



RETTSMØTERAPPORT

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)–f).

I Innledning

1. Ved brev 22. mars 2016, registrert ved EFTA-domstolen 31. mars 2016 som sak E-5/16, innga Klagenemnda for industrielle rettigheter (“Klagenemnda”) en anmodning om rådgivende uttalelse i en sak som står for Klagenemnda.
2. Saken for Klagenemnda gjelder klage fra Oslo kommune (“kommunen”) over en avgjørelse truffet av Patentstyret 5. august 2014. Ved sin avgjørelse ga Patentstyret avslag på søknader om varemerker som består av eller inneholder verker av den norske skulptør Gustav Vigeland, herunder skulpturene “Sinnataggen” og “Monolitten”. Varemerkesøknadene ble innlevert av kommunen, som forvalter Vigelands rettigheter.

II Rettslig bakgrunn

EØS-rett

3. 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 2011 nr. 40, s. 1 (islandsk) og 2015 nr. 3, s. 342 (norsk)) (“direktivet”) 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) (“beslutning nr. 146/2009”). Direktivet er omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett) nr. 9h. Ingen forfatningsrettslige krav ble meddelt etter EØS-avtalen artikkel 103. Beslutningen trådte følgelig i kraft 5. desember 2009, og EFTA-statenes frist for å gjennomføre direktivet utløp samme dato.

4. Etter EØS-avtalen vedlegg XVII nr. 9h skal direktivets bestemmelser for EØS-avtalens formål gjelde med følgende tilpasning:

a) I artikkel 3 nr. 2 skal begrepet "varemerkelovgivningen" forstås som varemerkelovgivningen som gjelder i en avtalepart.

[...]

5. Betraktning nr. 7 i direktivet lyder:

Dette direktiv bør ikke utelukke at det for varemerker kan komme til anvendelse lovbestemmelser i medlemsstatene som ikke tilhører varemerkelovgivningen, som for eksempel bestemmelser om illojal konkurranse, erstatningsansvar eller forbrukervern.

6. Direktivet 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.

7. Direktivet 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,

[...]

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,

[...]

8. Direktivet 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.

9. Direktivet 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.

10. Direktivet 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,

[...]

11. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/116/EF av 12. desember 2006 om vernetiden for åndsverk og nærstående rettigheter (EUT 2006 L 372, s. 12 og EØS-tillegg 2009 nr. 25, s. 278 (islandsk) og 2010 nr. 38, s. 150 (norsk)) (“direktiv 2006/116/EF”) 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 omhandlet i EØS-avtalens vedlegg XVII (Opphavsrett) nr. 9f. Ingen forfatningsrettslige krav ble meddelt etter EØS-avtalen artikkel 103. Beslutningen

trådte følgelig i kraft 9. juni 2007, og EFTA-statenes frist for å gjennomføre direktivet utløp samme dato.

12. Direktiv 2006/116/EF 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.

Nasjonal rett¹

13. 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).

14. Varemerkeloven § 2 annet ledd lyder slik:

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”.

15. Varemerkeloven § 14 første ledd annet punktum lyder slik:

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

16. Varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav a) lyder slik:

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, ...

17. Varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a) lyder:

Et varemerke kan ikke registreres hvis det:

a) strider mot lov, offentlig orden eller moral,

[...]

¹ Engelske oversettelser av nasjonale bestemmelser er uoffisielle.

III Faktum og saksgang

Bakgrunn

18. I forbindelse med at vernetiden for opphavsretten til enkelte norske kunstneres åndsverk har løpt ut eller er i ferd med å løpe ut, har kommunen, som forvalter en rekke slike rettigheter, søkt om varemerkebeskyttelse for et antall kunstverk som etter åndsverkloven nå faller i det fri. Når det gjelder Gustav Vigeland's arbeider, har kommunen søkt om varemerkebeskyttelse for en rekke kunstverk. Følgende kunstverk er nevnt som eksempler i søknaden:

19. “Sinnataggen” av Gustav Vigeland:



20. Port i smijern av Gustav Vigeland:



21. Del av port i smijern av Gustav Vigeland:



22. Statuen “Egil Skallagrimsson” av Gustav Vigeland:



23. “Monolitten” av Gustav Vigeland:



24. En skulptur av Gustav Vigeland:



Tvisten for Klagenemnda

25. I den foreliggende sak skal Klagenemnda behandle klagene fremsatt av kommunen over Patentstyrets nektelse av å registrere visse varemerker. Nektelsene av å registrere varemerkene 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. Registrering ble godtatt for enkelte vare- eller tjenesteslag for enkelte av merkene.

