



DOMSTOLENS DOM

6. april 2017

(Direktiv 2008/95/EF – varemerke – opphavsrett – offentlig orden – allmennhetens tilgang – særpreg – beskrivende natur – tegn som består utelukkende av formen som tilfører varene en betydelig verdi)

I sak E-5/16,

ANMODNING til EFTA-domstolen etter artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Klagenemnda for industrielle rettigheter, i saken

Oslo kommune

vedrørende tolkningen av direktiv 2008/95/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker, særlig artikkel 3 nr. 1 bokstav b) til f), avsier

DOMSTOLEN,

sammensatt av: Carl Baudenbacher, president og saksforberedende dommer, Per Christiansen og Páll Hreinsson, dommere,

justissekretær: Gunnar Selvik,

etter å ha tatt i betraktning de skriftlige innlegg inngitt på vegne av:

- Oslo kommune, representert ved advokatene Felix Reimers og Vincent Tsang,
- den norske regjering, representert ved advokat Ida Thue, Regjeringsadvokaten, og seniorrådgiver Linn Edvartsen, Utenriksdepartementet, som partsrepresentanter,
- EFTAs overvåkningsorgan («ESA»), representert ved Carsten Zatschler, Øyvind Bø og Marlene Lie Hakkebo, medlemmer av Department of Legal & Executive Affairs, som partsrepresentanter,

- Europakommisjonen («Kommisjonen»), representert ved Julie Samnadda og Tibor Scharf, medlemmer av Kommisjonens juridiske tjeneste, som partsrepresentanter,
- den tsjekkiske regjering, representert ved Lucie Březinová og Jiří Vlácil, Ministry of Foreign Affairs, som partsrepresentanter,
- den tyske regjering, representert ved Thomas Henze og Mathias Hellman, som partsrepresentanter, og
- Det forente kongerikes regjering, representert ved Julia Kraehling, Cabinet Office European Law Division, Treasury Solicitor's Department, som partsrepresentant, og Nicholas Thomas Saunders, Barrister,

med henvisning til rettsmøterapporten,

og etter å ha hørt muntlige innlegg fra Oslo kommune, representert ved Felix Reimers og Vincent Tsang; den norske regjering, representert ved Ida Thue; ESA, representert ved Marlene Lie Hakkebo og Øyvind Bø; Kommisjonen, representert ved Julie Samnadda og Tibor Scharf; den tyske regjering, representert ved Jan Techert, som partsrepresentant; og Det forente kongerikes regjering, representert ved Clare Brodie, som partsrepresentant, og Nicholas Saunders, i rettsmøte 12. oktober 2016,

slik

Dom

I Rettslig bakgrunn

EØS-rett

- 1 Artikkel 34 første og annet ledd i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol («ODA») lyder:

Det hører under EFTA-domstolen å gi rådgivende uttalelser om fortolkningen av EØS-avtalen.

Når et slikt spørsmål blir reist ved en domstol i en EFTA-stat, og domstolen finner at en uttalelse er nødvendig før den avsier sin dom, kan den anmode EFTA-domstolen om å gi en slik uttalelse.

- 2 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/EF av 22. oktober 2008 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (EUT 2008 L 299, s. 25, og EØS-tillegg 2015 nr. 3, s. 342) («varemerkedirektivet») er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 146/2009 av 4. desember 2009 (EUT 2010 L 62, s. 43, og EØS-tillegg 2010 nr. 12, s. 42), og er omhandlet i EØS-avtalens vedlegg

XVII (Opphavsrett) nr. 9h. Beslutningen trådte i kraft 5. desember 2009, og EFTA-statenes frist for å gjennomføre direktivet utløp samme dato.

3 Betraktning 13 i fortalen til varemerkedirektivet lyder:

Alle medlemsstatene er bundet av Paris-konvensjonen angående beskyttelse av den industrielle eiendomsrett. Det er nødvendig at bestemmelsene i dette direktiv bør være fullstendig i samsvar med bestemmelsene i nevnte konvensjon. Medlemsstatenes forpliktelser etter nevnte konvensjon bør ikke berøres av dette direktiv. Der det er hensiktsmessig, bør traktatens artikkel 307 annet ledd få anvendelse.

4 Varemerkedirektivet artikkel 2 lyder:

Varemerker kan bestå av alle tegn som kan gjengis grafisk, særlig ord, herunder personnavn, figurer, bokstaver, tall, varens form eller dens innpakning, under forutsetning av at slike tegn er egnet til å skjelne ulike foretaks varer og tjenester fra hverandre.

5 Varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 nevner blant annet følgende grunner for registreringsnektelse eller ugyldighet:

1. Følgende tegn og varemerker skal ikke registreres, og dersom de er registrert, skal de kunne kjennes ugyldige:

[...]

b) varemerker som mangler særpreg,

c) varemerker som utelukkende består av tegn eller betegnelser som i handelen tjener til å angi varens eller tjenestens art, kvalitet, mengde, formål, verdi, geografiske opprinnelse, tiden for tilvirkningen av varen eller ytelsen av tjenesten eller andre egenskaper ved varene eller tjenestene,

d) varemerker som utelukkende består av tegn eller betegnelser som er blitt vanlige i alminnelig språkbruk eller i lojal og innarbeidet handelsbruk,

e) tegn som utelukkende består av

i) en form som følger av varens art,

ii) en form av varen som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat,

iii) en form som gir varen en betydelig verdi,

f) varemerker som strider mot den offentlige orden eller er egnet til å vekke forargelse,

[...]

6 Varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 2 lyder i utdrag:

2. Enhver medlemsstat kan fastsette at et varemerke ikke skal registreres, eller, dersom det er registrert, skal kunne kjennes ugyldig dersom og i den utstrekning

a) bruken av varemerket kan forbys i henhold til annen lovgivning enn varemerkelovgivningen i medlemsstaten eller i Fellesskapet,

[...]

d) søkeren inngav søknaden om registrering av varemerket i ond tro.

7 Varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 3 lyder:

3. Et varemerke skal ikke nektes registrert, eller kjennes ugyldig etter nr. 1 bokstav b), c) eller d) dersom det som følge av bruken av det har oppnådd særpreget før det ble søkt om registrering. Medlemsstatene kan i tillegg fastsette at denne bestemmelsen også skal komme til anvendelse dersom varemerket har oppnådd særpreget etter søknadstidspunktet eller registreringstidspunktet.

8 Varemerkedirektivet artikkel 4 nr. 4 bokstav c) iii) lyder:

4. Enhver medlemsstat kan dessuten fastsette at et varemerke ikke skal registreres, eller, dersom det er registrert, skal kunne kjennes ugyldig dersom og i den utstrekning

[...]

c) bruken av varemerket kan forbys i henhold til en annen og eldre rettighet enn de rettighetene som er nevnt i nr. 2 og i bokstav b) i dette nummeret, og særlig

[...]

iii) en opphavsrett,

9 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/116/EF av 12. desember 2006 om vernetiden for opphavsrett og visse beslektede rettigheter (EUT 2006 L 372, s. 12, og EØS-tillegg 2010 nr. 38, s. 150) («opphavsrettsdirektivet») er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 56/2007 av 8. juni 2007 (EUT 2007 L 266, s. 17, og EØS-tillegg 2007 nr. 48, s. 13), og er omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett) nr. 9f. Beslutningen trådte i kraft 9. juni 2007, og EFTA-statenes frist for å gjennomføre direktivet utløp samme dato.

10 Betragtning 11 i fortalet til opphavsrettsdirektivet lyder:

Vernnivået for opphavsrett og beslektede rettigheter bør være høyt ettersom disse rettighetene er grunnleggende for intellektuell

frambringelse. Vernet av disse rettighetene sikrer opprettholdelse og utvikling av skaperevnen til beste for opphavsmenn, kulturnæringen, forbrukere og samfunnet som helhet.

11 Opphavsrettsdirektivet artikkel 1 nr. 1 lyder:

1. Opphavsretten til et litterært eller kunstnerisk verk som definert i artikkel 2 i Bern-konvensjonen skal vare ut opphavsmannens liv og 70 år etter vedkommendes død, uansett fra hvilken dato verket lovlig ble gjort tilgjengelig for allmennheten.

12 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/29/EF av 22. mai 2001 om harmonisering av visse sider ved opphavsrett og beslektede rettigheter i informasjonssamfunnet (EUT 2001 L 167, s. 10, og EØS-tillegg 2007 nr. 16, s. 298) («informasjonssamfunnsdirektivet») er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 110/2004 av 9. juli 2004 (EUT 2004 L 376, s. 45, og EØS-tillegg 2004 nr. 65, s. 30), og er omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett) nr. 9e. Beslutningen trådte i kraft 1. august 2005, og EFTA-statenes frist for å gjennomføre direktivet utløp samme dato.

13 Betraktning 2 i fortalen til informasjonssamfunnsdirektivet lyder:

På sitt møte på Korfu 24. og 25. juni 1994 understreket Det europeiske råd behovet for å skape en generell og fleksibel rettslig ramme på fellesskapsplan for å fremme utviklingen av informasjonssamfunnet i Europa. Dette forutsetter blant annet at det finnes et indre marked for nye varer og tjenester. Viktig fellesskapsregelverk med sikte på å innføre slike rammeregler er allerede vedtatt eller er i ferd med å bli vedtatt. Opphavsrett og beslektede rettigheter spiller en viktig rolle i den forbindelse, ettersom de verner og fremmer utvikling og markedsføring av nye varer og tjenester samt skaping og utnytting av deres kreative innhold.

