) s. 233-234.

<sup>27</sup> Eckhoff (1997) s. 234.

<sup>28</sup> Se side 396.

<sup>29</sup> Se side 1914.

## 3 Grunnleggende utgangspunkter

### 3.1 Oversikt

Problemstillingene oppgaven reiser angår hovedsakelig varemerkeretten. Imidlertid utgjør opphavsretten bakgrunnen for forståelsen av problemstillingene som reises i oppgaven. Jeg vil derfor først kort redegjøre for opphavsrettens vilkår og begrunnelse for å plassere problemstillingene i en større kontekst. Deretter vil jeg gjennomgå varemerkerettens begrunnelser og formål samt de generelle vilkårene for varemerkeregistrering.

### 3.2 Opphavsretten

Opphavsrettens gjenstand er etter åvl. § 1 de litterære og kunstneriske verk, men slik at begrepene må tolkes videre enn en normal språklig forståelse, jf. eksemplifiseringen i § 1 (2) nr 1-13. Begrepet inkluderer således malerier, skjønnlitteratur og skulpturer, men omfatter også dataprogrammer, filmer, musikk, fotografier og mye mer. Opphavsretten gir en opphavsmann en utstrakt enerett, både ved selv å forføye over verket og ved å forby andres bruk, jf. § åvl. 2. Eneretten er tidsbegrenset til skaperens livstid pluss 70 år, jf. åvl. § 40.

Begrunnelsen for å gi skaperen opphavsrett til sitt verk er delt mellom en samfunnsøkonomisk- og en naturrettslig belønningstankegang. Etter den naturrettslige belønningstankegangen vil man sikre opphavsmannen en belønning for innsatsen som er lagt ned i å skape verket. Rimelighetshensyn taler i så måte for å gi opphavsmannen visse rettigheter til sine frembringelser, samt å sikre kompensasjon for innsatsen.<sup>30</sup> Etter den samfunnsøkonomiske tankegangen skaper opphavsrettens enerett et incitament til fortsatt kulturell produksjon, noe samfunnet ser seg tjent med. Samfunnet ville ikke være tjent med en situasjon der man bare kopierer gamle verk. Utfra samme tankegang er heller ikke samfunnet tjent med en beskyttelse som er så sterk at det å skape nye verk blir så vanskelig at flere vil avstå.<sup>31</sup> I Norge har vi tradisjonelt belønningstankegangen vært fremtredende, men også den samfunnsøkonomiske teorien har hatt sin plass, særlig når det kommer til de nærstående rettighetene i åvl. kap. 5.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Rognstad (2009) s. 31.

<sup>31</sup> Rognstad (2009) s. 32- 33.

<sup>32</sup> Rognstad (2009) s. 34.

*Helset* synes imidlertid den senere tiden å spore et skift mot mer samfunnsøkonomisk argumentasjon i Norge også innenfor opphavsretten.<sup>33</sup>

Disse teoriene tilsier at det bør eksistere opphavsrett for å stimulere kulturell produksjon, og at eneretten bør være relativt omfattende. Men også allmennhetens interesse i og behov for tilgang til verk må hensyntas.<sup>34</sup> Dette taler for at opphavsretten må underlegges begrensninger i tid og rom. Hvordan man skal finne denne balansen mellom hensynet til opphavsmannen og allmennheten gir de overnevnte teorier ikke noe klart svar på, og vil stor grad være opp til rettspolitiske avveininger. I åndsverksloven oppstilles det en rekke fribruks- og låneregler som innebærer begrensninger i omfanget av opphavsmannens enerett. Omfanget av eneretten etter åndsverksloven vil bli nærmere behandlet i oppgavens punkt 5.2.

Vilkårene for å oppnå opphavsrettslig vern finnes i åvl. § 1. Det må være en «frembringelse på det kunstneriske, litterære eller vitenskapelige området» som oppfyller kravet til verkshøyde.<sup>35</sup> At noe må være skapt på det kunstneriske, litterære eller vitenskapelige området skaper sjeldent tvil. Formuleringen fungerer først og fremst som assosiasjonsbærer for hva som kan dekkes av opphavsretten og en avgrensning mot blant annet oppdagelser, rent tekniske frembringelser og kopier.<sup>36</sup> Opphavsrettslig vern oppnås fra verket er skapt og det er ikke nødvendig med noen form for registrering, jf. åvl. § 1.<sup>37</sup>

Verkshøydekravet trekker den nedre grensen for hva som beskyttes av opphavsretten. Gjennom praksis er ikke terskelen for verkshøyde satt særlig høyt.<sup>38</sup> *Knoph* formulerte vilkåret som at frembringelsen må gi uttrykk for en «original og individuelt preget skapende åndsinn-

---

<sup>33</sup> Helset (2009) s. 62.

<sup>34</sup> Reimers (2009) s. 426.

<sup>35</sup> Kravet til verkshøyde fremkommer ikke direkte i lovteksten, men ligger implisitt i formuleringen ”skaper et åndsverk”.

<sup>36</sup> Rognstad (2009) s. 81.

<sup>37</sup> Etter Bern-konvensjonens artikkel 5 (2) er det heller ikke tillatt med noen form for registreringsvilkår (”formality”) for opphavsrettslig vern.

<sup>38</sup> Et nyere eksempel er Rt 2007 s. 1329 «Huldra i Kjosfossen. Her var ikke vilkåret om verkshøyde oppfylt, men førstvoterendes uttalelser tyder på at det var tett opp til den nedre grense, og denne må dermed sies å ligge forholdsvis lavt.

sats». <sup>39</sup> Formuleringen er gjentatt i både forarbeider og høyesterettspraksis, og må anses som festnet. <sup>40</sup> I denne formuleringen ligger at verket må skapes av et fysisk individ, men det er ikke krav til bevissthet eller myndighet/kompetanse. <sup>41</sup> I verkshøydekravet ligger en avgrensning mot de rene kopier og reproduksjoner, men det er høyde for at kunstnere lar seg påvirke av hverandre. Det oppstilles ikke noe subjektivt nyhetskrav tilsvarende nyhetskravet i patent- og designretten. Det foretas heller ingen kvalitativ vurdering av arbeidet.

Vernetidens lengde fremkommer i åvl. § 40, og er satt til skaperens levetid og 70 år etter dennes død. Vernetiden regnes utfra forenklingshensyn fra utløpet opphavsmannens dødsår, og ikke fra dødsdatoen. <sup>42</sup> Dette innebærer at verk skapt av en opphavsmann som døde i 1943 falt i det fri 1 januar 2014, uavhengig av når på året vedkommende døde. Det spiller dermed ingen rolle når verket ble skapt, og et tidlig verk vil i praksis være vernet i flere år enn et sent verk skapt av samme opphavsmann.

Vernetidens lengde er satt som en avveining mellom hensynet til kunstneren og allmennheten. En for sterk opphavsrett/for lang vernetid er samfunnet like lite tjent med som en for kort/for svak opphavsrett. For å sikre fortsatte kulturelle frembringelser har samfunnet interesse av en sterk opphavsrett, men der det blir interessestrid må allmennheten gå foran. <sup>43</sup> Men tidsbegrensningen av eneretten skal gjøre det mindre inngripende ovenfor allmennheten med en omfattende enerett.

EUs vernetidsdirektiv (dir. 2006/116/EF) førte til en utvidelse av vernetiden utfra en justering mot økt forventet levetid (for etterkommere), jf. Vernetidsdirektivets fortale punkt 6. <sup>44</sup> Vernetiden ble etter dette fastsatt til skaperens livstid pluss 70 år mot tidligere 50 år, jf. Vernetidsdirektivets artikkel 1. Direktivet harmonisert vernetiden i alle EU og EØS landene for å sikre det indre marked. Flere land utenfor EU opprettholdt imidlertid minimumsstandarden på skaperens levetid pluss 50 år, jf. Bern-konvensjonens art. 7(1) og 7(5) og TRIPS avtalens art. 12.

---

<sup>39</sup> Knoph (1936) s. 64.

<sup>40</sup> Se for eksempel Rt.2007 s. 1329 «Huldra i Kjosfossen» og Ot. Prp. Nr. 26 (1959-60) s. 12.

<sup>41</sup> Rognstad (2009) s. 78.

<sup>42</sup> Rognstad (2009) s. 329.

<sup>43</sup> Rognstad (2009) s. 27.

<sup>44</sup> Vernetiden skal sikre skaperens etterkommere i to generasjoner, jf. Riis (1996) s. 105.

Dette spriket innebærer at verk skapt av borgere fra land som kun oppfyller Bern konvensjonens minimumsstandard kun får 50 år vernetid også i Norge, jf. prinsippet om materiell gjensidighet i, som uttrykt i forskrift til åndsverksloven § 6-3 jf. 6-2. Borgere av EØS stater gis full vernetid på 70 år også i Norge.<sup>45</sup> Det samme gjelder andre land som også har innført lengre vernetid en minimum. Når det kommer til utenlandske verk må man derfor være ekstra oppmerksom ved fastleggelsen av vernetiden.

### **3.3 Varemerkeretten**

#### **3.3.1 Begrunnelse og funksjon**

Hva et varemerke er, defineres ikke i varemerkeloven. Men utfra ordlyden i § 2 kan man utlede at det er et tegn som skal fungere som kjennetegn for en vare eller tjeneste. Varemerkeloven § 2 (1) sier at ”alle slags tegn” kan være et varemerke, såfremt de er ”egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres”. I bestemmelsen gjøres det en eksemplifisering av tegn som kan være varemerker der de vanligste klassene nevnes. De tradisjonelle varemerkeformene er ord, figurer eller tredimensjonale merker, og ulike kombinasjoner av disse. Imidlertid kan varemerket også bestå av mer utradisjonelle ”tegn” som duft, lyd, bevegelige merker og smak. En annen ting er at også slike tegn må oppfylle de normale registreringsvilkårene, jf. § 14.

Varemerkeretten skal sikre at konkurrentene på et marked konkurrerer på en lojal måte. Markedsøkonomien forutsetter at det skal være konkurranse mellom aktørene, men denne skal ikke skje ved bruk av villedende og illojale teknikker, derimot ved lojal konkurranse på for eksempel pris og kvalitet.<sup>46</sup>

I Rt. 2012 s.1062 (TRIPP TRAPP) fremhever førstvoterende ”varemerkets evne til å fungere som kommersiell opprinnelsesgaranti” som en viktig interesse varemerkeretten skal ivareta.<sup>47</sup>

I fortalen til varemerkedirektivet fremheves også denne funksjonen som den viktigste, og det er senere gjentatt i flere dommer fra EU-domstolen.<sup>48</sup> Garantifunksjonen innebærer blant an-

---

<sup>45</sup> Rognstad (2009) s. 330.

<sup>46</sup> Kocktvedgaard (2005) s. 351.

<sup>47</sup> Se Premiss 102.

<sup>48</sup> Se fortalens 11. Betraktning, og for eksempel C-206/01 (Arsenal).

net at merket må ha adskillende evne, slik at forbrukeren kan skille mellom varer og tjenester fra ulike aktører og dermed ikke bli villedet i sitt valg. I den senere tid har flere EU-dommer også pekt på andre beskyttelsesverdige funksjoner hos varemerket. I C-323/09 (Interflora) fremheves reklamefunksjonen og investeringsfunksjonen i tillegg til opprinnelsesgarantifunksjonen.<sup>49</sup> Stenvik anser det som en trend i tiden at man legger større vekt på disse funksjonene ved varemerket.<sup>50</sup> I motsetning til verk har ikke varemerker nødvendigvis noen selvstendig verdi løsrevet fra ervervsituasjonen.<sup>51</sup> Det er først når merket brukes som et kjennetegn for en bedrift eller vare at verdien oppstår. Det kan ligge stor verdi i et merkes evne til å formidle et spesifikt image eller goodwill hos en kundekrets.<sup>52</sup> Da snakker man om merker med egenverdi.<sup>53</sup> Mange store kjente varemerker, som eksempelvis Coca Cola og Ferrari, har oppnådd en betydelig egenverdi. Dette gjør at de kan sikre seg stor omsetning gjennom salg av ulike typer produkter, som ofte ikke er relaterte til originalproduktene, med store logoer - såkalt ”trade mark merchandising”.<sup>54</sup>

For varemerkeretten er det ingen vernetid begrenset til et visst antall år, og den kan i teorien vare evig. Etter vml. § 32 får man beskyttelse for 10 år av gangen, men slik at det ikke er restriksjoner på antall ganger varemerket kan fornyes. Det er innenfor varemerkeretten ingen samfunnsmessige hensyn som taler for tidsbegrensing på samme måte som for opphavsretten.<sup>55</sup> Utløp av varemerkeretten vil derimot heller skape forvirring hos forbrukerne og legge til rette for illojal konkurranse.<sup>56</sup> Men rent faktisk begrenses retten i tid ved at det oppstilles en bruksplikt, jf. vml. § 37.

### **3.3.2 Vilkår for registrering av varemerke**

Vilkårene for registrering følger av varemerkelovens § 14 (1): ”Et varemerke som skal registreres må bestå av et tegn som kan beskyttes etter § 2 og som kan gjengis grafisk. Det må ha

---

<sup>49</sup> Se premiss 43-44 og 53-54.

<sup>50</sup> Stenvik (2011) s. 26.

<sup>51</sup> Koktvedgaard (2005) s. 351.

<sup>52</sup> Stene (2009) s. 88.

<sup>53</sup> Riis (1996) s. 65 og Koktvedgaard (2005) s. 352.

<sup>54</sup> Stenvik (2011) s. 27.

<sup>55</sup> Helset (2009) s. 45.

<sup>56</sup> Koktvedgaard (2005) s. 25.



særpreg som kjennetegn for de varer eller tjenester det gjelder”. Det er altså tale om to grunnvilkår.

For det første, må merket kunne gjengis ”grafisk”. For bilder, skulpturer, litterære verk og andre liknende klassiske verkstyper byr dette vilkåret ikke på problemer. Men for de mer utradisjonelle varemerketyperne kan det oppstå vansker. OHIM tillot en periode forholdsvis mange mer utradisjonelle merker, men EU-domstolen har justert på denne praksisen gjennom klargjøringer av kravet til hva som er tilstrekkelig gjengivelse.<sup>57</sup> I EU-domstolens avgjørelse i C-273/00 (Sieckmann), som gjaldt et duftmerke, er det presisert at ikke-visuelle varemerker kun kan registreres dersom gjengivelsen er klar, presis, uttømmende, lett tilgjengelig, forståelig, holdbar og objektiv.<sup>58</sup> Duftprøver og kjemiske formler ble ikke ansett å oppfylle kravet.<sup>59</sup> Noter anses som tilstrekkelig presis gjengivelse av musikk etter avgjørelsen i C-283/01 (Shield Mark), mens det for lyd fremdeles er noe mer uavklart hvorvidt det finnes tilstrekkelig presise gjengivelsesmetoder.<sup>60</sup>

For det andre, må merket ha særpreg som kjennetegn. Dette vilkåret omtales gjerne også som vilkåret om distinktivitet. Kravet er helt grunnleggende, og innebærer en vurdering av merkets egnethet som kjennetegn. Varemerket skal egne seg til å skille varer fra en produsent fra de fra en annen. Det er med andre ord ikke kun merket som sådan som må vurderes, men hvordan det vil fungere som individualiseringsmiddel for varer. Innbakt i distinktivitetsbegrepet ligger at merket må ha særpreg og det ikke må være deskriptivt.<sup>61</sup> Det er særlig særpregsvilkåret som velkjente verk kan ha problemer med å oppfylle. Dette tas opp i punkt 4.3.