26. 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 direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f), kan få anvendelse.

27. Klagenemnda stiller spørsmål ved om avgjørelsen fra den tyske føderale patentdomstol i *Mona Lisa*-saken² bør danne presedens for rettstilstanden i Europa. Klagenemnda anser at dersom kjente kunstverk bare skal kunne nektes varemerkebeskyttelse på grunnlag av manglende særpreg, vil man blant annet åpne for at særpreg kan oppnås gjennom bruk slik at verket dermed kan bli registrerbart på et senere stadium. Følgelig vil alle foretak i prinsippet kunne oppnå varemerkebeskyttelse for åndsverk som er falt i det fri, uavhengig av verkens kulturelle verdi.

28. Klagenemnda viser også til generaladvokat Ruiz-Járabo Colomers uttalelse i *Shield Mark*, som fant det “more difficult to accept ... that a creation of mind which forms part of the universal cultural heritage, should be appropriated

² Det vises til den tyske føderale patentdomstols (*Bundespatentgericht*) avgjørelse 25. november 1997 i sak 24 W (pat) 188/96, GRUR 1998, s. 1021 (“*Mona Lisa*”).

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".³ Med hensyn til dette stiller Klagenemnda spørsmål ved om generaladvokat Ruiz-Járabo Colomers synspunkt kan få betydning for anvendelsen av direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f).

IV Spørsmål

29. Følgende spørsmål ble forelagt 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 art. 3(1)(e) tredje alternativ anvendes på todimensjonal avbildning 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 Rådskdirektiv 2008/95/EC artikkel 3 (1) (b) og (c) forstås slik at den nasjonale registreringsmyndigheten må anvende vurderingstemaet om den aktuelle utformingen avviker betydelig fra normen eller bransjesedvanen når det 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?

³ Det vises til generaladvokat Ruiz-Járabo Colomers uttalelse i *Shield Mark*, C-283/01, EU:C:2003:197 (avsnitt 52).

V Skriftlige innlegg

30. I medhold av artikkel 20 i Domstolens vedtekter og artikkel 97 i Domstolens rettergangsordning er skriftlige innlegg inngitt av:

- kommunen, 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 (“Kommissjonen”), representert ved Julie Samnadda og Tibor Scharf, medlemmer av Kommisjonens juridiske tjeneste, som partsrepresentanter,
- Den tyske regjering, representert ved Thomas Henze og Mathias Hellman, som partsrepresentanter,
- Den tsjekkiske regjering, representert ved Lucie Březinová og Jiří Vlácil, Ministry of Foreign Affairs, 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.

VI Sammendrag av fremsatte argumenter og forslag til svar

Kommunen

31. Kommunen anfører innledningsvis at kunstverk i prinsippet kan registreres som varemerker uavhengig av om vernetiden for opphavsretten til kunstverkene er utløpt eller ikke. Det rettslige vern etter varemerkereglene er forskjellig fra vernet som gis etter opphavsretsreglene, og bortfall av vern etter ett regelverk bør ikke berøre vernet som gis etter det andre.

32. Den foreliggende sak gjelder former som er unike og godt egnet til å skille varer og tjenester fra forskjellige kommersielle tilbydere fra hverandre. Samtlige former har vært eksklusivt tilknyttet, og blitt brukt av eller via, kommunen siden Gustav Vigelands død i 1943. Mange av disse former er velkjente og verdifulle, noe som særlig skyldes arbeidet og investeringene kommunen har gjort.

33. Med hensyn til det første spørsmål gjør kommunen gjeldende at det følger av ordlyden i direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f) at denne bestemmelse søker å forhindre registrering av “varemerker som strider mot den offentlige orden eller er

egnet til å vekke forargelse”. Den foreliggende sak gjelder imidlertid ikke et varemerke som påstås å “stride mot den offentlige orden” i seg selv. Det er bare registreringen av varemerket som påstås å stride mot “den offentlige orden”. En tolkning av direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f) som tilsier at bestemmelsen omfatter situasjoner der det ikke er varemerkets form og innhold som strider mot den offentlige orden, ville utvide bestemmelsens ordlyd og er ikke i tråd med dens formål. Kommunen anser at det som må vurderes, er “tegnet i seg selv”.⁴

34. Kommunen hevder videre at en anvendelse av direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f) som innebærer at opphavsrettsbeskyttede former ikke kan gis vern etter varemerkereglene etter at vernetiden for opphavsretten er utløpt, er umulig og dessuten fremstår som meningsløs.⁵ Etter kommunens oppfatning bør vernet som gis etter varemerkereglene, snarere være basert på om formen er egnet til å skjelle ulike foretaks varer og tjenester fra hverandre, uten hensyn til om formene også er kunstverk og uten hensyn til et eventuelt bortfall av opphavsrettsbeskyttelse.