14 Betraktning 4 i fortalen til informasjonssamfunnsdirektivet lyder:

En harmonisert rettslig ramme for opphavsrett og beslektede rettigheter vil gjennom økt rettssikkerhet, samtidig som den sikrer et sterkt immaterialrettslig vern, oppmuntre til betydelig investering i kreativitet og nyskaping, herunder nettinfrastruktur, og dermed føre til vekst og økt konkurransevne for europeisk industri, både når det gjelder levering av innhold og informasjonsteknologi og mer allment i en rekke nærings- og kultursektorer. Dette vil gjøre det mulig å sikre sysselsetting og oppmuntre til skaping av nye arbeidsplasser.

Nasjonal rett

15 Direktivet er gjennomført i norsk rett ved lov 26. mars 2010 nr. 8 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) og forskrift 25. juni 2010 nr. 937 (varemerkeforskriften).

- 16 Varemerkeloven § 2 annet ledd lyder:

Det kan ikke oppnås varemerkerett til tegn som utelukkende består av en form som følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi.

- 17 Varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum lyder:

[Et varemerke som skal registreres] må ha særpreget som kjennetegn for slike varer eller tjenester som det gjelder.

- 18 Varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a) lyder:

Et varemerke kan ikke registreres hvis det utelukkende, eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg, består av tegn eller angivelser som

a) angir varens eller tjenestens art, beskaffenhet, mengde, formål, verdi eller geografiske opprinnelse, ... eller andre egenskaper ved varen eller tjenesten, ...

- 19 Varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a) lyder:

Et varemerke kan ikke registreres hvis det:

a) strider mot lov, offentlig orden eller moral,

II Faktum og saksgang

- 20 I forbindelse med at vernetiden for opphavsretten til enkelte norske kunstners åndsverk har løpt ut eller er i ferd med å løpe ut, har Oslo kommune, som forvalter en rekke slike rettigheter, søkt om varemerkebeskyttelse for et antall kunstverk som etter åndsverkloven nå faller i det fri. Oslo kommune har søkt om varemerkebeskyttelse for en rekke kunstverk av Gustav Vigeland, en av Norges mest fremragende skulptører. Følgende kunstverk er nevnt som eksempler i søknaden:

- 21 *Sinnataggen* av Gustav Vigeland:



22 Port i smijern av Gustav Vigeland:



23 Del av port i smijern av Gustav Vigeland:



24 Statuen *Egil Skallagrímsson* av Gustav Vigeland:



25 *Monolitten* av Gustav Vigeland:



26 En skulptur av Gustav Vigeland:



Tvisten for Klagenemnda

- 27 I den foreliggende sak skal Klagenemnda behandle klagene fremsatt av Oslo kommune over Patentstyrets nektelse av å registrere visse varemerker. Nektelsene var begrunnet i henholdsvis varemerkeloven § 14 første ledd om manglende særpreg, varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a) om beskrivende merker og varemerkeloven § 2 annet ledd tredje alternativ om varemerker som består av en form som tilfører varen en betydelig verdi. Disse bestemmelser gjennomfører varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b), c) og e). Registrering ble godtatt for enkelte vare- eller tjenesteslag for noen av merkene.
- 28 Klagenemnda er av den oppfatning at det i tillegg til grunnene Patentstyret har vurdert, også kan finnes andre grunner til å nekte å registrere varemerkene. Særlig

anser Klagenemnda at regelen i varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a), som gjennomfører varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f), kan få anvendelse.

- 29 Klagenemnda stiller spørsmål ved om avgjørelsen fra den tyske føderale patentdomstol i *Mona Lisa* kan danne presedens for rettstilstanden i Europa (det vises til den tyske føderale patentdomstols (*Bundespatentgericht*) avgjørelse 25. november 1997 i sak 24 W (pat) 188/96, GRUR 1998, s. 1021). Klagenemnda bemerker at dersom kjente kunstverk bare skal kunne nektes varemerkebeskyttelse på grunnlag av manglende særpreg, vil man åpne for at særpreg kan oppnås gjennom bruk slik at verket dermed kan bli registrerbart på et senere stadium. Følgelig vil ethvert foretak i prinsippet kunne oppnå varemerkebeskyttelse for åndsverk som er falt i det fri, uavhengig av verkenes kulturelle verdi.
- 30 Klagenemnda viser også til generaladvokat Ruiz-Járabo Colomers uttalelse i *Shield Mark*, der han fant det «more difficult to accept ... that a creation of the mind which forms part of the universal cultural heritage, should be appropriated indefinitely by a person to be used on the market in order to distinguish the goods he produces or the services he provides with an exclusivity which not even its author's estate enjoys» (C-283/01, EU:C:2003:197, avsnitt 52). Klagenemnda stiller spørsmål ved om dette synspunkt kan få betydning for anvendelsen av varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f).
- 31 Klagenemnda forela følgende spørsmål for EFTA-domstolen:
1. *Kan varemerkeregistrering av åndsverk, for hvilke vernetiden er utløpt, under nærmere omstendigheter, komme i konflikt med forbudet i varemerkedirektivet art. 3(1)(f) mot registrering av varemerker som strider mot «public policy or ... accepted principles of morality»?*
 2. *Hvis ja på spørsmål 1, vil det ha betydning for vurderingen at åndsverket er velkjent og har stor kulturell verdi?*
 3. *Hvis ja på spørsmål 1, kan andre momenter eller kriterier enn de som er nevnt i spørsmål 2 ha betydning i vurderingen, og i så fall hvilke?*
 4. *Kan direktiv 2008/95/EF 3(1)(e) tredje alternativ anvendes på todimensjonale avbildninger av skulpturer?*
 5. *Kan direktiv 2008/95/EF art. 3(1)(c) anvendes som hjemmelsgrunnlag for å nekte varemerker som to- eller tredimensjonalt gjengir varens form eller utseende?*
 6. *Hvis ja på spørsmål 5, skal Rådskommisjonen 2008/95/EF artikkel 3 (1) (b) og (c) forstås slik at den nasjonale registreringsmyndighet må anvende vurderingstemaet om den aktuelle utformingen avviker betydelig fra normen eller bransjesedvanen når den vurderer varemerker som to- eller tredimensjonalt gjengir varens form eller utseende, eller kan en nektelse begrunnes med at et slikt merke er beskrivende for varens form eller utseende?*

- 32 Det vises til rettsmøterapporten for en mer utførlig redegjørelse for den rettslige ramme, de faktiske forhold, saksgangen og de skriftlige innlegg til EFTA-domstolen, som i det følgende bare vil bli nevnt eller drøftet så langt dette er nødvendig for EFTA-domstolens begrunnelse.

III Spørsmålet om anmodningen kan behandles

Innlegg inngitt til EFTA-domstolen

- 33 Den norske regjering har gjort gjeldende at saken må avvises siden det anmodende organ ikke er en domstol etter ODA artikkel 34. ESA har derimot gjort gjeldende at saken kan tas under behandling. Oslo kommune deler denne oppfatning.
- 34 Den norske regjering anfører at det anmodende organ ikke oppfyller kriteriet om uavhengighet etter ODA artikkel 34. Dersom den foreliggende sak ble tatt under behandling, ville dette være i strid med prinsippet om ensartethet, siden Den europeiske unions domstol («EU-domstolen») avviste en anmodning fra en lignende klageinstans i *TDC* (C-222/13, EU:C:2014:2265). Den samme begrunnelse ble benyttet mer nylig, i *MT Højgaard og Züblin* (C-396/14, EU:C:2016:347). Videre er det ikke nødvendig å behandle anmodningen, for det er uansett sannsynlig at saken vil bli fremmet for en ordinær norsk domstol, som så vil kunne fremsette en anmodning til EFTA-domstolen. Endelig anfører den norske regjering at de ulike administrative klageinstanser i Norge generelt mangler den nødvendige kompetanse, kunnskap og erfaring som er nødvendig for å kunne formulere en konsis anmodning, siden de ikke mottar samme opplæring som domstolene i denne sammenheng.

Rettens bemerkninger

- 35 EFTA-domstolen peker på at den gjentatte ganger har tatt stilling til spørsmålet om saker den har fått seg forelagt av offentlige organer, kan tas under behandling. Nærmere bestemt har EFTA-domstolen lagt til grunn at følgende instanser er en domstol etter ODA artikkel 34: den finske tolletats klageinstans (*Tullilautakunta*) (sak E-1/94 *Restamark*, Sml. 1994–1995 s. 15); det norske *Markedsrådet* (forente saker E-8/94 og E-9/94 *Mattel og Lego*, Sml. 1994–1995 s. 113, og sak E-4/04 *Pedicel*, Sml. 2005 s. 1); den norske *Statens helsepersonellnemnd* (sak E-1/11 *Dr. A*, Sml. 2011 s. 484); det liechtensteinske finansstilsyns klageinstans (*Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht*) (sak E-4/09 *Inconsult*, Sml. 2009–2010 s. 86, og forente saker E-26/15 og E-27/15 *Straffesak mot B og B mot Finanzmarktaufsicht*, dom 3. august 2016, ennå ikke i Sml.); og den norske *Skatteklagenemnda ved Sentralskattekontoret for storbedrifter* (forente saker E-3/13 og E-20/13 *Olsen m.fl.*, Sml. 2014 s. 400). I alle disse saker, bortsett fra *Markedsrådet* og *Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht*, anførte den norske regjering at de aktuelle organer ikke var en domstol etter ODA artikkel 34, og at EFTA-domstolen følgelig burde avvise anmodningene.