### **3.3.3 Registreringshindringene**

I tillegg til vilkårene i vml. § 14 (1) er det i varemerkeloven listet opp flere registreringshindringer. De ulike registreringshindringene skal blant annet stenge for at man oppnår et utvidet vern i forhold til patenter, designrett og opphavsrett. Det er for eksempel ikke tillatt å registre-

---

<sup>57</sup> Stenvik (2011) s. 19.

<sup>58</sup> Premiss 45-55.

<sup>59</sup> Premiss 59-72.

<sup>60</sup> Stenvik (2011) s. 19.

<sup>61</sup> Stenvik (2011) s. 54.

re en form som utelukkende gjenspeiler funksjonen, jf. vml. § 2 (2) 1. alternativ. Om man vil ha beskyttelse for en slik form, må man gå veien om patent eller designrett. Varemerkeretten skal kun beskytte varemerkesiden av et tegn. I C-299/99 (Phillips) som gjaldt varemerkeregistrering av et barbermaskinhode, ble registrering nektet basert på at funksjonen betinget formen.<sup>62</sup>

Vernetid i seg selv kan også være en registreringshindring, jf § 16 d) som bestemmer at ” Et varemerke kan ikke registreres uten samtykke av vedkommende rettighetshaver hvis [...] merket inneholder noe som er egnet til å oppfattes som [...] krenker en annens rett her i riket til et åndsverk”. Man kan dermed ikke uten samtykke få registrert et varemerke dersom det strider mot en etablert opphavsrett. Siden opphavsmannen motsetningsvis fritt kan registrere sitt verk, retter begrensningen seg mot andre enn innehaver av opphavsretten. Etter ordlyden ”krenker annens rett” må det oppfattes dithen at denne registreringshindringen kun gjelder så lenge retten består. Det ble i forbindelse med vedtagelsen av bestemmelsen diskutert om man skulle ta med utnyttelse av verk også etter utløpet av vernetiden. Komiteen uttalte i sin innstilling til Stortinget:

”Man har i de nordiske komitéer drøftet om man ikke for så vidt litterære og kunstneriske verker angår, burde gå noe videre og la registreringsforbudet gjelde pietetsløs utnyttelse av slike verker også etter vernetidens opphør. Man har imidlertid ikke funnet tilstrekkelig grunn til å foreslå innført en slik særregel i varemerkeloven. Grovere misbruk vil vel være «egnet til å vekke forargelse» og således kunne rammes av bestemmelsen i § 14 nr. 1.”<sup>63</sup>

Denne problemstillingen ble ikke tatt opp igjen i den videre prosessen, og loven ble vedtatt i en form som stort sett tilsvarende den vi har i dag. Synspunktet har heller ikke blitt tatt opp igjen ved senere lovrevisjoner eller i avgjørelser, noe som kan tale for at begrunnelsen fremdeles har gyldighet. Bestemmelsen må dermed forstås å gjelde kun så lenge opphavsretten er i behold.<sup>64</sup> Imidlertid kan den begrunne hvorfor en del opphavsmenn velger å søke om slik registrering rett før vernetiden går ut. I et slik tilfelle sikres deres søknad prioritert, siden andre søknader blir avvist, jf. vml. § 7 jf. §16 d).

---

<sup>62</sup> Se særlig dommens premiss 78.

<sup>63</sup> NUT 1958:1 s. 37.

<sup>64</sup> Stene (2009) s. 139.

### 3.4 Rettighetene består side om side

Opphavsretten beskytter skaperens åndsinnset, og både den økonomiske og de ideelle sidene.<sup>65</sup> Varemerkeretten sikrer den kommersielle opprinnelsen til varer og tjenester, og skal sørge for at forbrukerne ikke blir villedet. Opphavsretten og varemerkeretten sikrer på dette vise to ulike sider ved et verk/merke. Opphavsretten er en personlig rettighet som tilligger den som har skapt verket. Mens varemerkeretten er et virkemiddel for å sikre lojal konkurranse mellom næringsdrivende.

Svaret på spørsmålet om forholdet mellom rettighetene er i teorien ganske enkelt: Det er ikke noe i veien for at man kan kumulerer flere rettigheter i en og samme gjenstand.<sup>66</sup> Her er Tripp Trapp-stolen et illustrerende eksempel. Stolen ble beskyttet fra starten av som patent etter patentlovens regler. Senere registrerte Stokke AS formen, navnet og et slagord som varemerke jf. vml. § 14.<sup>67</sup> Det ble også konstatert i Rt. 2012 s. 1062 (Tripp trapp) at stolen var et åndsverk som nøy opphavsrettsbeskyttelse. *Helset* mener det er trolig at stolen også ville oppnådd mønsterbeskyttelse etter designlovens regler dersom man fra starten av hadde søkt om dette.<sup>68</sup>

Som et uttrykk for adgangen til kumulasjon, kan man se varemerkelovens § 16 d), som ble behandlet i punkt. 3.3.3. Gjennom denne bestemmelsen støtter varemerkeloven opp om opphavsretten. Reglene om samtykke hensyntar den eneretten en rettighetshaver har fått etter åvl. § 2. Men dersom samtykke etter § 16 d) gis, er det i prinsippet ikke noe i veien for at et verk kan registreres som et varemerke. På denne måten erkjenner dermed varemerkeloven at de to rettighetssettene kan eksistere i samme merke side om side. Samtidig er det slik at et verk, i likhet med andre merker, må oppfylle de alminnelige registreringsvilkårene i vml. § 14 for å kunne registreres som et varemerkemerke. Det er ikke automatisk slik at man får registrere et verk som et varemerke bare fordi man har rettighetshavers samtykke.

---

<sup>65</sup> Rognstad (2009) s. 32.

<sup>66</sup> Helset (2009) s. 48.

<sup>67</sup> "Stolen som vokser med barnet" er et registret varemerke for Stokke, se reg. nr. 245908.

<sup>68</sup> Helset (2009) s. 52.

Så lenge et verk er vernet av opphavsretten, vil eneretten etter åvl. § 2 sml. vml. § 16 d), gi tilstrekkelig beskyttelse mot varemerkeregistreringer fra andre aktører. Oppgaven omhandler situasjonen der vernetiden er gått ut, eller er i ferd med å gå ut. Det er først i denne situasjonen at problemstillingen om registrering av velkjente verk kommer på spissen, da det først nå åpnes også for at utenforstående kan registrere verket som varemerke. Når det handler om et velkjent verk, kan det videre tenkes at flere er interesserte i å benytte samme merke, slik at hovedregelen om først-i-tid-best-i-rett gjelder ved registreringen, jf. vml. § 7.

Det er også verd å merke seg at dette problemet først og fremst vil komme på spissen for eldre verk som nå faller i det fri. Det er i dagens samfunn større fokus på rettighetsbeskyttelse og mulighetene som ligger der når man skaper et verk. Såkalte ”spin-off”-produkter er blitt mer og mer vanlig, og det ligger store kommersielle muligheter i disse. Det er også her konfliktene ofte oppstår, noe som var tilfelle i for eksempel LB-2004-6608 (Jul i Blåfjell).

For velkjente verk får spørsmålet i tillegg en følelsesmessig dimensjon, siden mange vil mene at slike verk er en del av en felles kulturarv. Det vil derfor lettere kunne stride mot felleskapsfølelsen at noen skal tilkjennes en enerett i et slik verk. Slike følelser i samfunnet er ikke direkte rettslige relevante argumenter, men i bestemmelser som henviser til dynamiske rettslige standarder kan de komme inn som et moment. Her kan det nevnes vml. § 15 (1) a) som henviser til ”offentlige interesser” og markedsføringslovens § 2 som viser til ”allmenne etikk- og moraloppfatninger”.

*Torvund* har gitt uttrykk for at registrering av verk bør nektes fordi det vil være et forsøk på å omgå utløpet av vernetiden: ”Patentstyret bør si nei til registrering så sant de kan, fordi dette er et så åpenbart forsøk på å omgå den opphavsrettslige vernetid. Det vil være varemerkeregistrering i en form for omgåelseshensikt som må kunne kalles rettsmisbruk”.<sup>69</sup> Dersom rettighetene eksisterer side om side vil ikke nektelse eller ikke-nektelse kunne begrunnes utfra en slik tankegang. Som selvstendige sett av rettigheter må en eventuell nektelse av registrering begrunnes i at merket ikke oppfyller registreringsvilkårene i vml. § 14. Hvorvidt man ved registrering kan oppnå en enerett som er sammenliknbar med opphavsretten vil bli diskutert

---

<sup>69</sup> se Torvunds blogg: <http://blogg.torvund.net/2014/01/05/bor-opphavsrettslig-vernetid-kunne-forlenges-ved-varemerkeregistrering/> [lesedato 25.03.2014].

under punkt 5. Igjen kan Tripp Trapp-stolen tjene som illustrasjon siden den er både varemerke- og opphavsrettsbeskyttet, jf. Rt. 2012 s. 1062 (Tripp Trapp). Det må være helt klart at varemerkeretten ikke vil bli påvirket av utløpet av opphavsretten i fremtiden. En slik tolkning av varemerkeretten har ikke støtte i lovtekst eller praksis. Som fremhevet av *Koktvedgaard* vil også en slik tidsmessig avgrensing av varemerkeretten kun føre til forvirring i omsetningskretsen, noe som er i strid med formålet med varemerkeretten.<sup>70</sup>

Når varemerkeretten og opphavsretten retter seg mot ulike sider ved et verk, og eksisterer uavhengig av hverandre må man ved spørsmålet om registrering først og fremst konstatere hvorvidt registreringsvilkårene i vml. § 14 er oppfylt. Opphavsretten kommer da kun inn som et moment under vml. § 16 d). Når opphavsretten utløper vil det ikke medføre andre endringer i forhold til varemerkeretten enn at det nå åpnes for at enhver nå kan søke varemerkeregistrering. Men det *totale* beskyttelsesomfanget kan endre seg ved vernetidens utløp, selv om rettighetshaver registrerer verket som et varemerke, dette er temaet i under punkt 5.

## **4 De særlige registreringsproblemene for velkjente verk.**

### **4.1 Bakgrunn**

For velkjente verk vil enkelte deler av registreringsvilkårene som nevnt i punkt 3.3. kunne skape på problemer. Særlig gjelder dette vilkåret om særpreg. De ulike vilkårene og problemene for de velkjente verkene vil bli drøftet her.

### **4.2 Ulike verkstyper**

Det er ikke gitt at alle verkstyper vil kunne benyttes som varemerker. De alminnelige vilkårene for registrering må oppfylles, jf. vml. § 14. En roman kan tjene som illustrasjon: Hele romanen kan ikke registreres som et varemerke, da boken som sådan ikke oppfyller registreringsvilkårene. Romanen er ikke egnet til å ”skille varer og tjenester fra en produsent fra en annens” etter vml. § 2, og det vil heller ikke være særlig praktisk med et varemerke som er en hel bok. Imidlertid kan man tenke seg at et sitat eller en slagordsaktig setning fra en bok kan

---

<sup>70</sup> Koktvedgaard (2005) s. 25.

registreres, jf. vml. § 2: ”slagord”, og det er flere eksempler på at man har registrert navn på fiktive litterære figurer og -steder som varemerker. Fra nyere tid kan nevnes ”Pippi Langstrømpe”, ”Harry Potter” og ”Gorgoroth”.<sup>71</sup> Tittelen på boken kan også registreres, men kun med samtykke fra opphavsrettshaver så lenge vernetiden gjelder, jf. § 16 d). Navnet på forfatteren kan registreres som varemerke dersom vedkommende er ”forlengst avdød”, jf. vml. § 16 c).

Det er åpnet for at varemerker kan bestå av både tradisjonelle og mer utradisjonelle former. Dette gjør at flere typer verk kan tenkes registrert, men vilkårene om grafisk gjengivelse og distinktivitet må likevel oppfylles, jf. vml. § 14.<sup>72</sup> Overført til verk, kan man tenke seg at utdrag av et musikalsk verk kan registreres som varemerke i form av noter, mens verk bestående av sammensetninger av andre lyder vil møte på problemer, jf vilkårene i C-273/00 (Sieckmann). Når det kommer til installasjoner av ulik art vil slike være vanskeligere å registrere, med mindre man kan overføre de til en form som kan utgjøre et varemerke som oppfyller registreringsvilkårene, jf. vml. § 14 jf. § 2. Billedkunst, skulpturer og liknende tradisjonelle verkstyper kan uten store problemer gjengis grafisk enten gjennom avbildninger eller i mer stilisert form, både som to- og tredimensjonale. For disse verkstypene er det vilkåret om distinktivitet i vml. § 14 som utgjør den vesentlige terskelen for registrering.

### **4.3 Distinktivitet**

Når et verk er av en slik velkjent art som antatt i oppgaven, kan det særlig skape problemer med å oppfylle kravet om særpreg. Det sentrale spørsmålet er hvorvidt verket vil oppfattes som et kjennetegn for varer eller tjenester, eller kun som det opprinnelige verket, typisk i form av den dekorasjon på en vare. Når omsetningskretsen er vant til å se et verk som nettopp et kunstnerisk verk, kan det være vanskelig å få omsetningskretsen til også å oppfatte verket som et varemerke. Her må man ha i minnet garantifunksjonen til varemerkene. Et varemerke må kunne fungere som individualisering for en vare eller tjeneste fra en produsent fremfor fra

---

<sup>71</sup> Henholdsvis reg. nr.: 275549, 209835/209008/206922 og 251726. ”Gorogroth” er det fiktive navnet på en dal i Ringenes Herre-universet. Fiktive navn kan være åndsverk, men vil ikke alltid oppfylle vilkåret om verkshøyde i seg selv.

<sup>72</sup> Stene (2009) s. 96-97.

en annen.<sup>73</sup> Dersom merket kun oppfattes som en gjengivelse et verk og ikke som et varemerke, vil individualiseringsfunksjonen ikke oppnås, og merket mangler dermed det nødvendige særpreget for registrering. Her skiller de velkjente verkene seg fra de mindre kjente. Et lite kjent verk vil lettere oppfattes som et varemerke og ikke som en gjengivelse av verket, fordi gjenkjennelsen som verk ikke vil være så sterk. Det er den sterke gjenkjennelsen av det velkjente verket som et verk som kan begrunne at særpreg ikke oppnås.<sup>74</sup> Jo mer vant omsetningskretsen er til å se på et tegn som et verk, jo vanskeligere vil det trolig være å få den samme kretsen til å oppfatte det som et varemerke.