35. Med hensyn til det andre spørsmål avviser kommunen en anvendelse av direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f) som utelukker muligheten for å oppnå varemerkerettigheter med den begrunnelse at kunstverket er velkjent og har stor kulturell verdi. En slik anvendelse ville medføre problemer knyttet til vurderingen av et verks anseelse, herunder grunnlaget en slik vurdering skal være basert på, og vurderingen av hvordan og når verkets anseelse ble etablert.

36. Kommunen gjør videre gjeldende at den foreliggende sak skiller seg fra *Shield Mark*⁶ ved at den foreliggende sak gjelder en juridisk person som ble utpekt spesifikt av kunstneren, Gustav Vigeland, til å forvalte og beskytte hans kunstneriske anseelse og minne. Den anfører at kommunens innsats har bidratt i vesentlig grad til å sikre at en rekke av formene som omfattes av varemerkesøknaden i den foreliggende sak, er velkjente. Formene saken gjelder, er knyttet eksklusivt til kommunen, og ingen andre foretak har noen berettigede interesser i den kommersielle utnyttelse av dem. Derfor anfører kommunen at det andre spørsmål bør besvares benektende.

37. Når det gjelder det tredje spørsmål, gjør kommunen gjeldende at det i vurderingen også bør tas hensyn til de underliggende årsaker til det aktuelle kunstverks kulturelle og kommersielle verdi og anseelse. Følgelig bør det vurderes om kunstverkets verdi og anseelse utelukkende er forbundet med verkets

⁴ Det vises til dommen i *INTERTOPS*, T-140/02, EU:T:2005:312 (avsnitt 32 og 33), Kontoret for harmonisering i det indre marked (“OHIM”), *Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market*, del B avsnitt 4 Absolute Grounds for Refusal, og Ulrika Wennersten, *Immaterialrätt och skydd av samhällsideal* (2014).

⁵ Det vises til Annette Kur, *Too pretty to protect? Trade Mark Law and the Enigma of Aesthetic Functionality*, Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper No. 11-16.

⁶ Det vises til generaladvokat Ruiz-Járabo Colomers uttalelse i *Shield Mark*, som omtalt over.

egenskaper og kvaliteter, eller om dets verdi og renommé kan tilskrives investeringer og arbeid som er utført av kommunen.

38. Kommunen anfører videre at det i vurderingen etter direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f) også må tas hensyn til om den aktuelle form utelukkende er kjent som et kunstverk, eller om den blir betraktet som en identitetsbærer for et foretak. Det sistnevnte gjør det mulig å skjelne dette foretaks varer og tjenester fra andre foretaks varer og tjenester.

39. Med hensyn til det fjerde spørsmål gjør kommunen gjeldende at verken ordlyden i eller historikken bak direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii) støtter en tolkning av denne bestemmelse som ikke bare dekker tredimensjonale former, men også bilder av former.

40. Når det gjelder det femte spørsmål, anfører kommunen at etter direktivet artikkel 2 kvalifiserer et produkts form i prinsippet for registrering så lenge formen er særegen. En nektelse av å registrere et varemerke med henvisning til direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c) kan således ikke 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 direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c) i tilfelle der den aktuelle form ikke avviker betydelig fra normen eller bransjesedvanen.

41. Når det gjelder det sjette spørsmål, gjør kommunen gjeldende at etter ordlyden i direktivet artikkel 2 kvalifiserer et produkts form i prinsippet for registrering så lenge den er “capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings”.⁷ Grunnene til å nekte registrering som er nevnt i direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og c), bør forbeholdes vanlige former som ikke avviker betydelig fra normen eller bransjesedvanen, f.eks. en hjerteform for smykker. Den strenge praksis norske varemerkemyndigheter har etablert, er etter kommunens oppfatning i strid med direktivet artikkel 2.⁸

42. Kommunen fremsetter ikke noe bestemt forslag til svar på de forelagte spørsmål.

Den norske regjering

Spørsmålet om anmodningen kan behandles

43. Den norske regjering anfører at spørsmålene fra Klagenemnda bør avvises siden Klagenemnda ikke oppfyller kriteriene for å regnes som en “domstol” etter artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et

⁷ Det vises til dommen i *Voss of Norway*, C-445/13 P, EU:C:2015:303 (avsnitt 81), og den rettspraksis som det vises til der.