- 36 Begrepet domstol i ODA artikkel 34 må fortolkes på selvstendig grunnlag. Hvordan organet er definert etter nasjonal lovgivning, kan ikke være avgjørende (se *Restamark*, som omtalt over, avsnitt 24). ODA artikkel 34 har til formål å etablere samarbeid mellom EFTA-domstolen og de nasjonale domstoler. Prosedyren er særlig et virkemiddel for å sikre ensartet tolkning av EØS-retten. Den er etablert for å gi domstolene i EFTA-statene bistand i saker der de må anvende bestemmelser i EØS-retten. EFTA-domstolen har gjentatte ganger lagt til grunn at formålet med ODA artikkel 34 ikke krever en streng tolkning av begrepet domstol (se for eksempel *Dr. A*, som omtalt over, avsnitt 34, og *Olsen m.fl.*, som omtalt over, avsnitt 59 og rettspraksis som det vises til der).
- 37 Prinsippet om ensartethet har til formål å sikre like konkurransevilkår og at de samme regler blir fulgt i hele EØS. Dette er viktig når EØS-regler i det alt vesentlige er identiske med EU-regler. EFTA-domstolen har på prinsipielt grunnlag også anerkjent begrepet prosessuell homogenitet (se sak E-14/11 *DB Schenker mot ESA*, Sml. 2012 s. 1178, avsnitt 77 og rettspraksis som det vises til der). Begrunnelsen for EU-domstolens tolkning av begrepet domstol, er relevant, selv om ODA artikkel 3 ikke krever at EFTA-domstolen følger denne begrunnelse ved tolkningen av ODAs hoveddel (se *Restamark*, som omtalt over, avsnitt 24).
- 38 EFTA-domstolen tar hensyn til en rekke faktorer når den vurderer om et organ er å anse som en domstol etter ODA artikkel 34. Slike elementer er også å finne i EU-domstolens rettspraksis, i saker der EU-domstolen vurderer om en anmodning om prejudisiell avgjørelse etter TEUV artikkel 267 kan antas til behandling (jf. for eksempel *TDC*, som omtalt over, avsnitt 27). Disse inkluderer særlig om det anmodende organ er opprettet ved lov, har permanent eksistens, har bindende avgjørelsesmyndighet, anvender rettsregler og er uavhengig, samt eventuelt om saksbehandlingen er en partsprosess og tilsvare rettergangen i en domstol (se blant annet *Fred. Olsen m.fl.*, som omtalt over, avsnitt 60 og rettspraksis som det vises til der).
- 39 Elementer som fraværet av regler for oppsigelse av medlemmer tilsvarende dem som gjelder for dommere, som den norske regjering har støttet seg på, er således bare én del av den samlede vurdering av faktorene som karakteriserer det anmodende organs uavhengighet. Reglene som gjelder det anmodende organ, må vurderes under ett for å bringe på det rene om organet oppfyller de nødvendige forutsetninger for å anses som uavhengig.
- 40 I den foreliggende sak oppfyller Klagenemnda i tilstrekkelig grad de kriterier som følger av EFTA-domstolens rettspraksis. Den er opprettet ved lov, er permanent, har bindende avgjørelsesmyndighet og anvender rettsregler. Med hensyn til spørsmålet om Klagenemndas uavhengighet nevner EFTA-domstolen at lederen og nestlederen oppfyller kravene til dommere og har faste stillinger. Forvaltningslovens og arbeidsmiljølovens generelle regler gir alle medlemmene vern mot ulovlig oppsigelse. Endelig kan Klagenemnda ikke instrueres i forbindelse med behandlingen av klager. Den er derfor uavhengig.

- 41 Argumentet om at den foreliggende sak sannsynligvis vil bli fremmet for en ordinær norsk domstol, som da uansett vil kunne fremsette en anmodning til EFTA-domstolen, kan ikke i seg selv være avgjørende ved vurderingen av om anmodningen kan tas under behandling. Videre ser det ut til at saken ikke ville gå videre dersom Klagenemnda tar klagen til følge eller Oslo kommune velger å ikke forfølge saken videre. I alle tilfelle er en avgjørelse om at saken kan tas under behandling, ikke til hinder for at en nasjonal domstol kan anmode om svar på ytterligere spørsmål etter fremgangsmåten fastsatt i ODA artikkel 34 på et senere tidspunkt, skulle behovet oppstå.
- 42 Når det gjelder påstanden om at offentlige organer som Klagenemnda ikke har den kunnskap som er nødvendig for å kunne formulere en konsis anmodning, nevner EFTA-domstolen at dette ikke er vesentlig for vurderingen av om det anmodende organ er en domstol etter ODA artikkel 34. EFTA-domstolen har ikke selv erfart at hindringer av denne art har skapt problemer. Det faktum at det finnes forskjellige klagenemnder i norsk forvaltningsrett, tyder videre bare på at hver av disse må vurderes enkeltvis, noe som er i samsvar med EFTA-domstolens etablerte tilnæringsmåte.
- 43 EFTA-domstolen legger derfor til grunn at Klagenemnda utgjør en domstol etter ODA artikkel 34. Anmodningen kan følgelig tas under behandling.

IV EFTA-domstolens svar

Innledende bemerkninger

- 44 Nektelsesgrunnene som er nevnt i varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b) til f), er i hovedsak identiske med grunnene nevnt i rådsforordning (EF) nr. 40/94 av 20. desember 1993 om EF-varemerker (EFT 1994 L 11, s. 1) («den gamle varemerkeforordning»). Sistnevnte ble erstattet av rådsforordning (EF) nr. 207/2009 av 26. februar 2009 om EF-varemerker (EUT 2009 L 78, s. 1). Ved tolkning av varemerkedirektivet i den foreliggende sak må det følgelig tas behørig hensyn til prinsippene som følger av EU-domstolens og Underrettens rettspraksis knyttet til disse forordninger, i tillegg til relevante avgjørelser som gjelder varemerkedirektivet som sådan.
- 45 De forskjellige nektelsesgrunner som er angitt i varemerkedirektivet artikkel 3, må tolkes i lys av de allmenne hensyn som hver av dem er basert på (jf. dommen i *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377, avsnitt 77 og rettspraksis som det vises til der).

Spørsmål 1 til 3

- 46 I sitt første spørsmål spør Klagenemnda om varemerkeregistrering av åndsverk, for hvilke vernetiden er utløpt, under visse omstendigheter kan komme i konflikt med forbudet i varemerkedirektivet art. 3 nr. 1 bokstav f) mot registrering av varemerker som strider mot «public policy or ... accepted principles of morality». Dersom det første spørsmål besvares bekreftende, søker Klagenemnda å bringe på det rene, ved sitt annet og tredje spørsmål, hvilke kriterier og omstendigheter som

kan være relevante for å nekte registrering av et varemerke i et slikt tilfelle. Klagenemnda spør særlig om det har betydning for denne vurdering at åndsverket er velkjent og har stor kulturell verdi. Det er hensiktsmessig å se disse tre spørsmål samlet.

Innlegg inngitt til EFTA-domstolen

- 47 Med hensyn til det første spørsmål anser *Oslo kommune* at kunstverk i prinsippet kan registreres som varemerker. Den foreliggende sak gjelder former som er unike og godt egnet til å skille varer og tjenester fra hverandre, og samtlige former har vært eksklusivt tilknyttet Oslo kommune. Mange av disse former er velkjente og verdifulle, noe som særlig skyldes arbeidet og investeringene Oslo kommune har gjort. Den foreliggende sak gjelder videre ikke et varemerke som påstås å «stride mot den offentlige orden» i seg selv. Det er bare registreringen av varemerket, som fører til at det ikke lenger vil være i det fri, som påstås å stride mot «den offentlige orden». Det som må vurderes, er imidlertid tegnet i seg selv. Vernet som gis etter varemerkereglene, bør derfor være basert på om formen er egnet til å skjelve ulike foretaks varer og tjenester fra hverandre, uten hensyn til om disse former også er kunstverk og uten hensyn til et eventuelt bortfall av opphavsrettsbeskyttelse.
- 48 Med hensyn til det andre spørsmål anfører Oslo kommune at en tolkning av varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f) som tar hensyn til om kunstverket er velkjent og har stor kulturell verdi, må avvises. En slik tolkning ville medføre problemer knyttet til vurderingen av verkets anseelse.
- 49 Når det gjelder det tredje spørsmål, gjør Oslo kommune gjeldende at det i vurderingen etter varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f) også bør tas hensyn til de underliggende årsaker til det aktuelle kunstverks kulturelle og kommersielle verdi. Videre bør denne vurdering også ta hensyn til om den aktuelle form utelukkende er kjent som et kunstverk, eller om den blir betraktet som en identitetsbærer for et foretak.
- 50 Når det gjelder det første spørsmål, gjør *den norske regjering* gjeldende at et tegn som består av et kunstverk, ikke er ekskludert som sådan fra registrering, og at dobbelt vern etter opphavsrettslovgivningen og varemerkelovgivningen heller ikke er forbudt. Et tegn må imidlertid oppfylle kravene i varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1, og særlig kravet om særpreg. I praksis kan det være vanskeligere å godtgjøre at det for visse kategorier merker foreligger særpreg. Dette gjelder for kjente kunstverk siden forbrukerne gjerne vil oppfatte merket som kunstverket, ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Videre kan nektelsesgrunnen i artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii) for varemerker som består av en form, som ikke kan settes til side ved at merket oppnår særpreg, være særlig relevant for merker som består av kunstverk. Når det gjelder artikkel 3 nr. 1 bokstav f), anfører den norske regjering at formålet med bestemmelsen er å forhindre registrering av varemerker som ville være i strid med samfunnets grunnleggende prinsipper og verdier eller som ville anses av det relevante publikum for å bryte med samfunnets grunnleggende moralske normer. Terskelen for å nekte registrering på grunnlag av artikkel 3 nr. 1 bokstav f) er generelt høy. Det faktum alene at et varemerke består

av et kunstverk som ikke lenger er opphavsrettslig beskyttet, er ikke tilstrekkelig til at artikkel 3 nr. 1 bokstav f) kan påberopes.