Som eksempel kan man tenke seg en gjengivelse av maleriet ”Skrik” på en kopp. Dette vil trolig kun oppfattes som en gjengivelse av Munchs mest kjente maleri. Dersom man derimot benytter et av Munchs mindre kjente verk på en kopp vil de fleste ikke relatere dette til Munch på samme måten. Flere av de mindre kjente verkene kan derimot egne seg godt som varemerker. Problemet oppstår når man er så vant til å se et verk som et verk at blikkfangefekten/gjenkjennelseeffekten kun knyttets til denne formen. Varemerkets funksjon som individualiseringsmerke oppfylles ikke dersom merket kun oppfattes som en gjengivelse av et verk eller som dekorasjon.

I utgangspunktet er særpregsvurderingen lik for alle typer varemerker. Dette ble slått fast av EU-domstolen i de forente sakene C-53/01-C-55/01 (Linde) med henvisning til avgjørelsen i C-299/99 (Phillips).<sup>75</sup> Likevel er det slik i praksis at det er enklere å oppnå særpreg for kombinerte merker enn for tredimensjonale, mens ordmerker ligger et sted i mellom. Ordmerker er likevel de mest populære merkene å søke registrering for, da de gir et bredere vern enn de kombinerte merkene. Dette fordi man får enerett til ordet, også i muntlig form, uavhengig av font, farger eller eventuelle figurelementer.<sup>76</sup> Når det kommer til velkjente verk, vil det i alle fall på billedkunstens område være snakk om enten rene figurmerker (kun bildet) eller kombinerte merker (bildet med tilføyelser). Det vil kun være titler og liknende som kan registreres

---

<sup>73</sup> Stene (2009) s. 106.

<sup>74</sup> Se uttalelse fra Patentstyret i brev av 13.04.2014 vedrørende registrering av ordet ”Sinnataggen”. “Sinnataggen” viser her til tittelen på Gustav Vigelands (1869-1943) 83 cm høye bronseskulptur som står i Vigelandsparken.

<sup>75</sup> Se særlig premiss 48-49 og domsslutningen.

<sup>76</sup> Stene (2009) s. 96.

som ordmerker. Gjengivelser av skulpturer og andre tredimensjonale verk kan kun tenkes registrert som tredimensjonale merker eller som figur- eller kombinerte merker.

Når det gjelder problemet med å få omsetningskretsen til å oppfatte verket som et varemerke, kan dette enklere oppnås dersom merket påføres et tillegg – eksempelvis en tekst – som skiller merket fra det opprinnelige verket, eller dersom en kun benytter seg av et utdrag av verket med en ramme rundt. Et konkret eksempel er Manpowers tidligere logo, som besto av Leonardo DaVincis verk ”den vitruviske mann” med påskriften ”MANPOWER” i store typer under. Over verket stod det en kreditering til DaVinci, med note om at tegningen var bearbejdet av Manpower.<sup>77</sup> Her er det nærliggende å anta at tilføyelsene gjorde det mye lettere å oppnå særpreg for dette varemerket. Med slike tilføyelser skal det mer til at omsetningskretsen kun vil oppfatte merket som dekorasjon.

Vurderingen av særpreg skal foretas utfra hvilke klasser det søkes om, jf. § 14 (1) 2.punktum. Dette er av vesentlig betydning, da et merke kan oppnå distinktivitet for noen typer varer, men ikke for andre. For velkjente verk kan det for eksempel være vanskeligere å oppnå særpreg for klasser som ligger nær den opprinnelige formen, contra en klasse som er fjern fra denne. Man må ha individualiseringsfunksjonen i minnet: Dersom verket ikke oppfattes som et varemerke, vil det ikke oppfylle denne funksjonen. Til illustrasjon kan man tenke seg en avbildning av skulpturen ”Sinnataggen”. Det er større fare for at merket oppfattes som en gjengivelse av kunstverket og ikke et varemerke når det kommer til metallarbeider og typiske suvenirer, enn dersom man bruker merket i forbindelse med for eksempel kaffe eller brennevin. En illustrasjon fra registreringspraksis som viser viktigheten av klassebegrensingen er ordmerket ”Superman”, som er registrert for muse- og rottefeller.<sup>78</sup> For denne klassen mente Patentstyrets 2. avdeling at merket ikke var beskrivende, men suggestivt.<sup>79</sup> Dersom det ble søkt registrert for kulturelle artikler, er det ikke sikkert registrering ville blitt godkjent. DC Comics, som er innehaver av opphavsretten til ”Supermann”-tegneseriene, har kun registrert kombinerte merker, og ingen ordmerker. Virkningen av at et merke har særpreg for noen klasser og ikke for andre, er at det skal tillates registrert for de særpregede klassene, jf. vml. § 18. Videre kan

---

<sup>77</sup> Reg. nr. 78309.

<sup>78</sup> Reg. nr. 115855.

<sup>79</sup> PS-1984-5182.



man fra registreringspraksis se at ordmerket ”Skrik” så langt kun er tillatt registrert for klassene 9 (dataprogramvare) og 42 (vitenskapelige og teknologiske tjenester), mens det er søkt for hele 10 klasser.<sup>80</sup>

I tillegg til å ha særpreg, må merket ikke være beskrivende for varene eller tjenestene det søkes registret for, jf. vml. § 14 (2). Dette er en selvstendig nektelsesgrunn, men vurderingen vil i de fleste tilfeller likevel henge sammen med særpregsvurderingen.<sup>81</sup> Man kan tenke seg at tittelen på et velkjent verk kan være beskrivende for varer det angis på, og da særlig for vareklasser som ligger nært opp til den verket originalt er i. Her kan nevnes at ”Oliver Twist” for bøker eller musikalere (kulturelle atikler) kan regnes som beskrivende. Derimot vil merket ikke være beskrivende for bilpleie produkter, og en slik utnyttelse vil heller ikke komme i konflikt med andres naturlige utnyttelse av verket.<sup>82</sup> I KFIRs avgjørelse i sak VM 13/044 (Pippi Langstrømpe) blir dette argumentet avvist for fiktive navn i verket. Nemnda uttaler at de ikke ser at ”det forhold at Pippi Langstrømpe er en godt kjent litterær figur, skulle gjøre varemerket Pippi Langstrømpe beskrivende”.<sup>83</sup>

Distinktiviteten skal vurderes utfra omsetningskretsen for merket. I EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96 (Gut Springheide) uttales det at vurderingstemaet er oppfatningen til gjennomsnittskonsumenteren av de aktuelle varer eller tjenester. Gjennomsnittskonsumenteren antas å være normalt opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. Rt. 2002 s.391 (GOD MOR-GON).<sup>84</sup> Hvorvidt et verk oppfattes som kun et verk og ikke et merke kan variere i ulike omsetningskretser. De fleste *velkjente* verk vil imidlertid være så kjent at de fleste først og fremst vil gjenkjenne verket som et verk. Men igjen kan dette endres jo lengre unna originalformen man flytter seg. Når det kommer til mindre kjente verk, vil dette fort stille seg motsatt. Mange

---

<sup>80</sup> Se reg. nr. 272314 og søknads nr. 201212601. Søknaden om de andre klassene er pr. dags dato ikke endelig avgjort.

<sup>81</sup> Stenvik (2011) s. 56.

<sup>82</sup> ”Oliver Twist” er tittelen på Charles Dickens (1812-1870) kjente bokverk, som senere er omsatt til filmer, musikalere og lignende, samt en hel del spin-off produkter.

<sup>83</sup> KFIR avgjørelse av 10. September 2013, premiss 20. Det ble søkt for klassene 9, 16, 25, 28 og 41. ”Pippi Langstrømpe” er det fiktive navnet på hovedpersonen i en rekke av Astrid Lindgrens (1907-2002) kjente barnebøker.

<sup>84</sup> På side 397.

verk inneholder elementer som gjør det lett gjenkjennelig, og dersom verket ikke er kjent som et verk, kan denne gjenkjennelseeffekten overføres til varemerket. Ordmerket ”Sinnataggen” er etter første uttalelse fra Patentstyret nektet registret for klasse 19 (monumenter), mens det er tillatt registrert for klasse 14 (varer av edle metaller), 16 (papir og papirvarer) og 41 (underholdningsvirksomhet). For monumenter er Patentstyrets argumentasjon at ”Sinnataggen for den norske omsetningskretsen vil være uløselig knyttet til den aktuelle statuen som tittelen på dette verket”.<sup>85</sup>

Friholdelsesbehovet går ut på at en aktør ikke skal gis enerett til bruk av dagligdagse ord og uttrykk som alle produsenter kan ha et legitimt behov for å bruke i sin markedsføring, slik som ”kokesjokolade” og ”frokost”. Friholdelse er ikke en selvstendig nektelsesgrunn, men det kommer inn som et moment ved distinktivitetsvurderingen.<sup>86</sup> Under dette punktet kan det være rom for å ta inn i hensynet til at et verk er falt i det fri, og dermed hensynet til allmennhetens frie bruk. Et sterkt friholdelsesbehov ble brukt som hovedargument for å nekte HERCULES registrert jf, Patentstyrets 2. avdeling i PS-2004-7274. I sak VM 13/044 (Pippi Langstrømpe) synes KFIR å forutsette at ingen andre næringsdrivende enn forvalteren av Astrid Lindgrens rettigheter kan sies å ha et rettmessig behov for å benytte merket i sin markedsføring og derfor var det ikke noen friholdelsesbehov.<sup>87</sup> Nemnda bemerker også at litterære figurer på denne måten skiller seg fra mytologiske jf. PS-2004-7274 (HERCULES). Uttalelsene tyder på at registreringspraksis beveger seg i retning av å tillate flere registreringer, da særlig for fiktive litterære navn. I brev med uttalelser om søknad om registrering av ”Sinnataggen” som tredimensjonalt merke, skriver Patentstyret at de har foretatt en justering av sin praksis etter avgjørelsen i VM 13/044 (Pippi Langstrømpe), men at det samme ikke nødvendigvis endrer holdningen til registrering av konkrete verk.<sup>88</sup> Her kan man i større grad tenke seg at flere enn tidligere rettighetshaver vil ha en legitim interesse i å benytte verket når det er falt i det fri.

---

<sup>85</sup> Brev av 06.03.2014 fra Patentstyret.

<sup>86</sup> se sakene C-191/01 P (DOUBLEMINT) og Rt. 2002 s.391 (GOD MORGON), samt Stenvik, s. 58.

<sup>87</sup> Se premiss 30.

<sup>88</sup> Brev av 13.03.2014 fra Patentstyret.

Særpreget kan endre seg over tid. Man kan tenke seg at verkets gjenkjennelseeffekt som et verk over tid svekkes, og at det lettere vil oppfattes som et kjennetegn. På den annen side kan det også komme perioder med interesse for verket/kunstneren, typisk jubileer og utstillinger, som kan påvirke hvor kjent verket til enhver tid er nettopp som verk. Fra registreringspraksis i EU og Norge kan man se at flere av de store kjente verkene er registrert som varemerker. Her kan det nevnes at er Da Vincis ”Mona Lisa” er registrert i utallige versjoner, som rent figurmerke, ordmerke (tittelen) og kombinert merke. Bildet er brukt i både utsnitt og i sin helhet.<sup>89</sup> ”Mona Lisa” var registrert som ordmerke i Norge for klasse 16 (male- og tegnemateriell, papirvarer) fra 1959 til 2000.<sup>90</sup> Dette til tross for at ”alle” vet at dette er tittelen på et verk. Likevel har det ikke hindret at man har ansett merkene for å ha det fornødne særpreget.<sup>91</sup>

Fra registreringspraksis ser man at drikkevareprodusenten Rosmersholm AS har fått registrert en rekke kjente malerier og navn som sine varemerker, uten at det har utløst noen klagestorm. Et av Krøyers malerier, ”Sommeraften ved Skagens strand”, er nektet registrert, men på bakgrunn av at teksten som er påført maleriet inneholder en geografisk opprinnelsesmarkør (dansk aquavit), jf. vml. § 5 (2) b.<sup>92</sup> Rosmersholm fikk også registrert Wergelands maleri ”Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814”, men dette ble påklaget av Stortinget.<sup>93</sup> Saken kom imidlertid ikke opp til realitetsbehandling, men endte med forlik der merket ble overdratt til Stortinget.<sup>94</sup> Klagen endte dermed uten realitetsvurdering av registreringen, og hva som ville blitt resultatet av en slik behandling er derfor uavklart.

---

<sup>89</sup> Se f.eks. fellsesskapsmerkene OHIM reg nr. 76684914 (Mona Lisa Consulting Inc. – kombinert merke) og reg. nr. 209544 (Mona Lisa - figurmerke).

<sup>90</sup> Reg. nr. 53927.

<sup>91</sup> Registreringsmyndigheten grunngir ikke sine beslutninger med mindre det er kommet innsigelser. Det kan derfor ikke utledes annet fra registreringene enn at vilkårene må anses som oppfylt av registreringsmyndighetene.

<sup>92</sup> Se søknad nr. 201307471, med Patentstyrets uttalelse i brev av 30.01.2014. Peder Severin Krøyer (1851-1909).

<sup>93</sup> Oscar Arnold Wergeland (1844-1910).

<sup>94</sup> Se reg. nr. 272301.

#### 4.4 Tegn som utelukkende ”tilfører varen en betydelig verdi”.

Varemerkelovens § 2 (2) 3. alternativ er en bestemmelse som ikke er så mye brukt, men som har fått ny aktualitet i det siste ved inngivelse av søknad om registrering av flere kjente statuer som tredimensjonale merker. Bestemmelsen innebærer at man ikke kan oppnå varemerkerett for «tegn som utelukkende [...] tilfører varen en betydelig verdi».<sup>95</sup>

Det som rammes er tilfeller der formgivning eller innpakning gir verdien på varen. Uten denne formgivningen ville varen hatt en nærmest ubetydelig verdi. Regelen har sin begrunnelse i det som *Koktvedgaard* uttrykker som at ”varen ikke kan være sitt eget varemerke”.<sup>96</sup> I dette ligger det at man ikke skal få beskyttelse for en nødvendig estetisk form eller funksjon.