- 51 Med hensyn til det andre spørsmål anfører den norske regjering at jo mer kjent og kulturelt viktig et kunstverk er, desto høyere er sannsynligheten for at publikum vil bli støttet av en varemerkeregistrering som representerer utilbørlig utnyttelse av verket. Dette kan være relevant for vurderingen.
- 52 Når det gjelder det tredje spørsmål, anfører den norske regjering at ingen andre faktorer som kan ha relevans for vurderingen, annet enn verkets renommé og kulturelle betydning, er nevnt i anmodningen. Videre vil det ikke være mulig å gi en uttømmende oversikt over andre faktorer som kan ha relevans i en individuell sak, siden hver sak må vurderes på selvstendig grunnlag.
- 53 Med hensyn til det første spørsmål anfører ESA at det faktum at vernetiden er utløpt, ikke i seg selv kan føre til den konklusjon at registrering av det aktuelle verk er utelukket. Det er imidlertid ikke alle tidligere opphavsrettsbeskyttede verk som kan registreres som varemerker umiddelbart etter vernetidens utløp. Verket må oppfylle kriteriene fastsatt i varemerkedirektivet artikkel 3, og særlig kriteriet om særpreg. Dessuten kan artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii) få anvendelse på berømte skulpturverk, siden den betydelige verdi disse har, nødvendigvis ligger i selve formen. I den foreliggende sak kan det være særlig vanskelig å fastslå særpreg og en angivelse av kommersiell opprinnelse for enkelte av verkene.
- 54 I sin analyse av det tredje spørsmål vurderer ESA hvilket vurderingstema som bør få anvendelse i forbindelse med nektelse av registrering etter direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f). ESA anfører i denne sammenheng at for å være i strid med denne bestemmelse, må et varemerke enten være i strid med offentlig orden eller virke klart støtende på en fornuftig forbruker med gjennomsnittlig følsomhet.
- 55 Når det gjelder det andre spørsmål, gjør ESA gjeldende at anmodningen ikke peker på noen hensyn knyttet til offentlig orden som tilsier at registreringen av et velkjent verk av stor kulturell verdi bør utelukkes. En slik konklusjon synes heller ikke å være underbygget av noen bestemmelse i EØS-retten. Et ønske om å sikre best mulig offentlig tilgang til et slikt verk kan utgjøre et hensyn knyttet til offentlig orden som kan begrunne nektelse av registrering dersom EFTA-domstolen skulle velge å tolke begrepet «offentlig orden» bredt i en kontekst som spesifikt gjelder varemerker. Dette ville måtte begrenses til en vurdering av verkets kulturelle verdi som foretas i hvert enkelt tilfelle. Når det gjelder «egnet til å vekke forargelse», er det tvilsomt om registreringen av et verk av stor kulturell verdi ville være egnet til å støte en fornuftig forbruker med gjennomsnittlig følsomhet.
- 56 Ifølge *Kommisjonen* må hvert av begrepene «i strid med den offentlige orden» og «egnet til å vekke forargelse» i direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f) vurderes på selvstendig grunnlag. Registrering av et varemerke kan anses å være «i strid med den offentlige orden» uten at varemerket som sådan er egnet til å vekke forargelse. En slik tolkning gjør det mulig å ta hensyn til en grunn basert på en intensjon om

å tillate fri bruk av en gitt gjenstand, og ikke å innrømme en eksklusiv eiendomsrett, eller en kulturell grunn som er spesifikk for den berørte medlemsstat.

- 57 Etter Kommisjonens oppfatning kan det faktisk alene at et varemerke består av eller inkluderer et kunstverk som er opphavsrettsbeskyttet, ikke i seg selv begrunne nektelse. Virkningen av å innvilge en varemerkerett ville imidlertid under visse omstendigheter være å gi evigvarende eksklusive rettigheter til kunstverket, som normalt skulle vært i det fri og kunne brukes fritt av enhver person, herunder enhver markedsdeltaker. Det å tilegne seg et kunstverk for et ubegrenset tidsrom gjennom registrering av et varemerke strider mot selve formålet med og logikken bak de fastsatte tidsbegrensninger for opphavsrett. Det ville dessuten gi varemerkeeeieren mer omfattende rettigheter enn dem opphavsmannens arvinger nyter. Etter utløpet av verkets vernetid bør kunstverket derfor kunne brukes fritt av enhver person.
- 58 Kommisjonen anfører videre at jo mer velkjent kunstverket er, desto mer sannsynlig er det at forfatteren eller kunstneren vil være kjent for allmennheten. Muligheten for at registreringen av et varemerke også kan bli oppfattet som vanhelligelse av et verk, kan i dette tilfelle ikke utelukkes. Den kulturelle verdi et velkjent kunstverk har, kan derfor også tas i betraktning.
- 59 Med hensyn til de tre første spørsmål anfører *den tsjekkiske regjering* at hensynet til offentlig orden bare kan påberopes når det foreligger en reell og tilstrekkelig alvorlig trussel mot en grunnleggende samfunnsinteresse, og videre at dette hensyn ikke bare må tjene rent økonomiske mål. Når det gjelder et berømt kunstverk som er en del av den allmenne kulturarv, står en grunnleggende samfunnsinteresse på spill, nærmere bestemt allmennhetens tilgang til disse enestående åndsverk. Denne interesse kan ikke ivaretas dersom en enkeltperson kan oppnå en eksklusiv rettighet med utspring i det registrerte merke.
- 60 *Den tyske regjering* gjør gjeldende at avgjørelsen av om et varemerke bør nektes registrering på grunnlag av varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f), alltid må treffes med henvisning til varene eller tjenestene søknaden om varemerkeregistrering gjelder, samtidig som det allmenne hensyn denne bestemmelse er basert på, også tas i betraktning. Eksistensen av opphavsrett eller utløpt opphavsrett er ikke relevant for vurderingen etter artikkel 3 nr. 1 bokstav f). Og selv om et varemerke er i strid med en lovbestemmelse, vil dette bare være i strid med den offentlige orden dersom den aktuelle bestemmelse faktisk tjener til å beskytte den offentlige orden. Opphavsrett har ingen relevans for vurderingen av om et varemerke er «egnet til å vekke forargelse». Varemerkeregistrering av et verk som tidligere har vært opphavsrettsbeskyttet, kan følgelig ikke anses å være i strid med den offentlige orden eller egnet til å vekke forargelse etter artikkel 3 nr. 1 bokstav f).
- 61 *Det forente kongerikes regjering* gjør gjeldende at varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f) ikke kan påberopes for å hindre registrering av det omsøkte varemerke dersom det ikke er noe støtende eller umoralsk ved selve merket i den form det søkes registrert. Begrepet offentlig orden bør anvendes restriktivt. Det

finnes tre situasjoner som kan utløse anvendelse av artikkel 3 nr. 1 bokstav f): Den første er varemerker med kriminelle konnotasjoner, den andre varemerker med støtende religiøse konnotasjoner, og den tredje varemerker som anses å være for eksplisitte eller tabu. Videre er det ikke nødvendig å utvide virkeområdet for artikkel 3 nr. 1 bokstav f) for å hindre monopolisering av berømte kunstverk. Berømte kulturelle verk vil med sannsynlighet ikke oppfylle kravet om særpreg i artikkel 3 nr. 1 bokstav b). Registrering kan også nektes med grunnlag i bestemmelsen om «ond tro» i artikkel 3 nr. 2 bokstav d) dersom registrering søkes utelukkende med sikte på å oppnå et monopol.

Rettens bemerkninger

- 62 Vernet av opphavsrett og vernet av varemerker forfølger ulike mål, kommer til anvendelse på forskjellige rettslige vilkår og får forskjellige rettslige konsekvenser. Særlig oppstiller ikke varemerkedirektivet artikkel 2 noe skille med hensyn til rettslig status til det tegn et varemerke kan bestå av. I prinsippet er dermed ingenting til hinder for at et tegn kan gis vern etter både opphavsrettslovgivningen og varemerkelovgivningen.
- 63 Regelverket som gir vern for opphavsrett, tjener, som det fremgår av betraktning 2 i fortalen til informasjonssamfunnsdirektivet, til å fremme utvikling og markedsføring av nye varer og tjenester samt skaping og utnyttning av deres kreative innhold. Etter betraktning 4 i fortalen til samme direktiv vil et sterkt immaterialrettslig vern oppmuntre til betydelig investering i kreativitet og nyskaping. Ifølge betraktning 11 i fortalen til opphavsrettsdirektivet sikrer vernet av opphavsrett opprettholdelse og utvikling av skaperevnen til beste for opphavsmenn, kulturnæringen, forbrukere og samfunnet som helhet.
- 64 Vern av opphavsrett gir med andre ord et insentiv til å bidra til å berike økonomien og samfunnet som helhet. Videre er prinsippet om begrenset vernetid for opphavsrett internasjonalt anerkjent av et flertall av land som har undertegnet Bernkonvensjonen av 1886.
- 65 Utløpet av vernetiden tjener også prinsippene om rettssikkerhet og vern av berettigede forventninger ved at det tillater at hvem som helst etter utløpet av en forhåndsbestemt periode kan bruke andres ideer og kreative innhold uten restriksjoner. Hensynet til allmennhetens tilgang tjener også til en viss grad til å ivareta de allmenne hensyn å beskytte åndsverk mot kommersiell grådighet (jf. uttalelse fra generaladvokat Ruiz-Járabo Colomer i *Picasso*, C-361/04 P, EU:C:2005:531, avsnitt 69) og å sikre kunsten frihet.
- 66 Allmennhetens tilgang innebærer fravær av individuelt vern av eller eksklusive rettigheter til et verk. I prinsippet faller kreativt innhold i det fri så snart det blir kommunisert. Det faktum at verk er i det fri, er med andre ord ikke en konsekvens av bortfallet av opphavsrettsvern. Vern er snarere unntaket fra regelen om at kreativt innhold faller i det fri så snart det blir kommunisert.