I C-371/06 (Benetton) fra EU-domstolen var det spørsmål om sømmer på en jeansmodell hadde blitt innarbeidet som G-star sitt varemerke. Domstolen mente at G-star gjennom utstrakt markedsføring hadde klart å få omsetningskretsen til å oppfatte sømmene som et varemerke. Men EU-domstolen uttalte videre at sømmene falt under varemerkedirektivets artikkel 3 e) iii), som tilsvarer § 2 (2) 3. alternativ. Dermed kunne ikke sømmene beskyttes som varemerke, verken ved registrering eller innarbeidelse. Det innebar dermed ikke noen krenkelse av varemerkeretten at Benetton brukte samme type sømmer på sin bukse. I C-299/99 (Phillips) ble registrering nektet på grunnlag av at formen på barberhodet var betinget av teknisk funksjon. Det hjalp ikke at det kunne tenkes alternative utforminger som ville gi samme resultat.

Tilsvarende argumentasjon kan tenkes anført mot registrering av kjente skulpturer som 3D-varemerker. Det vil i så fall utelukkende være (den kjente) formen som gir varemerket en verdi. Dersom det skulle dreie seg om mer ukjente skulpturer, er det ikke umiddelbart slik at formen tilfører en verdi. Hvis omsetningskretsen ser på formen som et varemerke, vil ikke formen tilføre verdi.

---

<sup>95</sup> Registreringshindringene i § 2 (2) er absolutte. Dette betyr at man ikke kan oppnå varemerkerett selv ved innarbeidelse, jf. C-299/99 (Phillips).

<sup>96</sup> *Koktvedgaard* (2005) s. 357.

## 4.5 Merker som strider mot ”offentlig orden og moral”

Varemerkelovens § 15 (1) a) bestemmer at ”et varemerke kan ikke registreres hvis det [...] strider mot lov, offentlig orden eller moral”. Det er merket som sådant som må stride mot moral eller orden og ikke registreringen.<sup>97</sup> Den videre fremstillingen legger til grunn at en registrering av et velkjent verk ikke vil stride mot noen lov.

At et merke må sies å stride mot ”moral”, kan innebære en krenkelse av ulike typer følelser. Det kan være snakk om sedelighetsfølelsen, religiøse følelser eller også nasjonalfølelsen/kulturarven. Sammenfattende må merket vekke anstøt mot en akseptert oppfatning i samfunnet. Hvor bred oppfatningen må være for å være ”offentlig” er ikke en fastsatt standard, men må avgjøres konkret. I noen tilfeller vil det være grunn til å akseptere at mindre grupper i samfunnet (typisk religiøse minoriteter) føler anstøt, mens det i andre tilfeller kun aksepters som en innvending dersom de bredere lag i samfunnet vil ta anstøt.<sup>98</sup>

Man kan tenke seg at registreringen av enkelte typer velkjente verk vil kunne vekke anstøt mot nasjonalfølelsen eller en etisk følelse. Men det må antas at det kun er svært grove krenkelser som skal til for at denne bestemmelsen kommer i bruk på verk. Hva som oppfattes som moral er i stadig endring, og loven oppstiller dermed ikke en fast terskel. Men jevnt over ser det ut til at trenden går i retning av at færre merker stanses i medhold av denne bestemmelsen.<sup>99</sup> I forhold til slik bruk av denne bestemmelsen må man også se hen på hvordan den tilsvarende bestemmelsen i varemerkedirektivet art. 3 (1) f) er tolket. *Kirova* påpeker i sin artikkel på at harmoniseringen av reglene i Bulgaria førte til at verk som tidligere var nektet med hjemmel i ”moral” måtte tillates registrert for fremtiden, fordi også morallbegrepet måtte harmoniseres.<sup>100</sup> Begreper som ”moral” nasjonalstatene en viss skjønnsmargin, da den nasjonale oppfatningen av dette vil variere. Det er dermed ikke sikkert at alle EU-land vil vurdere de samme verkene likt. Imidlertid vil hensynet til rettsenheten oppstille en yttergrense for skjønnnet.

---

<sup>97</sup> Stenvik (2011) s. 136.

<sup>98</sup> Stenvik (2011) s.137.

<sup>99</sup> Stenvik (2011) s. 137.

<sup>100</sup> Kirova (2013) s. 949.

## 4.6 Oppsummering registrering

Den største hindringen for å tillate et verk registrert ser ut til å være distinktiviteten. Under denne vurderingen samles mange av de problematiske vilkårene, som ikke-beskrivende, friholdelse og egnethet til å oppfylle varemerkefunksjonen. Hovedutfordringen er at for et velkjent verk vil blikkfangeeffekten hovedsakelig knytte seg til verket, og ikke til varemerket. Verket gjenkjennes kun som en gjengivelse av et verk. Ved forutgående innarbeidelse eller bearbeidelse av omsetningskretsen kan det imidlertid tenkes at oppfatningen av verket som verk kan dempes noe.<sup>101</sup> Samtidig ser man også at hvilke klasser det søkes registrert for kan være av avgjørende betydning.

Når det gjelder fiktive personnavn, ser patentstyret ut til å ha myket opp registreringspraksis noe etter KFIRs avgjørelse om ordmerket ”Pippi Langstrømpe”. Men spørsmålet om hvorvidt oppmykningen vil omfatte også konkrete verk er usikkert. Spørsmålet er per i dag ikke behandlet av domstolene.

# 5 Rekkevidden av varemerkehavers enerett

## 5.1 Innledning/videre forutsetninger

Videre i oppgaven forutsettes det at et merke som består av et velkjent verk i opprinnelig form, tillates registrert som varemerke, jf. vml. § 14.

Spørsmålet i det følgende er hva slags beskyttelse rettighetshaver oppnår med en varemerkeregistrering. Til illustrasjon på hva en rettighetshaver typisk *ønsker* å oppnå ved varemerkeregistrering, har museumsleder for Vigelandsmuseet, Jarle Strømmodden, uttalt at de søker varemerkeregistrering av Vigelands verk fordi ”for Oslo kommune som museets eier, så handler det om å forvalte den arven vi er satt til å gjøre. Vi ser det som en beskyttelse ut ifra den kulturelle forvaltningen som påligger oss”.<sup>102</sup> Men hva oppnår man egentlig med en slik varemerkeregistrering? Kan denne eneretten på noen måte sammenliknes med den eneretten man får etter opphavsretten? Det kan også spørres om varemerkeregistrering er et hensiktsmessig

---

<sup>101</sup> For en kort redegjørelse av adgangen til innarbeidelser se punkt 6.1.

<sup>102</sup> <http://www.nrk.no/kultur/vernetiden-til-vigeland-er-over-1.11445896>.

middel for å oppnå et formål om å beskytte og forvalte kulturarven. Enkelte alternativer for å beskytte velkjente verk vil kort tas opp i oppgavens punkt 6.

Det sentrale motargumentet mot varemerkere registrering av velkjente verk synes å være hensynet til allmennhetens bruk og tilgang til verkene foranlediget av at vernetiden er utløpt. Det vil derfor også bli tatt opp hvilken bruk allmennheten kan gjøre av verkene uten å krenke en varemerkerett, og da særlig i forhold til hvilken bruk som vil være tillatt dersom verket ikke blir registrert som varemerke. For å belyse problemstillingen starter fremstillingen med en kort oversikt over eneretten etter åndsverksloven, for deretter å ta for seg eneretten etter varemerkeloven.

For den videre fremstillingen vil ”allmennheten” brukes i sin alminnelige språklige betydning, om en større gruppe personer, typisk flertallet av den voksne befolkningen i Norge. Dette i motsetning til omsetningskretsen, som kun angir en gjennomsnittlig forbruker av varen eller tjenesten merket søkes registrert for, jf. C-210/96 (Gut Springheide).

## **5.2 Den opphavsrettslige enerettens innhold**

Opphavsretten gir opphavsmannen en utstrakt enerett til utnyttelse av verket, jf. åvl. § 2: «Opphavsretten gir innen de grenser som er angitt av denne lov, enerett til å råde over åndsverket ved å fremstille varig eller midlertidig eksemplarer av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten». Etter sin ordlyd oppstiller bestemmelsen en eksklusiv og vid enerett for opphavsmannen. All bruk av verket som ikke dekkes av noen av lovens fribruksbestemmelser innebærer en krenkelse av opphavsmannens enerett.<sup>103</sup>

Det gjøres videre klart i åvl. § 2 (1) at eneretten gjelder verket ”i opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk”. Dette innebærer at eneretten også gir vern mot etterlikninger, bearbeidelser og overføringer til andre teknikker, ikke kun den rene kopien. Det er ikke nok å gjøre noen endringer på verket og så tro man kan bruke det slik man vil.

---

<sup>103</sup> Rognstad (2009) s. 133.

Den nedre grensen for hva eneretten innebærer, er bruk av deler av verket som ikke er beskyttet av opphavsretten, slik som ideer, motiver for malerier og fotografier og grunnideer for handlingen i en bok eller film.<sup>104</sup> Den øvre grensen for vernet mot etterlikninger går mot nye selvstendige verk, jf. § 4 (2). Opphavsretten anerkjenner at kunstnere ofte lar seg inspirere av andre, og tillater dette i den utstrekning det nye verket skiller seg så mye fra det opprinnelige at det må regnes som et nytt og selvstendig verk.

I åndsverksloven fremkommer det noen viktige innskrenkninger i eneretten i form av regler for tillat bruk, jf. åvl. kap. 2. Blant de viktigste i oppgavens sammenheng er retten til privat kopiering, jf. § 12. Det må imidlertid bemerkes at ”privat bruk” er tolket relativt snevert av norske domstoler. I Rt. 1991 s. 1296 (pornovideo) kom Høyesterett til at distribusjon av egenproduserte kopier til kollegaer på arbeidsplassen ikke var ”til privat bruk”. Dommen er forholdsvis konkret begrunnet og åpner for at privatkretsen kan være videre. I dette tilfellet la imidlertid Høyesterett vekt på at vedkommende ikke pleide noen omgang med kollegaene ellers, og at omfanget av kopieringen var relativt stort og dermed ikke innen for ”enkelte eksemplarer”, jf. § 12.

Også i forhold til tilgjengliggjøringshandlinger er det en begrensning i ordlyden ”tilgjengliggjøring til allmennheten”. Motsetningsvis innebærer dette at eneretten ikke omfatter tilgjengliggjøring innenfor den private sfære. Hva som må regnes som ”allmennheten” har vært tema i flere avgjørelser både for EU-domstolen og norsk Høyesterett. I Rt. 1953 s. 633 (bedriftsmusikk), var det spørsmål om avspilling av radiomusikk på arbeidsplassen var ”tilgjengliggjøring til allmennheten”. Her kom Høyesterett til at dette var offentlig fremføring. Bedriften besto av 180 personer. EU-domstolen kom i C-306/05 (Rafael Hotels) til at utplassering av TVer på hotellrom var fremføring for allmennheten.

Overført til velkjente verk innebærer dette at så lenge opphavsretten består kan man fremstille eksemplarer til eget privat bruk, som for eksempel ta et bilde av et verk og henge det på veggen hjemme, jf. åvl. § 12. Dersom man gjør det samme og gir bort bildene til andre, utenfor den private sfæren vil det fort bli en krenkelse av eksemplarframstillingsretten. Spres verket til allmennheten på noen måte, for eksempel ved å legge det ut på en åpen nettside, vil det

---

<sup>104</sup> Rognstad (2009) s. 138.



også kunne utgjøre en opphavsrettskrenkelse, og da av spredningsretten, jf. åvl. § 2. Med andre ord står allmennheten forholdsvis fritt til å utnytte verket så lenge de holder seg innenfor den private sfære.<sup>105</sup> Men er man utenfor denne relativt snevre kretsen, skal det lite til før handlingene er opphavsrettskrenkelser. Det er ikke noe krav om at eksemplarframstilling eller spredning må gjøres i den hensikt å oppnå økonomisk vinning eller lignende. Det viktige skillet går mellom privat og offentlig.<sup>106</sup>

Når vernetiden utløper, faller de fleste av begrensningene på allmennhetens bruk bort. Skape-rens ideelle rettigheter etter § 3 faller imidlertid ikke bort. Åndsverksloven § 48 (3) gir navngivelsesretten etter § 3 (1) tilsvarende virkning etter utløpet av vernetiden eller for tilfeller der verket ikke er vernet i riket, mens § 48 (1) viderefører respektretten tilsvarende for § 3 (2). For øvrig kan hvem som helst etter utløpet av vernetiden fremstille eksemplarer av verket og gjøre verket tilgjengelig for allmennheten. Her kan nevnes at e-boktjenesten Project Gutenberg i stor grad baserer seg på verk som er falt i det fri.<sup>107</sup> Etter utløpet av vernetiden for litterære verk gjøres verkene tilgjengelig for gratis nedlastning på internett.

## **5.3 Den varemerkerettslige eneretten/ Eneretten til varemerker**

### **5.3.1 Generelt om eneretten**

Hovedinnholdet i varemerkerettens enerett finner man i § 4: ”varemerkeretten innebærer at ingen uten samtykke fra innehaveren av varemerkeretten (merkehaver) i næringsvirksomhet kan bruke [varemerket]”. Deretter lister bestemmelsen opp to alternative situasjoner der rettighetshaver kan forby andre å bruke et identisk eller liknende merke ”for varer eller tjenester”. Alternativ a) retter seg mot tilfeller der det er full identitet med hensyn til både kjennetegnet og vareslagene, såkalt dobbel identitet, mens alternativ b) retter seg mot tilfeller der det er snakk om liknende bruk eller identitet kun med hensyn til enten vareslag eller kjennetegn. Vilråene etter a) og b) er alternative. En mer inngående gjennomgang av vilråene i a) og b) faller utenfor rammene for denne oppgaven. Det meste av praksis som gjennomgås her omhandler alternativ a), men fordi det er grunnvilkårene som her gjennomgås vil det være rele-

---

<sup>105</sup> Reimers (2009) s. 457-460.

<sup>106</sup> Reimers (2009) s. 461.

<sup>107</sup> Se mer på [www.gutenberg.org/](http://www.gutenberg.org/). De publiserer også bøker som fremdelse er opphavsrettsbeskyttet, men der opphavsmannen har gitt samtykke til denne formen for tilgjengeliggjøring.

vant uavhengig av hvilket alternativ som påberopes. Det som sies om rekkevidden av alternativ a) vil også være relevant ved fastsettelsen av rekkevidden for alternativ b), men slik at forvekslingsvurderingen kommer i tillegg. Ved dobbelt identitet, vil det være en krenkelse såfremt bruken skjer ”i næringsvirksomhet” og ”for varer og tjenester”, man sier gjerne at vernet er absolutt. Hvis det ikke forekommer dobbel identitet, må det i tillegg gjøres en vurdering av forvekslingsfaren for å konstatere krenkelse. Dette innebærer at vernet mot liknende bruk er noe snevrere enn for identisk bruk. Varemerkedirektivet inneholder en tilsvarende bestemmelse i art. 5 (1), som lyder: ”Innehaveren kan forbyde tredjemann, der ikke har hans samtykke, at gjøre ervervsmæssig bruk af [varemerket]”. Alternativene i direktivets litra a) og b) omtrent likelydende med den norske teksten. Bruken angår ”varer eller tjenesteydelser”, jf. både a) og b). Drøftelsen videre vil i det vesentlige konsentrere seg om de to vilkårene ”i næringsvirksomhet” og ”bruk [...] for varer og tjenester” i § 4 (1).

Ut fra praksis fra EU-domstolen kan man se at domstolen bruker varemerkerettens formål som tolkningsmoment ved fortolkningen av vilkårene i art 5 (1).<sup>108</sup> Hva som innebærer ”ervervsmæssig” bruk og bruk for ”varer eller tjenesteydelser” må dermed sees i lys av formålet med varemerkeretten. Varemerkeloven § 14 (3) sier følgende om hva som må anses som ”bruk”, og som merkehaver kan forby andre å gjøre derom det innebærer en krenkelse av eneretten:

”(3) Som bruk anses blant annet:

- a) å sette merket på varer eller deres emballasje
- b) å tilby varer for salg eller på annen måte bringe dem på markedet, lagre eller levere dem under tegnet, eller å tilby eller levere tjenester under tegnet
- c) å innføre eller utføre varer med merket på
- d) å bruke tegnet på forretningspapirer og i reklame.

(4) Også muntlig bruk av tegnet anses som bruk.”

Ordlyden ”blant annet” viser at dette kun er en eksemplifisering av den type bruk rettighets-haver kan forby andre å gjøre. Også andre typer bruk kan tenkes dekket av eneretten, så fremt bruken gjør inngrep i varemerkerettens formål.

Varemerkelovens § 17 gir Patentstyret hjemmel for å kreve unntaksanmerkning for merker der vernets omfang ellers kunne skape uklarheter. Dette innebærer at merket påføres en tekst der det fremkommer hvilke elementer som ikke omfattes av eneretten. I nyere tid har registre-

---

<sup>108</sup> Se eksempelvis de forente saker C-236/08-C238/08 (Google) og C-206/01 (Arsenal).

ringspraksis endret seg slik at Patentstyret ikke lengre bruker denne adgangen til unntaksanmerkning.<sup>109</sup> Det følger imidlertid av § 17 (1) i.f. at vernets omfang ikke endres av hvorvidt slik anmerkning er gjort eller ikke.

Varemerkeloven § 5 oppstiller enkelte unntak fra eneretten. Etter første ledd fremheves det at eneretten ikke omfatter eventuelle deskriptive deler av et varemerke. Det følger også av § 17 at ikke-distinkte elementer er frie uavhengig av om det er gjort unntaksanmerkning. I annet ledd a)-c) fremkommer det unntak for bruk av eget navn eller forretningskjennetegn, for bruk av informative beskrivelser og bruk av merket for å angi kompatibilitet (reservedelsunntaket).<sup>110</sup> Ingen av disse unntakene synes imidlertid umiddelbart relevante for oppgavenes tema.

I tillegg oppstiller vml. § 4 (2) en særregel for varemerker som er ”velkjente her i riket”, det såkalte ”Kodakvernet”. For slike merker utvides beskyttelsesområdet til å omfatte også den liknende bruken dersom den ”ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill)”, jf. § 4 (2). Med andre ord behøver man ikke påvise noen forvekslingsfare, men derimot kun godtgjøre en fare for urimelig utnyttelse eller skade på det velkjente merket. Den typiske bruk som rammes er forsøk på renommésnylting.<sup>111</sup> I et tilfelle som omhandles i oppgaven er det verket som er velkjent. Dette innebærer ikke automatisk at merket blir like kjent, fordi det etter § 4 (2) må bli velkjent *som varemerke*. Denne bestemmelsen får dermed trolig ikke relevans det som behandles i denne oppgaven.

### **5.3.2 Vml. § 4 (1): ”i næringsvirksomhet”**

Vilkåret om at bruken må skje i ”næringsvirksomhet” fremkommer eksplisitt i vml. § 4 (1). Dette tilsvarer ordlyden «in the course of trade»/”erhvervsmæssig brug”, jf. Direktivets art. 5 (1). Vilkåret henger sammen med at formålet med varemerkeretten er å sikre lojal konkurranse mellom næringsdrivende imellom, og ikke mellom private.

Utfra den normale språklige forståelsen av begrepet «i næringsvirksomhet» faller enhver privat utnyttelse utenfor. *Stenvik* påpeker at yttergrensene for begrepet ikke er fastsatt i loven

---

<sup>109</sup> Stenvik (2011) s. 307.

<sup>110</sup> Manhaus, note 42-54.

<sup>111</sup> Stenvik (2011) s. 365.

eller i direktivet.<sup>112</sup> Likevel må man i alle fall kunne legge til grunn en viss felles forståelse av kjernen i begrepet. I sak C-206/01 (Arsenal) kommer EU-domstolen med følgende uttalelse om hva som utvilsomt er bruk i næringsvirksomhet: “[...] is indeed use in the course of trade, since it takes place in the context of commercial activity with a view to economic advantage and not as a private matter.”<sup>113</sup> Dette standpunktet er opprettholdt i flere senere saker.<sup>114</sup> Etersom direktivet skal tolkes i samsvar med formålet, er det også grunn til å tro at begrepet ikke skal tolkes for snevert. Har bruken som hensikt en økonomisk inntjening, må dette være tilstrekkelig til å utgjøre ”i næringsvirksomhet”.<sup>115</sup> Eksempelvis kan enhver privatperson avfotografere et maleri på et museum, og trykke det på en t-skjorte til eget bruk.<sup>116</sup> Dersom vedkommende velger å omsette slike t-skjorter, vil det fort gli over i det man oppfatter som ”næringsvirksomhet”.

Allerede denne begrensingen i eneretten fører til at det meste av privat bruk ikke vil krenke varemerkeretten. Innenfor opphavsrettens enerett skilles det mellom privat og offentlig utnyttelse av verket, ikke mellom bruk i og utenfor næringsvirksomhet, jf. § åvl. § 2 sml. § 12. I så måte er eneretten etter varemerkeretten mindre omfattende. Man kan tenke seg bruk som er utenfor den private sfære og som da vil krenke opphavsretten, men som ikke vil være i næringsvirksomhet og dermed ikke dekket av eneretten etter varemerkeretten. For eksempel kan det være en krenkelse av opphavsretten å publisere et bilde av Tripp-trapp stolen på nettet, mens det etter vernetidens utløp vil være tillatt så lenge det ikke gjøres i næringsvirksomhet. Dette harmoniserer imidlertid godt med de ulike rettigheters formål. Opphavsretten skal sikre nye kulturelle frembringelser, mens varemerkeretten skal sikre den lojale konkurransen.

Når det kommer til næringsdrivende, er det ytterligere vilkår som må oppfylles for at bruken av verket/merket er et inngrep i varemerkeretten.

---

<sup>112</sup> Stenvik (2011) s. 280.

<sup>113</sup> Se dommens premiss 40. Avgjørelsen vil bli nærmere beskrevet under punkt 5.3.3.

<sup>114</sup> Se for eksempel forente saker C-236/08-C-238/08 (Google) og C-323/09 (Interflora).

<sup>115</sup> Stene (2009) s. 146.

<sup>116</sup> Selv om vernetiden ikke er gått ut for dette verket vil dette også være tillatt etter åvl. § 12, som privat eksemplarframstilling. Dersom det fremstilles eksemplarer av verket som ikke er til privat bruk vil dette fort også komme i konflikt med opphavsretten, men det er ikke tema for fremstillignen her.

### 5.3.3 Vml. § 4 (1): ”bruk [...] for varer eller tjenester”

I varemerkeloven § 4 (1) omtales kun ”bruk”, men denne må leses i sammenheng med ”for varer eller tjenester” som fremkommer først i både litra a) og b). Vilkåret tilsvarer ordlyden «brug af [...] for varer eller tjenesteydelser» i Varemerkedirektivet artikkel 5 (1) a) og b) og må følgelig tolkes i samsvar med dette. Etter artikkel 5 (5) bestemmer direktivet videre at reglene i artikkel 5 (1) ”berører ikke de i en medlemsstat gjeldene bestemmelser vedrørende beskyttelse mot brug af et tegn, der er utarbeidet med andet formål for øjet end at skille mellom varer eller tjenester”. Etter en normal språklig forståelse er dermed bruk av et varemerke som ikke er for å skille mellom varer og tjenester fra ulike tilbydere ikke dekket av eneretten.<sup>117</sup> Det innebærer en begrensning i eneretten, ettersom ikke all bruk av merket dekkes, men kun der merket brukes som et varemerke. I juridisk teori uttrykkes dette vilkåret gjerne som at bruken av merket må utgjøre kjennetegnbruk. Det representerer et skille fra opphavsretten at det dermed kun er den kvalifiserte bruk som beskyttes under varemerkeretten. Under opphavsretten er brukens art og formål mindre relevant, så lenge den skjer utenfor den private sfære, jf. åvl. § 2 sml. § 12. Denne forskjellen kan ha betydning for hvilken bruk andre kan gjøre av verket når det er registrert som et varemerke, uten at merkehaber kan nedlegge forbud.

Imidlertid uttaler førstvoterende i Rt. 2012 s. 1062 (Tripp trapp) at ”slik bruk [kjennetegnbruk] er ikke et vilkår for at den annens varemerke kan anses benyttet i strid med eneretten i varemerkeloven § 4”.<sup>118</sup> Dette utsagnet har blitt utsatt for mye kritikk i ettertid. *Stenvik* og *Gundersen* ser det som klart at et slikt vilkår oppstilles både av direktivet og den norske lovteksten.<sup>119</sup> Sett i sammenheng med klare uttalelser fra EU-domstolen, må dette ansees å være gjeldende rett. Videre vil jeg derfor forholde meg til regelen som oppstilles etter ordlyden i både den norske lovteksten og direktivet, og som er bekreftet av EU-domstolen.

Ifølge *Stenvik* har EU-domstolen i de senere årene lagt til grunn en relativt vid forståelse av ”brug af [varemerket for] [...] varer eller tjenesteydelser”, men slik at direktivets formål er

---

<sup>117</sup> Gundersen (2009) s.78.

<sup>118</sup> Premiss 98.

<sup>119</sup> *Stenvik* (2011) s. 282-285 og Gundersen (2009) s. 78.

avgjørende.<sup>120</sup> I C-232/09 (Interflora) fremheves det at ”udøvelsen af den eneret, der er knyttet til varemærket, bør være begrænset til de tilfælde, hvor tredjemands brug af tegnet krænker eller kan krænke varemærkets funksjoner og navnlig dets væsentlige funktion”.<sup>121</sup> Begrensningen begrunnes med ”at selv om den er viktig, har den beskyttelse, som artikkel 5 stk. 1 litra a), i direktiv 89/104 alene til formål at gjøre innehaveren af varemærket i stand til at beskytte sine særlige interesser som innehaver af varemærket”.<sup>122</sup> Det er dermed ikke kun en bokstavfortolkning som må til, men bruken må være beskyttelsesverdig når det sees hen til varemerkets formål.<sup>123</sup> I C-48/05 (Adam Opel) finner man et eksempel på bruk som tilsynelatende oppfyller alle vilkårene i art 5 (1), men som likevel ikke var et inngrep ettersom det ikke påvirket varemerkefunksjonen.<sup>124</sup> Det mest sentrale formålet er opprinnelsesgarantifunksjonen, men EU-domstolen har også lagt vekt på reklame- og investeringsfunksjonen, jf. C-323/09 (Interflora) og C-236/08-C-238/08 (Google). Dersom bruken ikke gjør inngrep i noen av disse funksjonene vil det ikke være en krenkelse av eneretten, og rettighetshaver kan ikke forby andre en slik bruk.

Angående vurderingen av hvorvidt bruken gjør inngrep i varemerkefunksjonen, uttaler EU-domstolen i sak C-206/09 (Arsenal): “That is the situation where the sign is used by the third party in relation to his goods or services in such a way that consumers are liable to interpret it as designating the origin of the goods or services in question”.<sup>125</sup> Med andre ord må man se hen til hvordan bruken oppfattes av omsetningskretsen. Dersom det er fare for at bruken gir omsetningskretsen inntrykk av at merket angir en opprinnelse for varen eller tjenesten, vil det være inngrep i garantifunksjonen. Etter *Gundersens* vurdering viser dette til en noe snevrere

---

<sup>120</sup> Stenvik (2011) s. 283.

<sup>121</sup> Premiss 37.

<sup>122</sup> Premiss 37.

<sup>123</sup> Stenvik (2011) s. 281 og 283.

<sup>124</sup> Se særlig premiss 24, der det henvises til at det er opp til den nasjonale domstolen å avgjøre om varemerkefunksjonen blir skadelidene i det konkrete tilfellet, og domslutningens punkt 1. Dommen er svært konkret begrunnet jf. formuleringene i spørsmålene fra den henvisende retten.

<sup>125</sup> Premiss 27. Dommen gjaldt spørsmålet om hvorvidt uautoriserte supporterartikler solgt i en bod ved forballklubben Arsenal's hjemme stadion utgjorde en varemerkekrenkelse.

inngrepssfære enn formuleringen i direktivet tilsier, men likevel slik at vurderingen legges opp bredt ved at domstolen legger vekt på også hvordan *senere* salgsledd oppfatter bruken.<sup>126</sup>

Oppgaven har den problemstillingen at det er eneretten til et velkjent verk som er registret som et varemerke som skal drøftes. Ettersom vernetiden er utløpt, vil det typisk være slik at flere enn merkehaver har en legitim forventning om å bruke verket. Dette skaper særlige utfordringer i forhold til å vurdere vilkårene. For velkjente verk må man da spørre om det å bruke verket som et fritt åndsverk og det å bruke det som et varemerke representerer ulike bruk, og hva det eventuelt har å si for merkehavers adgang til å forby andres bruk.

Utfordringen med velkjente verk er at de har en egenverdi i seg selv som verk, og ikke kun som varemerke. Enkelte varemerker har også en stor egenverdi, slik som Coca-Cola og Apple. Det er et klart varemerkeinngrep å trykke disse logoene på t-skjorter og selge de, selv om man ikke bruker logoene som kjennetegn for sine egne varer eller tjenester, jf. vml. § 4. En slik begrensning følger forøvrig også av ”Kodakvernet”, jf. vml. § 4 (2). Men ønsker noen å gjøre det samme med et kunstverk, kan det forsvares utfra allmennhetens berettigede forventninger til å bruke et kjent verk som er falt i det fri. Samtidig kan det være svært vanskelig å skille mellom når et slikt merke brukes som et varemerke, og når det brukes som et verk. Det skaper vansker både for rettighetshavere og allmennheten når grensene for hva som er tillatt bruk er uklare, og forutberegneligheten blir liten for begge parter.