- 67 EFTA-domstolen nevner at et varemerkes vesentlige funksjon er å garantere identiteten til det merkede produkts opprinnelse for å gjøre forbrukeren i stand til, uten forvekslingsfare, å skille produktet eller tjenesten fra andre som har en annen opprinnelse (se sak E-3/02 *Paranova*, Sml. 2003 s. 101 (avsnitt 36)). Varemerkebeskyttelse sikrer dermed åpenhet i markedet og spiller en vesentlig rolle i et system med reell konkurranse.
- 68 For å nå disse mål er det avgjørende at vernetiden for varemerker i prinsippet er ubegrenset, under forutsetning av at merket fornyes hvert tiende år. En tidsbegrensning ville gjøre det umulig for en forbruker å støtte seg på et varemerke som en indikasjon på opprinnelse, siden konkurrenter enkelt kunne utnytte det ry som er etablert for merket gjennom den midlertidige eksklusive forbindelse et foretak har til sitt merke.
- 69 På grunn av den potensielt evigvarende eksklusivitet eieren av et varemerke innrømmes, finnes det imidlertid flere vilkår som må være oppfylt for at varemerket skal kunne registreres. Varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 fastsetter åtte absolutte grunner til å nekte registrering eller erklære en registrering som ugyldig. I den foreliggende sak har Patentstyret nektet registrering av flere av merkene med den begrunnelse at de mangler særpreg (bokstav b)), er beskrivende for varen eller tjenesten (bokstav c)) og består utelukkende av formen som tilfører varene en betydelig verdi (bokstav e) iii)). Registrering ble godtatt for enkelte vare- eller tjenestestlag for noen av merkene. Klagenemnda spør om registrering av de aktuelle merker også kan nektes med den begrunnelse at de strider mot offentlig orden eller er egnet til å vekke forargelse (bokstav f)), og viser til det faktum at merkene inkorporerer kjente kunstverk som vernetiden har utløpt for.
- 70 Beskyttelsen et varemerke gir, innebærer at eieren får en eksklusiv rett til å utnytte det kommersielt, og gir ham under visse omstendigheter rett til å hindre andre i å bruke merket. Et varemerke som er basert utelukkende på et opphavsrettsbeskyttet verk, medfører en viss risiko for at tegnet kan bli monopolisert for et bestemt formål, siden det gir eieren en eksklusiv og tidsbegrenset utnyttelsesrett som selv ikke verkets opphavsperson eller dennes arvinger hadde (jf. generaladvokat Ruiz-Járabo Colomers uttalelse i *Shield Mark*, som omtalt over, avsnitt 52).
- 71 I tillegg til de som er nevnt over i avsnitt 67, har varemerker også andre funksjoner, særlig å garantere kvaliteten på de aktuelle varer eller tjenester, og slike knyttet til kommunikasjon, beskyttelse av investeringer og reklame. Eieren av et merke har til og med under visse omstendigheter rett til å forby ikke bare bruk som kan svekke merkets opprinnelsesfunksjon, men også bruk som kan påvirke en av merkets øvrige funksjoner (jf. dommen i *Google France*, C-236/08 til C-238/08, EU:C:2010:159, avsnitt 77 og 79; jf. også dommene i *L'Oréal m.fl.*, C-487/07, EU:C:2009:378, og *Arsenal*, C-206/01, EU:C:2002:651).
- 72 Hensynet til å sikre allmennhetens tilgang taler imidlertid for at det ikke bør gis individuelt vern for eller eksklusive rettigheter til kunstverket som merket er basert på.

- 73 Varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b) til e) anerkjenner et visst behov for å holde et varemerke tilgjengelig for allmenn bruk (jf. generaladvokat Ruiz-Járabo Colomers uttalelse i *Adidas*, C-102/07, EU:C:2008:14, avsnitt 33 flg.).
- 74 Hva angår varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og c) om tegnets beskrivende natur og mangel på særpreg, nevner EFTA-domstolen imidlertid at disse innledende hindringer for registrering kan overvinnes på et senere tidspunkt. Varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 3 fastsetter nemlig at et tegn kan oppnå det særpreg det opprinnelig manglet, gjennom bruk. Disse bestemmelser gir derfor bare grunnlag for å holde verk i det fri i et begrenset tidsrom.
- 75 Muligheten varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 3 gir for å oppnå særpreg gjennom bruk, kan oppmuntre foretak som tilstreber å overføre tidligere opphavsrettsbeskyttede verks appellerende virkning til sine varer eller tjenester, til å prøve å tilegne seg verket gjennom målrettede markedsføringskampanjer. For å oppnå særpreg må det skapes en sterk tilknytning mellom verket og varene eller tjenestene, slik at en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet forbruker vil gjenkjenne verket ikke som et uttrykk for opphavspersonens kreativitet eller som noe som tilhører allmennheten, men bare som en angivelse av kommersiell opprinnelse (jf. generaladvokat Ruiz-Járabo Colomers uttalelse i *Picasso*, som omtalt over, avsnitt 69).
- 76 Videre må uttrykkene særpreg og beskrivende natur, som ligger til grunn for varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og c), vurderes med henvisning til varene og tjenestene søknaden om varemerkeregistrering gjelder (jf. dommene i *Audi mot OHIM*, C-398/08 P, EU:C:2010:29, avsnitt 34, og *Trautwein mot OHIM (avbildning av en hest)*, T-386/08, EU:T:2010:296, avsnitt 28 og rettspraksis som det vises til der). Følgelig kan registrering av et tegn nektes for én kategori varer eller tjenester, samtidig som det godtas for en annen kategori.
- 77 Når det gjelder varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav d), nevner EFTA-domstolen at denne bestemmelse til en viss grad overlapper artikkel 3 nr. 1 bokstav c) (jf. dommen i *Merz og Krell (Bravo)*, C-517/99, EU:C:2001:510, avsnitt 35). For at førstnevnte bestemmelse skal få anvendelse, må det være godtgjort at det aktuelle uttrykk er mye brukt i forretningskommunikasjon, og særlig i reklame (jf. dommen i *OHIM mot Erpo Möbelwerk (Das Prinzip der Bequemlichkeit)*, C-64/02 P, EU:C:2004:645, avsnitt 38). Det kan råde tvil om en søknad om varemerkeregistrering for de aktuelle kunstverk ville kvalifisere for vurdering etter denne bestemmelse. Men selv om søknaden skulle falle inn under bestemmelsens virkeområde, kan et tegn som opprinnelig ble nektet registrering etter denne bestemmelse, også kunne oppnå særpreg etter artikkel 3 nr. 3.
- 78 Varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b) til d) sikrer følgelig ikke at et bestemt tegn generelt holdes tilgjengelig for allmenn bruk. Disse bestemmelser garanterer dermed ikke at verket forblir i det fri.
- 79 Hva varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) angår, er det klart at denne nektelsesgrunn ikke kan settes til side ved at det oppnås særpreg (jf. dommen i

Philips, som omtalt over, avsnitt 57). Videre er artikkel 3 nr. 1 bokstav e) basert på det allmenne hensyn å forhindre at den eksklusive og permanente rettighet et varemerke gir, kan tjene til å forlenge levetiden for andre rettigheter som lovgiver har søkt å begrense levetiden for (jf. dommen i *Bang & Olufsen* mot *OHIM* (avbildning av en høyttaler), T-508/08, EU:T:2011:575, avsnitt 65).