Det kan anføres at dersom man tillater registrering av tittelen på et verk, vil ikke dette begrense andres bruk av verket som et verk. Man tolker da vernets omfang i sammenheng med hensynet til at verket er i det fri. I en eldre avgjørelse som gjaldt søknad om ordmerket ”Katarina den Store”, kom Patentstyrets 1. afdeling med følgende uttalelse om rekkevidden av eneretten: ”antas ikke ved å registreres som varemerke å kunne skape noen enerett til bruk av denne tittel med utelukkelse av andres bruk av den samme tittel for et annet kinematografisk verk”.<sup>127</sup> I den ferske saken fra KFIR i VM 13/044 (Pippi Langstrømpe) fremheves det at ”i den grad man skulle ønske å skrive en avhandling om Pippi Langstrømpe vil dette ikke anses å repre-

---

<sup>126</sup> Gundersen (2009) s. 85.

<sup>127</sup> Avgjørelse fra Patentstyrets 1. Afdeling (uanket) angående ”Katarina den Store”. Publisert i NiR 1935 s. 55-58, Fra Norsk rettspraksis, sak nr. 7.

sentere varemerkebruk”.<sup>128</sup> Disse uttalelsene kan tyde på at registreringsmyndighetene legger til grunn et skille mellom ulike typer bruk av merker, der andre også har legitime interesser i bruken.<sup>129</sup>

Det sentrale må uansett være om den bruken andre enn merkehaver gjør av merket gjør inngrep i varemerkets sentrale funksjoner.<sup>130</sup> Overført til et konkret eksempel kan enhver i dag gi ut Beatrix Potters bøker om Peter Kanin fordi de falt i det fri 1. januar 2014.<sup>131</sup> Navnet Peter Kanin (Peter Rabbit) er registrert som varemerke, men det er likevel ikke til hinder for at en utgiver bruker dette navnet i bok. Det er en bruk av det frie verket som merkehaver må finne seg i.<sup>132</sup> Derimot vil det ikke være opp til enhver å selge for eksempel matbokser og pennaler med Peter Kanin på.<sup>133</sup> Det vil gli over i bruk som varemerke, og dermed gjøre inngrep i merkehavers berettigede interesser.

I C-206/01 (Arsenal) konstaterte EU-domstolen krenkelse på bakgrunn av renommésnylting selv om ikke merket nødvendigvis ble brukt «som et varemerke», fordi denne bruken gjorde inngrep i varemerkefunksjonen.<sup>134</sup> Det må derfor antas at bruk av et varemerke på supporterartikler og lignende som gir uttrykk for oppbakking/støtte også kan gjøre inngrep i varemerkefunksjonen, og dermed utgjøre en krenkelse av eneretten. Man kan da spørre om argumentasjonen kan overføres til bruk av et verk på suvenirartikler m.v. I så fall kan det tale for at å bruke verket på slike artikler også er en krenkelse, som merkehaver kan forby andre å gjøre.

Når et verk er falt i det fri kan andre ha en legitim grunn til å bruke verket. Situasjonen er da noe annen enn hva som var tilfelle i C-206/01 (Arsenal). Andres bruk skjer ikke nødvendigvis i den hensikt å «snylte» på varemerket. Men det kan være svært vanskelig å skille mellom

---

<sup>128</sup> Premiss 30 i.f.

<sup>129</sup> “Katarina den Store” må i denne sammenhengen sees på som tittelen på filmen (et åndsverk), og ikke den historiske personen.

<sup>130</sup> Helset (2009) s. 151.

<sup>131</sup> Beatrix Potter (1866-1943).

<sup>132</sup> Reg. nr. 140014.

<sup>133</sup> Forutsatt at merket er registret for disse varene.

<sup>134</sup> C-206/01 (Arsenal) premiss 60-61. “Kodakvernet” blir ikke diskutert i dommen, da det er opp til statene om man vil ha en slik særregel, jf. art. 5 (2).



bruk som verk og bruk som merke. I Oslo byretts dom av 25. September 1992 var problemstillingen om det å sette et varemerke på en t-skjorte var bruk som varemerke eller kun som mønster/dekorasjon. Retten påpekte at :

”det blir i denne situasjonen nærmest umulig, og klart i strid med de naturlige kommersielle skillelinjer, å prøve å begrense beskyttelsen for varemerker til de tilfeller hvor det er brukt som varemerke for t-skjorter, men ikke for de tilfeller hvor det er brukt som dekorasjon på t-skjorter. Det er derfor ihvertfall klart at registreringen av varemerke for t-skjorter må beskytte også mot varemerket brukt som dekorasjon på t-skjorter.”

Uttalelsen gjelder et varemerke som er mest kjent som nettopp et varemerke, the Rolling Stones’ ”lip-and-tounge-device” (lepper med en tunge hengende ut).<sup>135</sup> Det illustrerer imidlertid godt vanskeligheten mellom å skille mellom bruk som dekor (en bruk man kan tenke mange vil ønske av et verk) og bruk som varemerke. Samtidig vil hensynet til allmennhetens bruk for verk som har falt i det fri gjøre seg gjeldende, noe som ikke var aktuelt i den nevnte avgjørelsen. Dette taler for at man bør skille mellom de to i tilfellene der velkjente verk benyttes. Dersom det er mindre kjente verk som benyttes, vil hensynet til den frie bruken være av noe mindre tyngde, men det vil likevel være der.

Et annet forhold er at når verket er velkjent, kan også rettighetshaver tenkes å ville bruke en gjengivelse av verket som en dekorasjon og trykke gjengivelsen på suvenirartikler som t-skjorter, kopper m.v. I forhold til varemerkefunksjonene vil slik bruk av merket ikke egentlig angi noen opprinnelse i produksjon, men bruken kan likevel tenkes å gi inntrykk av et kommersielt fellesskap mellom merkehaver og produsent. Dersom en slik oppfatning er nærliggende kan det utgjøre en krenkelse, jf. C-206/01 (Arsenal) og C-63/97 (BMW).

I sammenheng med det overnevnte er det også her viktig se hen til klassene registreringen er for. Vilkåret for krenkelse etter § 4 er at bruken må være for identiske eller liknende varer. Dersom bruken gjelder helt andre vareklasser, vil den i mindre grad gripe inn i varemerkefunksjonen til det registrerte merket. Det innebærer at man for å få et effektivt vern med sikte på å hindre andres bruk, må registrere merket for de klassene man frykter andre kan ønske å benytte seg av. Imidlertid har man brukspliktregelen i § 37, som setter grenser for hvor lenge man kan opprettholde vern for vareklasser man ikke selv bruker. Denne bestemmelsen redregjøres det for nedenfor, i punkt 5.4.

---

<sup>135</sup> Reg. nr. 117456 og 120319.

Krøyers velkjente maleri «Hip hip Hurra!» er registrert som varemerke av Rosmersholm AS, for Nice-klassene 32 og 33 – alkoholholdige drikkevarer.<sup>136</sup> Merket er registrert som et figurmerke og er uten noen tekst. I lys av det overnevnte kan man som illustrasjon spørre hva slags bruk av bildet Rosmersholm AS må finne seg i fra andre. Det må være klart at ikke enhver vil kunne selge alkoholholdige drikker påført dette maleriet. Men hva med bruk av maleriet som et verk/som dekorasjon på varer? Rimelighetshensyn taler for at bruk som kan legitimeres som bruk av et fritt kunstverk burde tillates, selv om det skjer i næringssammenheng, da det ikke er kjennetegnbruk. Men også slik bruk kan i enkelte tilfeller gjøre inngrep i varemerkets funksjoner. Bruk på kunstplakater, kunstbøker mv. vil neppe representere et uberettiget inngrep i varemerkefunksjonen, da det utfra sammenhengen vil være klart at man bruker verket som et kunstverk. Slik bruk av maleriet kan ikke merkehaver ha noen berettiget interesse av å beskyttes mot. Om man trykker maleriet på kopper, nøkkelringer og lignende suvenirprodukter kan dette lettere oppfattes også som en henvisning til varemerket, men da ikke merkets funksjon som en opprinnelsesgaranti, men som en kvalitetsgaranti. Særlig dersom varene har dårlig kvalitet, kan det være et problem at slik bruk kan påvirke omsetningskretsens oppfatning av merkets anseelse eller ”goodwill”. I C-206/01 (Arsenal) ble det fremhevet som en legitim interesse under varemerkeretten: ”that all the goods designated by the trademark have been manufactured or supplied under the control of a single undertaking which is responsible for their quality”.<sup>137</sup> Dersom verket brukes på en rekke andre produkter kan dette også redusere blikkfangverdien til varemerket, noe som må anses som et inngrep i reklamefunksjonen til merket.<sup>138</sup> Men ovenfor den som med åpne øyne har valgt et velkjent verk som sitt varemerke vil rimelighetshensyn tale mot at dette kan anføres som et argument. Også i denne sammenhengen må man huske på at klassene merket er søkt for har betydning for omfanget av eneretten. Man kan ikke få noe større vern mot liknende klasser enn om man hadde valgt et mindre kjent verk som sitt merke. Når det gjelder tilfeller der det bare er fare for assosiasjon med merket er det kun beskyttelsesverdig om *varemerket* er kjent nok til å komme under ”Kodakregelen”, jf. vml. § 4 (3). For en så snever klasse som ”alkoholholdige drikkevarer” skal det mye til å oppnå et slik vern.

---

<sup>136</sup> Se varemerkeregistrering nr. 273152.

<sup>137</sup> Premiss 58, se også premiss 48.

<sup>138</sup> Stenvik (2011) s. 290.

### 5.3.4 Forholdet til allmennhetens bruk

Hensynet til allmennhetens bruk og tilgang til verk er et viktig hensyn under opphavsretten, og det som begrunner hvorfor vernetiden for verk ikke varer evig. Det er derfor av interesse i hvilken grad allmennhetens bruk vil påvirkes av at et verk registreres som varemerke.

Man må merke seg at den alminnelige eiendomsretten til eksemplarer av verket ikke faller i det fri sammen med opphavsretten. Disse rettighetene henger ikke sammen. De som eier et verk kan fremdeles hindre andre i å se verket selv om vernetiden er utløpt, da et utløp av opphavsrett ikke utløser en automatisk tilgangsrett for enhver til et verk. Dette vil gjelde uavhengig av om verket også er registret som et varemerke. Allmennhetens *tilgang* til et verk vil dermed ikke påvirkes nevneverdig av hvorvidt en varemerkeregistrering eksisterer eller ikke.

Hensynet til allmennhetens *bruk* ivaretas gjennom varemerkerettens begrensinger i eneretten til at den kun omfatter kjennetegnsbruk i næringsvirksomhet som gjør inngrep i varemerkefunksjonen. Adgangen for allmennheten til å ta bilder, lage tegninger, malerier mv. av skulpturer og malerier vil ikke endres av en varemerkeregistrering. En slik bruk utgjør ikke en varemerkekrenkelse, og kan ikke forbys av merkehaver. Imidlertid gir den alminnelige eiendomsretten til eksemplarer av verk en eier en rett til stille slike vilkår for bruk som man ser nødvendig. Dette gjelder uavhengig av en eventuell varemerkeregistrering.

Kunstner *Iulian Bulai* fremhever hensynet til den videre kunstneriske utviklingen som begrunnelse for hvorfor velkjente verk ikke bør kunne varemerkeregistreres.<sup>139</sup> Han henviser til at det må være lov for nye kunstnere å bearbeide eldre velkjente verk etter utløpet av opphavsretten, og at slike bearbeidelser kan være grunnlaget for viktig ny kunst. Som sitt avgangsprosjekt på kunsthøyskolen i Oslo laget han en installasjon/skulptur som inneholdt mange kopier av Vigelands «Sinnataggen».<sup>140</sup> En slik kopiering ville ikke vært tillatt så lenge opphavsretten vedvarte, da det er eksemplarframstilling som dekkes av eneretten, jf. åvl. § 2. Men det er illustrerende for en bruk som vil være tillatt også dersom Sinnataggen tillates registrert som varemerke. En slik bruk av kopier er ikke kjennetegnsbruk, men bruk av verket i

---

<sup>139</sup> [www.nrk.no/ytring/sinnataggen-for-alle-1.11459731](http://www.nrk.no/ytring/sinnataggen-for-alle-1.11459731).

<sup>140</sup> Ibid..

en ny kunstnerisk sammenheng. Dette argumentet synes dermed ikke å ha noen relevans i forhold til nærværende problem, men viser hvordan allmennheten kan komme i fare for å misforstå rekkevidden av eneretten for varemerker contra åndsverk. Varemerkeretten vil i svært liten grad komme i konflikt med den kunstneriske utviklingen. At enhver skal kunne tjene penger på et fritt verk er ikke et like beskyttelsesverdig hensyn som hensynet til allmennhetens bruk av verket. Det er ikke andres kommersielle utnyttelse av verk opphavsretten skal beskytte ved utløpet av vernetiden, men samfunnets kulturinteresse. De kommersielle interesser ivaretas derimot av varemerkeretten, som regulerer forholdet mellom næringsdrivende for å sikre den lojale konkurransen.

Ut fra disse betraktningene er det mye som taler for at en varemerkeregistrering ikke vil gjøre noen urimelig inngrep i allmennhetens interesse i verket i forhold til situasjonen uten registrering. Begrensinger i bruken pålagt i kraft av eiendomsrett til et verkseksemplar vil bestå uavhengig av registrering.

## **5.4 Bruksplikten**

I motsetning til opphavsrett, som oppstår ved skapelsen av verket og utløper etter skaperens livstid pluss 70 år, kan varemerker i prinsippet vare evig. Men å få et varemerke registrert, er kun første steg mot en varig enerett. Dersom man vil beholde eneretten, må registreringen fornyes hvert tiende år, jf vml. § 32. For hver periode må det betales en avgift.

Varemerkedirektivet oppstiller i artikkel 10 en bruksplikt for registrerte varemerker. Formålet med bruksplikten er å ”reducere antallet af varemærker, der er registrert og beskyttet i Fælleskabet, og derved også antallet konflikter mellom disse”.<sup>141</sup> Man ønsker med andre ord å redusere antallet såkalte defensivregistreringer, som er registreringer der merkehaver ikke har noen plan om å ta i bruk merket selv, men kun ønsker å hindre andres bruk.

Regelen om bruksplikt oppstilles i varemerkeloven § 37. Det kreves at varemerket må tas i «reell bruk» innen fem år etter det er registrert, og det kan i løpet av registreringsperioden ikke gå mer enn fem år sammenhengende uten bruk. I så fall kan merket slettes etter reglene i

---

<sup>141</sup> Varemerkedirektivets fortale betraktning 9.

vml. §§ 38-40. Begrepet bruksplikt er noe misvisende, fordi det ikke er tale om en egentlig bruksplikt, men om en risiko for at man taper eneretten dersom man ikke bruker merket.<sup>142</sup>

Begrepet «reell bruk» i tilsvarende «genuine use»/«reel brug» i varemerkedirektivets art. 10. Vilkåret, og det tilsvarende i felleskapsmerke forordningen, har vært gjenstand for fortolkning i flere avgjørelser fra EU-domstolen. I C-40/01 (MINIMAX) uttalte EU-domstolen at det avgjørende er om bruken av merket har vært for å oppfylle varemerkets hovedformål - å skape eller bevare en omsetningsmulighet.<sup>143</sup> *Stenvik* tolker dette dithen at det som et minstekrav må foreligge et reelt tilbud av varer eller tjenester i forbindelse med merket. Og videre at bruken må ha som hensikt å skape et marked for produktene.<sup>144</sup> *Aakre* oppfatter EU-domstolens praksis dit hen at den taler mot en generell bagatellregel. Enhver bagatellmessig bruk vil dermed ikke tilstrekkelig, og han viser til at en konkret vurdering av bruken opp mot varemerkets formål må foretas.<sup>145</sup>

Ved søknad om registrering kan det være fristende å søke registrering for så mange klasser som mulig. Dette kan ha ulike hensikter, fra at man ikke selv helt vet innenfor hvilke klasser man ønsker å produsere vare, til å hindre andre fra å benytte merket for andre klasser enn de man selv bruker. Til illustrasjon kan det nevnes at Oslo Kommune har søkt ordmerket «Sinntaggen» registret for hele 20 klasser.<sup>146</sup> Noen av klassene fremstår som naturlige utfra sammenhengen, mens andre fremstår som rene defensivregistreringer. Til sammenlikning er det internasjonale varemerket «Tarzan» registrert for kun 7 klasser.<sup>147</sup> Merket har vært registrert i Norge siden 1966, og er et merke med svært mange «spin-off» produkter av varierende natur.

---

<sup>142</sup> Manshaus, note 183 og Aakre (2009) s. 419.

<sup>143</sup> premiss 37.

<sup>144</sup> *Stenvik* (2011) s 208.

<sup>145</sup> *Aakre* (2009) s. 421.

<sup>146</sup> Se søkands nr. 201207489 og 201207489A der klassene det søkes for er spesifisert. Søknadene er pr 13.03.2014 nektet registrert, men svarfristen er ikke utløpt når denne oppgaven går i trykken, og det er derfor ikke avklart om dette blir sakens endelige utfall.

<sup>147</sup> Se reg. nr. 88047 og 89774.

Dersom merket er registrert for mange klasser som man ender opp med ikke å bruke, risikerer man at merket slettes for disse klassene, jf. vml. § 38.<sup>148</sup> Ved en slik delvis slettelse risikerer man at andre aktører deretter registrerer merket for disse klassene.<sup>149</sup> Bruksplikten innebærer dermed en mulig begrensning i varemerkebeskyttelsens omfang over tid. Man oppnår kun en langvarig enerett for merker man faktisk bruker som varemerker, og kun innenfor de faktiske produktgrupper man bruker. Hvis formålet med registreringen er å hindre andres krenkende bruk av et verk, må man dermed sørge for selv å bruke merket for varetypene man ønsker å hindre andre å gjøre bruk av. Rene defensivregistreringer kan derimot ikke opprettholdes over tid. Dette er en markant forskjell fra opphavsretten som gjelder for verket som sådan, og som er konstant gjennom hele vernetiden. Imidlertid er det et poeng at akkurat i det opphavsretten utløper, kan det forekomme økt interesse for kommersielt å utnytte et verk. Dette kan avta over tid, slik at de fleste andre aktører ikke er like interessert i et slik varemerke etter at de fem årene etter § 37 er gått. I så måte vil en defensivregistrering i kun 5 år kunne oppfylle formålet, selv om man ikke har planer om å ta i bruk merket selv.

Det gjøres unntak for bruksplikten dersom man har en «rimelig grunn til unnlatt bruk», for eksempel dersom man har støtt på administrative vanskeligheter utenfor selskapets kontroll, som har forsinket bruken av varemerket, jf. C-249/05 (Le Chef Cuisine/Lidl).<sup>150</sup> Denne type hindring er neppe særlig aktuell innenfor oppgavens område, men er selvsagt avhengig av hvilken type varer det gjelder.

## 5.5 Oppsummering enerettens rekkevidde

I forhold til opphavsretten er rekkevidden av eneretten til et varemerke er mer begrenset. Dette er et utslag av de ulike formålene. Siden varemekreretten kan vare evig settes det strengere krav til faktisk bruk. Når formålet er å skape lojal konkurranse næringsdrivende i mellom er det i større grad skillet mellom kommersiell og ikke-kommersiell utnyttelse som gjelder,

---

<sup>148</sup> Det må bemerkes at bruksplikten ikke retter seg mot klasser slik som registreringen, men mot vareslag. Likeartede vareslag kan forekomme på tvers av klassifiseringene. Patentstyret kryssgranskingsliste kan være et hjelpemiddel til å finne slike overlappinger, men den er kun veiledende, jf. <https://www.patentstyret.no/no/Varemerke/Klassifisering/Hva-er-kryssgranskingsliste/>.

<sup>149</sup> Her må det tas forbehold om forvekslingsfare jf. vml. § 16 b).

<sup>150</sup> Premiss 53.

mens det for opphavsrettens del er et viktigere skille mellom privat og offentlig bruk. På grunn av tidsbegrensingen sammenholdt med formålet er eneretten etter åndsverksloven svært omfattende så lenge den varer.

Ved en varemerkeregistrering oppnår man kun en enerett til merket brukt som et varemerke ovenfor andre næringsdrivende, jf. vml. § 4. Det vil si at man som merkehaver kun kan forby bruk som gjøres av andre næringsdrivende forutsatt inngrep i varemerkefunksjonen. Hvorvidt det er inngrep må vurderes i lys av klassene merket er registrert for. Man oppnår ikke noe generelt vern med mindre merket blir så godt kjent at "Kodakregelen" i § 4 (3) kommer til anvendelse. Allmennhetens bruk av verket derimot ser ut til å i liten grad bli påvirket av hvorvidt verket er varemerkeregistrert.

## **6 Alternative veier for vern av verk etter vernetiden er utløpt**

### **6.1 Varemerkeregistrering er ikke den eneste muligheten for å beskytte et verk etter vernetidens utløp**

Utgangspunktet er at når et verk faller i det fri kan enhver bruke det som de ønsker. Imidlertid er bruken underlagt noen begrensinger, som gjelder uavhengig av et eventuelt varemerkevern. "Klassikervernet" i åvl. § 48 opprettholder de ideelle rettighetene i åvl. § 3 selv etter vernetidens utløp. Markedsføringslovens (mfl.) §§ 2, 25 og 30 retter seg mot illojal markedsføring, og varemerkelovens § 10 mot en villedende bruk av et varemerke. Området for disse bestemmelsene vil her presenteres kort, for å vise at varemerkeregistrering ikke nødvendigvis er den eneste muligheten å beskytte velkjente verk mot ulike typer utnyttelse også etter utløpet av vernetiden.

Hvis man ikke oppnår en ønsket registrering, kan man forsøke å innarbeide verket som et merke, jf. vml. § 3 (3). Hvis en slik innarbeidelse startes først etter at verket er falt i det fri, kan andre aktører også gjøre det samme. Starter derimot innarbeidelsen før utløpet av vernetiden vil man som opphavsrettshaver være eneberettiget til bruken jf. åvl. § 2. Det må imidlertid bemerkes at ikke alle registreringshindringer kan overvinnes gjennom innarbeidelser. I Rt. 2005 s. 1601 (GULE SIDER) ble det slått fast at manglende særpreg kan avhjelpest gjen-

nom innarbeidelser. Registreringshindringene som beskrives i direktivets art. 3 (1) e) har derimot EU-domstolen fastholdt at er absolutte etter sin natur, og de kan dermed ikke avhjelpest gjennom innarbeiding, jf. C-299/99 (Phillips). Tilsvarende må legges til grunn for hindringene i vml. § 2 (2).

## 6.2 "Klassikervernet" jf. åvl. § 48

En respektrett for verk oppstilles gjennom "klassikervernet" i åndsverksloven § 48. Etter denne bestemmelsen kan ikke et verk gjøres tilgjengelig for allmennheten dersom det skjer "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 allmenne kulturinteresser." Bestemmelsen skal ivareta såvel hensynet til de allmenne kulturinteressene som til kunstneren og verket, og forvaltes av Kulturdepartementet.<sup>151</sup>

Lovbestemmelsen gjelder først og fremst verk der vernetiden har løpt ut, men gis etter 2.ledd tilsvarende anvendelse der vernetiden ikke har løpt ut. Det er ikke klart utfra loven hvem som har klageadgang under § 48, men praktiseringen tyder ifølge *Lange* på at enhver kan klage til departementet.<sup>152</sup> Som eksempel kan nevnes at rettighetsorganisasjonen BONO flere ganger har klaget inn bruk de oppfatter som krenkende til departementet. Departementet har også kompetanse til å ta opp saker av eget tiltak. Kompetansen etter § 48 er skjønnsmessig jf. ordet "kan", og innebærer at departementet ikke er pliktige til å nedlegge bruksforbud selv om vilkårene er oppfylt. Med hjemmel i åvl. § 53 har departementet opprettet et sakkyndig råd for åndsverk, som kommer med råd og uttalelser i saker de får oversendt. Imidlertid er rådets uttalelser kun veiledende og departementet ikke pliktige til å fatte vedtak i tråd rådets uttalelser.<sup>153</sup>

Bestemmelsen oppstiller ikke annet vilkår til beskyttelsesgjenstanden enn at den må være et åndsverk, det vil si at vilkårene for åndsverk må være oppfylt.<sup>154</sup> For bearbeidelsers vedkom-

---

<sup>151</sup> Lange (2000) s. 25.

<sup>152</sup> Lange (2000) s. 40-41.

<sup>153</sup> Lange (2000) s. 46-47.

<sup>154</sup> Vilråene for å oppnå vern som åndsverk tas opp i oppgavens punkt 3.2.



mende må det vurderes om det er skapt et nytt og selvstendig verk, jf. åvl. § 4(2). Dersom det er snakk om et nytt verk, er det ikke ”bruk” av et eksisterende åndsverk, og bestemmelsen kan ikke anvendes.

Etter en naturlig språklig forståelse viser ”krenkende” til en kvalifisert støtende bruk. Men vilkåret må tolkes i lys av hensynet til at vernetiden løper ut, nemlig allmennhetens tilgang og bruk.<sup>155</sup> I tillegg innebærer ”krenkende” en henvisning til en rettslig standard som vil endres i takt med samfunnets oppfatning av hva som er ”krenkende”.<sup>156</sup> Det er også hevdet at klassiskervernet vil avta etter hvert som verket blir eldre, slik at verket må tåle mer og mer etter hvert.<sup>157</sup> Dette kan bare sies å stemme delvis, noen verk vil ettersom tiden går i stedet bli oppfattet som mer beskyttelsesverdige. Verk som kan kobles til religion og nasjonalfølelse ser ut til å beholde beskyttelsesverdigheten.<sup>158</sup> Hvorvidt bruken oppfattes som krenkende vil også avhenge av sammenhengen bruken skjer i. Hensynet til den kunstneriske utviklingen taler for en snever tolkning når formålet er ny kunstnerisk produksjon. Dermed skal det mye til for at tilfeller som for eksempel det nevnte avgangsarbeidet til Bulai, bestående av kopier av Sinna-taggen, vil rammes. For bearbeidelser i form av parodier eller traverstier gis bestemmelsen også en forholdsvis snever anvendelse, for å opprettholde sammenhengen til den tilsvarende begrensingen i opphavsretten som gjelder så lenge vernetiden består, jf. forutsetningsvis åvl. § 2.<sup>159</sup> Når det kommer til kommersiell bruk, er ikke beskyttelsesverdigheten så stor, og bestemmelsen tolkes noe videre.<sup>160</sup> Generelt skal det mye til før § 48 anvendes, og det begrensende antall saker og vedtak tyder på at departementet er tilbakeholdne med å gripe inn.

Bestemmelsen ikke påberopt ofte, og har så langt ikke blitt behandlet av domstolene. *Helset* påpeker at bruken av frie verk er tiltagende, slik at man kan tenke seg at det kan bli mer aktualisert i fremtiden.<sup>161</sup> I en sak der Gilde brukte Edvard Munchs «Skrik» som inspirasjon til

---

<sup>155</sup> Lange (2000) s. 64.

<sup>156</sup> Lange (2000) s. 63.

<sup>157</sup> Helset (2009) s. 492.

<sup>158</sup> Lange (2000) s. 77.

<sup>159</sup> Rognstad (2009) s. 144.

<sup>160</sup> Lange (2000) s. 491.

<sup>161</sup> Helset (2009) s. 491.

en reklamekampanje for borgere kom flertallet i rådet til at det forelå krenkelse.<sup>162</sup> Departementet var imidlertid ikke enig og unnlot å gripe inn.<sup>163</sup> I en annen sak, der maleriet ”Skrik” ble brukt i forbindelse med en informasjonskampanje om kjønnssykdommen klamydia, ble kampanjen trukket før departementet eller rådet tok stilling til saken. Men mye taler for at det her var en slik bruk som ville blitt stoppet.<sup>164</sup>

BONO har også klaget inn suvenirer som inneholdt en bearbeidet versjon av Vigelands ”Sinataggen”.<sup>165</sup> Siden det ikke eksplisitt ble bedt om nedleggelse av forbud ble saken imidlertid ikke behandlet av departementet eller rådet, jf. åvl. § 53. Det skjedde dermed ingen realitetsvurdering av saken.<sup>166</sup> På 1960-tallet klaget Nasjonalgalleriet på salg av postkort med Tidemands maleri ”Husandakt”, fordi kvaliteten på gjengivelsen var svært dårlig.<sup>167</sup> Rådet kom til at bruken var krenkende, men siden produsenten lovet å ikke produsere flere av postkortet, la ikke departementet ned salgsforbud.<sup>168</sup> Dette viser at bestemmelsen kan anvendes på suvenirer som gjengir verket på en måte som kan oppfattes som ”krenkende”. Dersom suvenirene derimot gjengir verket på en lojal måte, vil bestemmelsen trolig ikke komme til anvendelse.

Generelt må det sies at åvl. § 48 kan være et verktøy for å hindre krenkende utnyttelse etter vernetiden, og da særlig kommersiell utnyttelse. Men siden forbudshjemmelen er skjønnsmessig og departementet så langt har vært tilbakeholdende med forbud, er resultatet imidlertid usikkert. Domstolene har heller ikke fått seg forelagt spørsmålet om avgrensingen av klassikervernet. For øvrig påpeker *Lange* også at mange innklagere mener behandlingen tar for lang tid, og at bestemmelsen derfor ikke gir et så effektivt vern som de skulle ønske.<sup>169</sup>

---

<sup>162</sup> Avgjørelsene fra departementet publiseres ikke, men en oversiktlig omtale av en del sentrale avgjørelser finnes i vedlegg til Anne Beth Langes avhandling *Klassikervernet i norsk åndsrett* (2000). ”Skrik”-saken omtales på side 119.