- 80 Nektelsesgrunnene fastsatt i varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) i) til iii) har til formål å hindre at varemerkebeskyttelsen gir eieren et monopol på produktegenskaper som det er sannsynlig at en bruker vil søke i produktene til konkurrenter (jf. dommen i *Philips*, som omtalt over (avsnitt 78)). Den overveiende hensikt er dermed å beskytte konkurransen (jf. generaladvokat Mengozzis uttalelse i *Lego Juris* mot *OHIM*, C-48/09 P, EU:C:2010:41, avsnitt 74).
- 81 En vurdering av om et tegn består utelukkende av formene som er oppført i varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) i) til iii), foretas ut fra de vareslag det søkes registrering for. Følgelig vil artikkel 3 nr. 1 bokstav e) for eksempel hindre at et foretak får monopol på gjengivelser av kunstverkene. Men dersom tegnet søkes registrert i forbindelse med et vareslag som ikke er relatert til tegnets opprinnelige kontekst, er det mulig at artikkel 3 nr. 1 bokstav e) ikke får anvendelse. Videre gjelder artikkel 3 nr. 1 bokstav e), ifølge sin ordlyd, ikke for tegn som søkes registrert i forbindelse med tjenester. Denne bestemmelse sikrer altså ikke at verk generelt blir holdt i det fri.
- 82 Til sammenligning er nektelse av varemerkeregistrering med grunnlag i varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f) ikke avhengig av vare- eller tjenestslag som tegnet skal brukes for (jf., ved analogi, dommen i *PAKI Logistics* mot *OHIM*, T-526/09, EU:T:2011:564, avsnitt 18), og kan ikke settes til side ved at det oppnås særpreg.
- 83 Det allmenne hensyn som ligger bak den absolutte grunn til å nekte registrering fastsatt i varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f), er å sikre at det ikke registreres tegn som er i strid med offentlig orden eller egnet til å vekke forargelse.
- 84 Det fremgår klart av ordlyden i varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f) at denne bestemmelse dekker to alternativer, som hver kan tjene som grunn for nektelse. Nærmere bestemt viser den til varemerker som er i strid med offentlig orden, og til varemerker som er egnet til å vekke forargelse.
- 85 EFTA-domstolen nevner at selv om disse to alternativer i visse tilfelle kan overlappe hverandre (jf. bl.a. dommen i *Couture Tech* mot *OHIM*, T-232/10, EU:T:2011:498), er det mulig å vurdere hvert av dem på selvstendig grunnlag.
- 86 I denne sammenheng må en nektelse begrunnet i hensyn knyttet til «offentlig orden» være basert på en vurdering av objektive kriterier, mens en innsigelse mot et varemerke som er begrunnet i at det er «egnet til å vekke forargelse», innebærer en vurdering av subjektive verdier.

- 87 I den foreliggende sak synes spørsmålet å være om det å ta de aktuelle tegn og kunstverk ut av det fri – som ville være den nødvendige konsekvens av en registrering – kan være i strid med offentlig orden eller egnet til å vekke forargelse.
- 88 I denne sammenheng nevner EFTA-domstolen innledningsvis at etter varemerkedirektivet artikkel 4 nr. 4 bokstav c) iii) kan EØS-statene fastsette regler i nasjonal lovgivning for å nekte varemerkeregistrering i den utstrekning bruken av varemerket kan forbys på grunn av en opphavsrett. Det faktum at et verk tidligere har vært opphavsrettsbeskyttet, som i den foreliggende sak, kan imidlertid ikke i seg selv danne grunnlag for å nekte varemerkeregistrering.
- 89 I den utstrekning spørsmålet gjelder nektelse av registrering med henvisning til at tegnet er egnet til å vekke forargelse, nevner EFTA-domstolen at de subjektive verdier som er relevante ved vurdering av en slik grunn for nektelse, må fastlegges med henvisning til det relevante publikums oppfatning av tegnet (jf. dommen i *Cortés del Valle López mot OHIM (¡Que buenu ye! HIJOPUTA)*, T-417/10, EU:T:2012:120, avsnitt 12). Oppfatningen av om et merke er egnet til å vekke forargelse, påvirkes av omstendighetene i den aktuelle EØS-stat, hvor forbrukerne som det relevante publikum utgjør, befinner seg (jf. dommen i *Couture Tech mot OHIM*, som omtalt over, avsnitt 33).
- 90 Den tilsvarende bestemmelse i den gamle varemerkeforordning artikkel 7 nr. 1 bokstav f) har fått anvendelse på tegn som i seg selv betraktes som støtende av fornuftige forbrukere med alminnelige grenser for følsomhet og toleranse (jf. for eksempel dommene i *PAKI Logistics mot OHIM*, som omtalt over, avsnitt 12, *Cortés del Valle López mot OHIM*, som omtalt over, avsnitt 21, og *Efag Trade Mark Company mot OHIM*, T-52/13, EU:T:2013:596, avsnitt 18).
- 91 Tegnene denne sak gjelder, synes ikke å være støtende for en fornuftig forbruker med alminnelige grenser for følsomhet toleranse.
- 92 Visse kunstverk kan imidlertid ha en særskilt status som fremtredende deler av en nasjons kulturarv, et symbol på uavhengighet eller på nasjonens grunnlag og verdier. En varemerkeregistrering kan til og med bli oppfattet som misbruk eller vanhelligelse av en kunstners verk, særlig dersom den innvilges for varer eller tjenester som strider mot kunstnerens verdier eller mot budskapet som kommuniseres gjennom det aktuelle kunstverk. Derfor kan det ikke utelukkes at varemerkeregistrering av et kunstverk kan bli oppfattet som støtende av den gjennomsnittlige forbruker i den aktuelle EØS-stat, og dermed som egnet til å vekke forargelse.
- 93 Vurderingen av om varemerkeregistrering av et tegn som består av et kunstverk vil være egnet til å vekke forargelse, må følgelig foretas i hvert enkelt tilfelle. Denne vurdering må ta hensyn til kunstverkets status eller hvordan det oppfattes i den relevante EØS-stat, og dersom det er relevant, hvilken type varer eller tjenester søknaden om varemerkeregistrering gjelder, slik at registrering nektes dersom verket blir misbrukt. Det kan også være nødvendig å vurdere i hvilken grad tegnet inneholder elementer som kan føre til at verket blir vanhelliget.

- 94 Hva angår det andre alternativ i varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f), som gjelder tegn som må nektes registrering når de er i strid med offentlig orden, viser begrepet «offentlig orden» til prinsipper og standarder som anses å være av grunnleggende betydning for staten og for samfunnet som helhet.
- 95 Siden omstendighetene som kan begrunne nektelse av hensyn til offentlig orden, kan variere fra én EØS-stat til en annen og kan utvikle seg med tiden, er det nødvendig å gi vedkommende nasjonale myndigheter en viss skjønnsmyndighet innenfor de grenser EØS-avtalen setter (jf. dommen i *R mot Bouchereau*, 30/77, EU:C:1977:172, avsnitt 34). I denne sammenheng peker EFTA-domstolen på at begrunnelser basert på hensynet til offentlig orden, herunder unntaket i varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f), ifølge fast rettspraksis bare kan påberopes når det foreligger en reell og tilstrekkelig alvorlig trussel mot en grunnleggende samfunnsinteresse (sak E-12/10 *ESA mot Island*, Sml. 2011 s. 117, avsnitt 56 og rettspraksis som det vises til der).
- 96 På bakgrunn av dette er det bare under særlige omstendigheter at varemerkeregistrering av et tegn kan nektes fordi det er i strid med offentlig orden etter varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f). Et kunstverk kan for eksempel nektes registrert i tilfelle der registreringen anses å utgjøre en reell og tilstrekkelig alvorlig trussel mot visse grunnleggende verdier, eller der behovet for å sikre allmennheten tilgang, anses å utgjøre en grunnleggende samfunnsinteresse i seg selv. Det anmodende organ må selv vurdere om disse krav er oppfylt, i lys av de relevante faktiske og rettslige omstendigheter.
- 97 EFTA-domstolen nevner imidlertid at for verk som primært er skapt for å tjene som tegn som skal registreres som varemerker, eksisterer det ingen trussel mot behovet for å sikre allmennheten tilgang. Det vern slike tegn gis etter opphavsrettslovgivningen, er bare av underordnet betydning. I slike tilfelle har tegnets frembringelse bare til formål å angi kommersiell opprinnelse. Det samme kan være tilfelle når rettighetene til et verk er solgt utelukkende for å tjene som varemerke. I slike tilfelle ville det være uforenlig med varemerkedirektivets formål om et tegn som er blitt frembrakt eller kjøpt utelukkende for å kvalifisere for det vern varemerkedirektivet gir, ble nektet nettopp dette vern.
- 98 Det samme gjelder for tegn som, selv om de er basert på et verk som er falt i det fri, inneholder ytterligere elementer som med sannsynlighet vil omdanne eller utvanne det opprinnelige verk (jf. dommen i *Couture Tech mot OHIM*, som omtalt over, avsnitt 65). For at disse ytterligere elementer skal være relevante, må tegnet avvike betydelig fra det opprinnelige kreative innhold, slik at en alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velunderrettet forbruker ikke vil kunne forveksle tegnet med verket.
- 99 Videre foreligger det ingen trussel mot behovet for å sikre allmennheten tilgang dersom et tegn som består av et kunstverk kan nektes registrering av andre grunner omhandlet i varemerkedirektivet.

- 100 Følgelig kan registrering av et tegn nektes på grunnlag av unntaket knyttet til offentlig orden i varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f) bare når tegnet utelukkende består av et verk som er falt i det fri, og når registreringen av dette tegn utgjør en reell og tilstrekkelig alvorlig trussel mot en grunnleggende samfunnsinteresse.
- 101 For fullstendighets skyld minner EFTA-domstolen endelig om at nektelse av å registrere et varemerke ikke er til hinder for at en søker kan bruke det aktuelle tegn kommersielt (jf. dommen i *Efag Trade Mark Company* mot *OHIM*, som omtalt over, avsnitt 44 og rettspraksis som det vises til der). Det finnes dessuten i prinsippet en ubegrenset mengde mulige tegn som en søker fritt kan benytte seg av (jf. generaladvokat Szpunars uttalelse i *Hauck*, C-205/13, EU:C:2014:322, avsnitt 31).
- 102 I lys av det ovenstående må svaret på de tre første spørsmål bli at registrering som et varemerke av et tegn som består av verk hvis opphavsrettsbeskyttelse har utløpt, ikke i seg selv er i strid med offentlig orden eller egnet til å vekke forargelse etter varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f). Om tegn som består av kunstverk skal nektes registrert som varemerke med den begrunnelse at de er egnet til å vekke forargelse etter varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f), avhenger særlig av kunstverkets status eller hvordan det oppfattes i angjeldende EØS-stat. Risikoen for at et verk kan bli misbrukt eller vanhelliget, kan ha relevans for denne vurdering. Registrering av et tegn kan bare nektes på grunnlag av unntaket knyttet til offentlig orden i varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f) når tegnet utelukkende består av et verk som er falt i det fri, og når registreringen av dette tegn ville utgjøre en reell og tilstrekkelig alvorlig trussel mot en grunnleggende samfunnsinteresse.

Spørsmål 4

- 103 Ved sitt fjerde spørsmål ber det anmodende organ om veiledning for tolkningen av varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii), som fastsetter at registrering må nektes for tegn som består utelukkende av formen som tilfører varene en betydelig verdi.

Innlegg inngitt til EFTA-domstolen

- 104 *Oslo kommune* gjør gjeldende at verken ordlyden i eller historikken bak varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii) støtter en tolkning av denne bestemmelse som ikke bare dekker tredimensjonale former, men også bilder av former.
- 105 *Den norske regjering* gjør gjeldende at todimensjonale merker som utelukkende består av virkelighetstro og naturalistiske avbildninger av en form som er relevant for varenes form, bør vurderes på samme måte som tredimensjonale merker som gjengir en slik form.

- 106 *ESA* anfører at varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii) får anvendelse på todimensjonale og tredimensjonale avbildninger av varer som skulpturer, siden disse i visse tilfeller kan bestå utelukkende av formen som tilfører varene en betydelig verdi.
- 107 *Kommisjonen* gjør gjeldende at henvisningen til «form» i varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii) ikke kan tolkes slik at en todimensjonal avbildning av en gjenstand, herunder en skulptur, nødvendigvis vil falle utenfor denne bestemmelses virkeområde. «Varers form» viser til varenes ytre utseende, og ikke nødvendigvis til varenes volum. Et todimensjonalt tegn kan følgelig være en avbildning av et produkts «form». Artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii) må følgelig tolkes slik at den også får anvendelse på todimensjonale avbildninger av gjenstander som skulpturer.
- 108 *Den tsjekkiske regjering* anfører at et varemerke som er en todimensjonal avbildning av en skulptur, neppe kan tjene til å identifisere varene eller tjenestene som dekkes av dette varemerke, slik kriteriet om særpreg etter varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b) krever. Det er mer sannsynlig at den relevante gruppe av forbrukere bare ville oppfatte varemerket på produktet som en gjengivelse av det aktuelle kunstverk. Derfor er kravet om særpreg som angitt i artikkel 3 nr. 1 bokstav b) sammenholdt med artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii), ikke oppfylt hva skulpturer angår.
- 109 *Det forente kongerikes regjering* anfører at varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) får anvendelse på todimensjonale avbildninger av skulpturer, forutsatt at formen som er gjengitt i avbildningen, tilfører varene en betydelig verdi.

Rettens bemerkninger

- 110 Varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) fastsetter at registrering skal nektes for tegn som består utelukkende av formen som følger av varens art, eller formen som er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat, eller formen som tilfører varen en betydelig verdi.
- 111 Varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) utgjør en innledende sperre som kan hindre registrering av et tegn som består utelukkende av et produkt. Resultatet er at et tegn som består utelukkende av produktets form, ikke kan registreres som et varemerke dersom ett av kriteriene oppført i artikkel 3 nr. 1 bokstav e) er oppfylt (jf. dommen i *Bennetton*, C-371/06, EU:C:2007:542, avsnitt 26 og rettspraksis som det vises til der).
- 112 Varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) definerer ikke tegnene som skal betraktes som former etter denne bestemmelse. Den skiller ikke mellom tredimensjonale former, todimensjonale former og todimensjonale avbildninger av tredimensjonale former (jf. dommen i *Yoshida Metal* mot *OHIM*, T-331/10 RENV og T-416/10 RENV, EU:T:2015:302, avsnitt 36). Følgelig kan bestemmelsen også få anvendelse på todimensjonale avbildninger av tredimensjonale former.

- 113 Videre peker EFTA-domstolen på at en bestemt utforming kan være et vesentlig merkevarebyggende element som øker det aktuelle produkts appellerende virkning, og dermed også dets verdi (jf. dommen i *Bang & Olufsen* mot *OHIM*, som omtalt over, avsnitt 74).
- 114 Endelig er det viktig å huske på at i forbindelse med en søknad om registrering av et tegn som består utelukkende av varers form, må det først bringes på det rene at det ikke foreligger noen hindring etter varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) som kan utelukke registrering, før det eventuelt kan vurderes om det aktuelle tegn kan ha oppnådd særpreg etter artikkel 3 nr. 3 (jf. dommen i *Société des Produits Nestlé (Kit Kat)*, C-215/14, EU:C:2015:604, avsnitt 40).
- 115 Som svar på det fjerde spørsmål forelagt, finner EFTA-domstolen at varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii) kan få anvendelse på todimensjonale avbildninger av tredimensjonale former, herunder skulpturer.

Spørsmål 5

- 116 Ved sitt femte spørsmål søker det anmodende organ avklaring med hensyn til tolkningen av varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c), som fastsetter at registrering kan nektes når tegnet er beskrivende.

Innlegg inngitt til EFTA-domstolen

- 117 *Oslo kommune* gjør gjeldende at en nektelse av å registrere et varemerke etter varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c) ikke kan være basert utelukkende på det faktum at det aktuelle varemerke er formet som et produkt som omfattes av klassene for hvilke søknaden er inngitt. En nektelse av å registrere varemerker som er formet som produkter som omfattes av klassene for hvilke søknaden er inngitt, kan følgelig bare baseres på artikkel 3 nr. 1 bokstav c) i tilfeller der den aktuelle form ikke avviker betydelig fra normen eller bransjesedvanen.
- 118 *Den norske regjering* anfører at det allmenne hensyn varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og c) er basert på, er å utelukke tegn som ikke er egnet til å oppfylle opprinnelsesfunksjonen. Disse bestemmelser hindrer derved at tegn som er beskrivende for egenskaper ved varene eller tjenestene, og tegn som alle foretak bør gis mulighet til å bruke, blir registrert som varemerker. På samme måte som etter artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii) må vurderingen etter artikkel 3 nr. 1 bokstav c) være den samme uavhengig av om merket har en todimensjonal eller en tredimensjonal form.
- 119 *ESA* anfører at varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c) får anvendelse på todimensjonale og tredimensjonale avbildninger av varer som skulpturer, siden disse i visse tilfeller simpelthen er beskrivende for varene eller tjenestene som tilbys.
- 120 *Kommisjonen* anfører at et kunstverk i prinsippet ikke formidler direkte og konkrete budskap, siden kunst etter sin art er åpen for subjektiv fortolkning. Videre har et kunstverk etter sin art ingen tilknytning til produkter eller tjenester som det

kan brukes til i handel etter varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c). Et varemerke som består av eller inkluderer en todimensjonal avbildning av en skulptur, kan være beskrivende for enhver vare eller tjeneste som har, eller som publikum ville forvente har, skulpturen eller kunstneren som hovedgjenstand.

- 121 *Den tsjekkiske regjering* gjør gjeldende at en skulptur, som et unikt resultat av en kunstners kreativitet, aldri kan anses som et beskrivende tegn etter varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c).
- 122 *Det forente kongerikes regjering* anfører at begrunnelsen for å nekte registrering med grunnlag i varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c) er at beskrivende tegn bør være tilgjengelige for alle foretak, med mindre merket har oppnådd særpreg. Artikkel 3 nr. 1 bokstav c) kan følgelig få anvendelse på et formmerke som er en todimensjonal avbildning av varenes form eller utseende. Formen på et produkt kan ha en beskrivende funksjon når formen er beskrivende for en egenskap ved varen.

Rettens bemerkninger

- 123 Tegnene og betegnelsene som er nevnt i varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c), er slike som i normal bruk, fra en forbrukers perspektiv, kan tjene til å angi, enten direkte eller indirekte eller med henvisning til en eller flere av deres vesentlige kjennetegn, varer eller tjenester slik som dem søknaden om registrering gjelder (jf. dommen i *Naipes Heraclio Fournier mot OHIM (avbildning av et sverd)*, T-160/02 til T-162/02, EU:T:2005:167, avsnitt 40 og rettspraksis som det vises til der).
- 124 For at et tegn skal omfattes av forbudet i denne bestemmelse, må det følgelig finnes et tilstrekkelig direkte og spesifikt forhold mellom tegnet og de aktuelle varer og tjenester til at det berørte publikum umiddelbart oppfatter tegnet som en beskrivelse av de aktuelle varer og tjenester eller en av deres egenskaper (jf. dommen i *Metso Paper Automation mot OHIM (PAPERLAB)*, T-19/04, EU:T:2005:247, avsnitt 25 og rettspraksis som det vises til der).
- 125 Det er videre klart at med unntak av varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) gjør bestemmelsene i artikkel 3 nr. 1, som bokstav c), intet uttrykkelig skille mellom ulike varemerke kategorier (jf. dommen i *Apple (avbildning, gjennom en utforming, av planløsningen til en butikk)*, C-421/13, EU:C:2014:2070, avsnitt 24).
- 126 Følgelig er henvisningen til varemerker som utelukkende består av tegn eller betegnelser som kan tjene til å angi andre egenskaper ved varen eller tjenesten enn dem som er uttrykkelig nevnt i varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c), tilstrekkelig vid til å dekke et bredere spekter av varemerker, herunder et tredimensjonalt varemerke som består av et produkts form eller en todimensjonal avbildning av denne (jf. dommen i *Linde m.fl.*, C-53/01 til C-55/01, EU:C:2003:206, avsnitt 69).