<sup>163</sup> Helset (2009) s. 493.

<sup>164</sup> Helset (2009) s. 489.

<sup>165</sup> Lange (2000) s. 117-118.

<sup>166</sup> Lange (2000) s. 118.

<sup>167</sup> Adolph Tidemand (1814-1876).

<sup>168</sup> Lange (2000) s. 106-107.

<sup>169</sup> Lange (2000) s. 98-99.

### 6.3 Illojal og villedende bruk av verk

Sett hen til mfl. § 2 er det avgjørende hvordan merket brukes i markedsføringen. Paragraf 2 er en generalklausul, og bestemmer at ”Markedsføring må ikke stride mot god markedsførings-skikk. Ved vurderingen legges det vekt på om markedsføringen krenker allmenne etikk- og moraloppfatninger, eller om det tas i bruk støtende virkemidler”. Generelt må det antas at terskelen i bestemmelsen er høy.<sup>170</sup> Henvisningene til allmenne etikk- og moraloppfatninger viser at det må foretas en etisk vurdering av markedsføringen.<sup>171</sup> En slik vurdering er mest aktuell i tilfeller hvor det anvendes krenkende ord eller uttrykk, og ikke der markedsføringen kan krenke for eksempel et verk eller en kunstners ettermæle. Dette betyr igjen at det trolig ikke er tilstrekkelig å bruke et verk som et varemerke. Bruken må vurderes konkret i den enkelte sak. I mfl. § 25 og § 30 reguleres markedsadferden næringsdrivende imellom, med krav om god forretningsskikk og et forbud mot produktetterlikninger. Bruken av verk i markedsføring kan også tenkes å komme i konflikt med disse bestemmelsene. Da bestemmelsene retter seg mot den illojale opptreden, gjelder de uavhengig av om verket samtidig er registrert.<sup>172</sup> Det kan tenkes at det vil være illojalt å bruke et verk selv om det ikke er hindret av verken opphavsretten eller varemerkeretten.

Varemerkeloven § 10 (1) oppstiller et forbud mot bruk av villedende varemerker. For å få nedlagt et bruksforbud etter § 10 (1) må Patentstyret eller annen med rettslig interesse gå til søksmål, jf. vml. § 10 (2). Denne bestemmelsen kan være aktuell kan dersom andre har fått et verk registrert som sitt merke, og bruker dette på en måte som oppfattes som villedende. Som eksempel kan tenkes at det forsøkes å skape et inntrykk av sammenheng mellom merket og kunstneren som står bak verket. I sak VM 13/018 (Alfred Nobel) anførte klager som var Nobelinstituttet at registreringen av ordmerket ”Alfred Nobel” var i strid med vml. § 10. Saken angikk et personnavn, men begrunnelsen går ikke på dette, og kan dermed også tenkes anvendt overfor registrerte verk. Nobelinstituttet mente det var fare for at forbrukerne ble villedet til å tro det forelå en forretningsmessig sammenheng mellom ”Alfred Nobel”-brusen og Nobelinstituttet. KFIR avviste denne anførselen og opprettholdt registreringen.<sup>173</sup>

---

<sup>170</sup> Nergård, note 7.

<sup>171</sup> Nergård, note 7.

<sup>172</sup> Helset (2009) s. 548.

<sup>173</sup> Se KFIRs avgjørelse av 15. august 2013, sak VM 13/018.

## 6.4 Bearbeidelser og/eller nydiktninger

Under vernetiden har rettighetshaver enerett til å foreta bearbeidelser og lignende bruk av verket jf. åvl. § 4 (2) jf. § 2. Etter vernetidens utløp kan enhver gjøre dette, noe man også ser at gjøres. Et kjent eksempel er P.D. James' "Døden kommer til Pemberly", som er en fri fortsettelse av Jane Austens "Stolthet og fordom".<sup>174</sup>

Uavhengig av hvem som foretar viderediktningen, må det i denne sammenheng bemerkes at det ikke gis noen fornyet opphavsrett til de opprinnelige delene av det gamle verket. Etter § 4 (2) får bearbeideren kun opphavsrett til verket i "denne [bearbeidede] skikkelse". Dette innebærer at man kun gis opphavsrett til de nye tilføringene. Et slikt eksempel er det nevnte bildet L.H.O.O.Q. (Mona Lisa med bart) av Marcel Duchamp.<sup>175</sup> Her har Duchamp rettsetterfølgere opphavsrett til verket i "denne skikkelse", det vil si Mona Lisa med tilføyelsen av en bart. Derimot har de ikke noen større rett til å bruke Mona Lisa enn enhver annen. Det er fremdeles fritt for enhver å bruke det originale maleriet.

Bearbeidelser og nydiktninger representerer dermed ikke noen juridisk hindring for at andre kan bruke verket eller deler av det ved utløpet av vernetiden. Men det kan selvsagt være en bevisst strategi for å gi et inntrykk ovenfor andre aktører av en større rett til det opprinnelige verket enn den man faktisk har.

## 7 Avsluttende bemerkninger

Når det kommer til registrering er utgangspunktet klart. Det tillates registrering av verk som varemerker dersom de alminnelige registreringsvilkårene er oppfylt. Men som det fremgår vil særlig vilkåret om særpreg kunne by på vanskeligheter. Velkjente verk har gjerne en lang og innarbeidet historie og vil trolig gjenkjennes først og fremst som åndsverk. Det kan dermed være en utfordring å få omsetningskretsen til å oppfatte verket som et varemerke for varer, men man kan ikke se bort fra at det kan innarbeides med bevisst og omfattende markedsføring. Det kan også synes som om registreringspraksis har endret seg noe, i den forstand at

---

<sup>174</sup> Jane Austen (1775-1817).

<sup>175</sup> (1887-1968).

man tillater mer registrert enn tidligere jf. KFIRs avgjørelse om ordmerket ”Pippi Langstrømpe”. Imidlertid endrer ikke en eventuell utvidelse av registreringspraksis på omfanget av eneretten.

Grensen for hva eneretten omfatter kan bli vanskelig å trekke i praksis, når det er snakk om flere med legitime interesser i å bruke verket. Eneretten etter varemerkeloven beskytter kun mot andre næringsdrivendes bruk av identisk eller liknende merker for identiske eller liknende vareslag, jf. § 4. Man oppnår ikke et generelt vern mot andres bruk av verket, slik som etter opphavsretten. Dersom man ønsker et bredt vern, må merkeholder selv bruke merket for alle vareslagene det ønskes beskyttelse for, jf. § 4 jf. § 37.

Det må påpekes at utløpet av vernetiden først og fremst skal sikre allmennhetens bruk. For allmennheten ser det ikke ut til å være nevneverdig ulikheter for utnyttelsen av verkene om de tillates registrert eller ikke.

Hvorvidt det er ønskelig at en merkeholder kan oppnå enerett til kommersiell utnyttelse av en del av kulturarven er et rettspolitisk spørsmål. Når verket er falt i det fri kan det være ønskelig å holde åpent for mest mulig fri benyttelse av det. Det kan gripes inn mot illojal opptreden mellom næringsdrivende med hjemmel i markedsføringslovens bestemmelser.

Varemerkeregistrering er dermed ikke en forlenging av opphavsretten, men en registrering kan tenkes på å ha den effekten at andre tror rettighetshaver har en større rett enn han rent juridisk har. Såvel allmennheten som andre næringsdrivende kan ha vansker med å ha klart for seg skillet mellom opphavsrett og varemerkerett.

Dersom interessen er å hindre krenkende bruk, ser klassikervernet i åvl. § 48 ut til dekke de fleste tilfeller. Imidlertid virker det ikke som om praktiseringen av denne er effektiv, og det kan være en grunn til at rettighetshavere søker beskyttelse gjennom andre rettigheter. Dersom klassikervernet får en praktisering som er mer effektiv, kan kanskje flere nøye seg med dette.

Da flere kjente verk nå søkes varemerkeregistrert, kan det tenkes av noen av problemstillingene vil bli forelagt domstolene og dermed får en nærmere avklaring. Enn så lenge har ikke domstolene behandlet noen av problemstillingene angående velkjente verk.

## 8 Litteraturliste

### 8.1 Lover og forarbeider

Norske lover:

2012 Lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (patentstyreloven) av 22. juni 2012 nr. 58.

2010 Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven – vml.) av 26. mars 2010 nr. 8.

2009 Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven – mfl.) av 9. januar 2009 nr. 2.

2003 Lov om beskyttelse av design (designloven) av 14. mars nr. 15.

1992 Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven) av 27. november 1992 nr. 109.

1967 Lov om patenter (patentloven) av 15. desember nr. 9.

1961 Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven – åvl.) av 12. mai 1961 nr. 2.

Forarbeider:

Ot. prp. nr. 98 (2008-2009) Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven).

Ot. Prp. 26 (1959-1960) Om lov om opphavsrett til åndsverk.

NUT 1958:1 Innstilling til lov om varemerker.

Direktiver: [Lest via <http://eur-lex.europa.eu> ]

EP/Rdir 2008/95/EF Europa-parlamentets og rådets direktiv 2008/95/EF av 22. Oktober. 2008 om innbyrdes tilnærming av medlemsstatens lovgivning om varemerker (varemerkedirektivet).

Rfor 207/2009/EF Rådets forordning nr 207/2009 av 26. Februar 2009 om EF-varemerker (fellesskapsmerker).

Traktater:

TRIPS Treaty on the Trade Related Aspects of Intellectual property. Vedlegg 1C til Avtale om etablering av verdens handelsorganisasjon (WTO) av 15 april 1994. Fulltekst er tilgjengelig via [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/trips\\_e/t\\_agm0\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm)

Berne-konvensjonen Berne Convention on the Protection of Literary and Artistic Works av 9. Desember 1889, sist revidert 28. september 1979. Fulltekst er tilgjengelig via <http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/>

## 8.2 Rettspraksis

Norsk rettspraksis:

Rt. 2012 s. 1062 (Tripp Trapp)  
Rt. 2007 s. 1329 (Huldra i Kjosfossen)  
Rt. 2006 s. 1473 (livbøye)  
Rt. 2005 s. 1601 (GULE SIDER)  
Rt. 2005 s.833 (Uskyldspresumsjonen)  
Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON)  
Rt. 2004 s. 1474 (volvoimport.no)  
Rt. 1995 s. 1908 (Mozell)

RG-2004-6608 (Jul i Blåfjell)

Oslo byretts dom av 25. September (Lip-and-tounge-device), publisert i NIR 1997 nr. 2

EU-praksis: [lest via <http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>]

C-323/09 (Interflora)  
C-236/08-C-238/08 (Google)

C-17/06 (Celiné)  
C- 48/05 (Adam Opel)  
C-246/05 (Le Chef de Cuisine/Lidl)  
C-40/01 (MINIMAX)  
C-53/01-C-55/01 (Linde)  
C-191/01 (Doublemint)  
C-206/01 (Arsenal)  
C-283/01 (Shield Mark)  
C-2/00 (Hölterhof)  
C-273/00 (Sieckmann)  
C-299/99 (Phillips)  
C-363/99 (Postkantoor)  
C-63/97 (BMW)

Registreringspraksis:

VM 13/044 (Pippi Langstrømpe)  
VM 13/018 (Alfred Nobel)

PS-2004-7274 (HERCULES)  
PS-1984-5182 (Superman)

Uttalelser fra patentstyret:

Brev av 13.03.2014 Uttalelse i varemerkesøknad fra Patentstyret vedrørende søknadsnummer 201400302 (Sinnataggen som tredimensjonalt merke).

Brev av 06.03.2014 Uttalelse i varemerkesøknad fra Patentstyret vedrørende søknadsnummer 201207489A (Ordmerket "Sinnataggen").

"Katarina den Store" Avgjørelse fra Patentstyrets 1. avdeling angående "Katarina den Store", publisert i NiR 1935 s. 55-58, "Fra norsk rettspraksis", sak nr. 7.

### **8.3 Litteratur**

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



Arnesen, Finn og Stenvik, Are. *Internasjonalisering og juridisk metode. Særlig om EØS-rettens betydning for norsk rett*. Oslo, 2009.

Eckhoff, Torstein. *Rettskildelære*. 5. utgave ved Jan E. Helgesen. Oslo, 1997 (4. opplag 2010).

Gundersen, Aase. *Tillatt bruk av andres varemerker – grensene for varemerkeinnehavers enerett etter Varemerkedirektivet artikkel 5, 6 og 7*. I: *Aktuell Immaterialrett*. Stenvik, Are og Gundersen, Aase (red.). Oslo, 2008.

Helset, Per. *Innledning I: Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven*. Helset, Per ... [et. al.] Oslo, 2009.

Kirova, Binka. «Welcome to the museum...». I: *the Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 8, nr. 12, s. 946-951. Oxford, 2013.

Knoph, Ragnar. *Åndsretten*. Oslo, 1936.

Koktvedgaard, Mogens. *Lærebog i Immaterialrett*. 7. Utgave ved Jens Schovsbo. København, 2005.

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

Manshaus, Halvor. *Kommentarer til varemerkeloven*. I: *Norsk lovkommentar nettversjon på Gyldendal Rettsdata* [lesedato: 14.04.2014].

Nergård, Gry og Lund, Tore. *Kommentarer til markedsføringsloven*. I: *Norsk lovkommentar nettversjon på Gyldendal rettsdata*. [lesedato: 14.04.2014].

Reimers, Felix og Vik, Ragnar. *Opphavsrett*. I: *Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven*. Helset, Per ... [et. al.] Oslo, 2009.

Riis, Thomas. *Ophavsret og retsøkonomi*. København, 1996.

Rognstad, Ole Andreas *Opphavsrett*. Oslo, 2009.

Stene, Toril Melander. *Kjennetegnsrett*. I: Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven. Helseth, Per ... [et. al.] Oslo, 2009.

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

## **8.4 Andre kilder**

Professor Olav Torvunds blogg: <http://blogg.torvund.net/2014/01/05/bor-opphavsrettslig-vern-tid-kunne-forlenges-ved-varemerkeregistrering/> [lesedato: 24.03.2014].

Uttalelser fra museumsleder Jarle Strømodden: <http://www.nrk.no/kultur/vernetiden-til-vigeland-er-over-1.11445896> [lesedato:14.03.2014].

Uttalelser fra kunster Iulian Bulai Østlandssendingen/ytring: [www.nrk.no/ytring/sinnataggen-for-alle-1.11459731](http://www.nrk.no/ytring/sinnataggen-for-alle-1.11459731). [lesedato: 14.03.2014].

Registreringer hos Patentstyret: <http://www.patentstyret.no/>

Registreringer hos OHIM: <https://oami.europa.eu/ohimportal/en/>