- 127 EFTA-domstolen anser derfor, som svar på det femte spørsmål forelagt den, at varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c) må tolkes slik at den får anvendelse på todimensjonale og tredimensjonale avbildninger av varers form.

Spørsmål 6

- 128 Ved sitt sjette spørsmål spør det anmodende organ i hovedsak om hvilke kriterier som etter varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og c) er relevante i vurderingen av en søknad om registrering av et varemerke.

Innlegg inngitt til EFTA-domstolen

- 129 *Oslo kommune* gjør gjeldende at nektelsesgrunnene i varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og c) bør forbeholdes vanlige former som ikke avviker betydelig fra normen eller bransjesedvanen, for eksempel en hjerteform for smykker.
- 130 *Den norske regjering* anfører at et merkes form eller utseende må avvike betydelig fra normen eller bransjesedvanen for å oppfylle kravet om særpreg. Gjennomsnittsforbrukeren er ikke vant til å trekke konklusjoner om produkters opprinnelse på grunnlag av deres form. Kravet om at merket må «avvike betydelig fra normen eller bransjesedvanen» er bare en tolkning av kravet om særpreg som gjelder for visse typer merker. Dette krav vil ikke være til stor hjelp i vurderingen av særpreg når det gjelder merker som består av kunstverk, siden det ikke finnes noen relevante normer eller sedvaner å sammenligne med. I stedet må det etter varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c) vurderes om formen merket viser, er beskrivende for egenskaper ved varene og tjenestene.
- 131 Ifølge *ESA* får både bokstav b) og bokstav c) i varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 anvendelse på tegn som består av todimensjonale og tredimensjonale avbildninger av varenes form eller utseende. Følgelig må både tegnets særpreg etter artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og tegnets beskrivende natur etter artikkel 3 nr. 1 bokstav c) vurderes før et tegn kan registreres som et varemerke.
- 132 I lys av sine merknader vedrørende det femte spørsmål begrenser *Kommisjonen* sin vurdering til varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b). En relevant faktor i den foreliggende sak er om et tegns egenskaper etter publikums oppfatning kan tilskrives varens utsmykkende og dekorative natur alene, snarere enn å angi varens kommersielle opprinnelse. Når dette er tilfelle, mangler tegnet særpreg og faller inn under artikkel 3 nr. 1 bokstav b).
- 133 *Den tsjekkiske regjering* anser at det i lys av de foreslåtte svar på de foregående spørsmål ikke er nødvendig å besvare det sjette spørsmål.
- 134 *Det forente kongerikes regjering* gjør gjeldende at i tilknytning til visse kunstgjenstander som skulpturer, vil former nødvendigvis variere i stor grad som et resultat av deres kunstneriske formål. Følgelig er det vanskeligere å godtgjøre at en gitt form avviker fra normen eller bransjesedvanen. I tillegg, eller alternativt, kan et merke nektes registrert etter varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c) dersom det er beskrivende.

Rettens bemerkninger

- 135 EFTA-domstolen nevner at vurderingstemaet om «den aktuelle utforming avviker betydelig fra normen eller bransjesedvanen» som er nevnt i Klagenemndas sjette spørsmål, gjelder en vurdering etter varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b) (jf. dommen i *Louis Vuitton Malletier mot OHIM (avbildning av en lås)*, C-97/12 P, EU:C:2014:324, avsnitt 52 og rettspraksis som det vises til der).
- 136 Et merke som er beskrivende for varer eller tjenesters egenskaper etter varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c), mangler imidlertid nettopp derfor nødvendigvis særpreg når det gjelder disse samme varer eller tjenester etter artikkel 3 nr. 1 bokstav b) (jf. dommen i *Koninklijke KPN Nederland*, C-363/99, EU:C:2004:86, avsnitt 86).
- 137 I tillegg til det som fremkommer over om det femte spørsmål, peker EFTA-domstolen på at et tegns beskrivende natur bare kan vurderes med henvisning til de berørte varer eller tjenester og til hvordan tegnet blir forstått av det relevante publikum (jf. dommen i *JanSport Apparel mot OHIM (BUILT TO RESIST)*, T-80/07, EU:T:2009:332, avsnitt 21 og rettspraksis som det vises til der).
- 138 En konklusjon om at merket ikke skal anses som beskrivende etter varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c), vil ikke som sådan være til hinder for at merket kan vurderes etter artikkel 3 nr. 1 bokstav b), for det kan fremdeles mangle særpreg etter denne bestemmelse (jf. dommen i *Koninklijke KPN Nederland*, som omtalt over, avsnitt 86).
- 139 I denne sammenheng følger det av fast rettspraksis at et merkes særpreg må vurderes både ut fra varene og tjenestene som dekkes av merket, og ut fra de antatte forventninger hos den relevante gruppe personer, det vil si en gjennomsnittsforbruker av den aktuelle kategori varer og tjenester, som er rimelig velinformert, oppmerksom og forsiktig.
- 140 Ved anvendelsen av varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og c) må Klagenemnda selv vurdere, ut fra fast rettspraksis og særlig med henvisning til de allmenne hensyn disse bestemmelser er basert på, om begrunnelsen for å nekte registrering etter en av disse bestemmelser får anvendelse på den foreliggende sak (jf. dommen i *Linde m.fl.*, som omtalt over (avsnitt 75)).
- 141 EFTA-domstolen anser derfor, som svar på det sjette spørsmål forelagt den, at varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b) må tolkes slik at når et tegn er beskrivende etter artikkel 3 nr. 1 bokstav c), mangler dette tegn nødvendigvis særpreg etter artikkel 3 nr. 1 bokstav b). Dersom det anmodende organ skulle komme til at det aktuelle tegn ikke er beskrivende, kan det vurdere dets særpreg etter artikkel 3 nr. 1 bokstav b) i forhold til de varer og tjenester som dekkes av merket, og i forhold til de antatte forventninger hos en gjennomsnittsforbruker av den aktuelle kategori varer og tjenester, som er rimelig velinformert, oppmerksom og forsiktig.

V Saksomkostninger

142 Omkostninger som er påløpt for den norske regjering, ESA, Kommisjonen, den tyske regjering, den tsjekkiske regjering og Det forente kongerikes regjering, som har inngitt innlegg for EFTA-domstolen, kan ikke kreves dekket. Siden foreleggelsen for EFTA-domstolen utgjør ledd i behandlingen av saken som står for den nasjonale domstol, ligger det til denne domstol å ta en eventuell avgjørelse om saksomkostninger i saken der.

På dette grunnlag avgir

EFTA-DOMSTOLEN

som svar på spørsmålene forelagt den av Klagenemnda for industrielle rettigheter, følgende rådgivende uttalelse:

- 1. Registrering som et varemerke av et tegn som består av verk hvis opphavsrettsbeskyttelse har utløpt, er ikke i seg selv i strid med offentlig orden eller egnet til å vekke forargelse etter direktiv 2008/95/EF artikkel 3 nr. 1 bokstav f).**
- 2. Om tegn som består av kunstverk, skal nektes registrert som varemerke med den begrunnelse at de er egnet til å vekke forargelse etter direktiv 2008/95/EF artikkel 3 nr. 1 bokstav f), avhenger særlig av kunstverkets status eller hvordan det oppfattes i angjeldende EØS-stat. Risikoen for at et verk kan bli misbrukt eller vanhelliget, kan ha relevans for denne vurdering.**
- 3. Registrering av et tegn kan bare nektes på grunnlag av unntaket knyttet til offentlig orden i direktiv 2008/95/EF artikkel 3 nr. 1 bokstav f) når tegnet utelukkende består av et verk som er falt i det fri, og når registreringen av dette tegn ville utgjøre en reell og tilstrekkelig alvorlig trussel mot en grunnleggende samfunnsinteresse.**
- 4. Direktiv 2008/95/EF artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii) kan få anvendelse på todimensjonale avbildninger av tredimensjonale former, herunder skulpturer.**
- 5. Direktiv 2008/95/EF artikkel 3 nr. 1 bokstav c) må tolkes slik at den får anvendelse på todimensjonale og tredimensjonale avbildninger av en vares form.**
- 6. Direktiv 2008/95/EF artikkel 3 nr. 1 bokstav b) må tolkes slik at når et tegn er beskrivende etter artikkel 3 nr. 1 bokstav c), mangler dette tegn nødvendigvis særpreg etter artikkel 3 nr. 1 bokstav b). Dersom det anmodende organ skulle komme til at det aktuelle tegn ikke er beskrivende, kan det vurdere dets særpreg etter artikkel 3**

nr. 1 bokstav b) i forhold til de varer og tjenester som dekkes av merket, og i forhold til de antatte forventninger hos en gjennomsnittsforsbruger av den aktuelle kategori varer og tjenester, som er rimelig velinformert, oppmerksom og forsiktig.

Carl Baudenbacher

Per Christiansen

Páll Hreinsson

Avsagt i åpen rett i Luxembourg, 6. april 2017.

Gunnar Selvik
Justissekretær

Carl Baudenbacher
President