⁸ Det vises til avgjørelse i OHIMs klageinstans av 25. april 2016 i sak VM 15/112 (*Legofigur (3D-merke)*) og til dommen i *Best-Lock (Europe) Ltd mot OHIM (Lego Juris)*, T-395/14, EU:T:2015:380.

Overvåkningsorgan og en Domstol (“ODA”), og særlig kriteriet om “uavhengighet”.⁹

44. Den norske regjering anfører at Klagenemndas leder og nestleder blir utnevnt av Kongen i statsråd. De øvrige medlemmer blir oppnevnt av Nærings- og fiskeridepartement for en periode på inntil fem år med mulighet til å bli oppnevnt på nytt. Medlemmer av Klagenemnda kan sies opp av myndigheten som har oppnevnt dem. Det finnes ingen bestemt prosedyre for oppsigelse av medlemmer av Klagenemnda utover forvaltningslovens og arbeidsmiljølovens generelle regler, som får anvendelse i tilfelle av ulovlig oppsigelse. Videre opptrer Klagenemnda som saksøkt i tilfelle der en avgjørelse den har fattet, blir klaget inn for ordinære domstoler i Norge. Klagenemnda er følgelig i en situasjon som kan sammenlignes med *Teleklagenævnet*, som Den europeiske unions domstol (“EU-domstolen”) anså ikke oppfylte kriteriet om uavhengighet.¹⁰

45. Den norske regjering konkluderer derfor med at Klagenemnda ikke oppfyller kriteriet om uavhengighet, og at EFTA-domstolen ikke har kompetanse til å besvare de forelagte spørsmål.

Spørsmålene forelagt EFTA-domstolen

46. For det tilfelle at EFTA-domstolen skulle konkludere med at anmodningen kan etterkommes, foreslår den norske regjering følgende svar på de forelagte spørsmål.

47. Med hensyn til det første spørsmål anfører den norske regjering at etter direktivet artikkel 2 kvalifiserer enhver type tegn i prinsippet for registrering. Følgelig er et merke som består av et kunstverk ikke ekskludert som sådan fra registrering. Videre er dobbelt vern etter opphavsrettslovgivningen og varemerkelovgivningen ikke forbudt.

48. Et merke som består av et kunstverk må oppfylle de generelle registreringskrav i direktivet artikkel 3 nr. 1 for å kunne registreres som et varemerke. Et varemerke kan ikke registreres dersom det mangler særpreg (direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b)) eller dersom det utelukkende består av tegn eller betegnelser som i handelen tjener til å angi varens eller tjenestens egenskaper (direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c)). Et varemerkes vesentlige funksjon er å garantere identiteten til det merkede produkts opprinnelse overfor forbrukeren ved

⁹ Det vises til dommene i *RTL Belgium*, C-517/09, EU:C:2010:821 (avsnitt 37, 38 og 48), *Torresi*, C-58/13 og C-59/13, EU:C:2014:2088 (avsnitt 18), og *Wilson*, C-506/04, EU:C:2006:587 (avsnitt 53 og 54), og kjennelsen i *Pilato*, C-109/07, EU:C:2008:274 (avsnitt 24).

¹⁰ Det vises til dommen i *TDC A/S mot Erhvervsstyrelsen (Teleklagenævnet)*, C-222/13, EU:C:2014:2265 (avsnitt 28 til 38).

å gjøre ham i stand til å skjelve produktet eller tjenesten fra andre som har en annen opprinnelse, uten mulighet for forvirring.¹¹

49. Den norske regjering gjør videre gjeldende at selv om kravene er de samme, kan det være vanskeligere å godtgjøre at det for visse kategorier merker foreligger særpreg, da forbrukerne ikke er vant til å betrakte det aktuelle tegn som et varemerke.¹² Dette gjelder for kjente kunstverk siden forbrukerne gjerne vil oppfatte merket som kunstverket, ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Jo mer kjent kunstverket er, desto mer relevant blir dette resonnement.

50. Videre kan den spesifikke grunn for nektelse av registrering av varemerker som består av en form som angitt i direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii), være særlig relevant for merker som består av kunstverk. Den norske regjering viser til at denne grunn for nektelse, i motsetning til grunnene nevnt i direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og c), ikke kan settes til side ved at merket oppnår særpreg.¹³

51. I tillegg gjør den norske regjering gjeldende at direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii) utelukker varemerkebeskyttelse for merker som består av produkters form når denne form gir varen en betydelig estetisk verdi.¹⁴ Figurative kunstverks form og utseende kan gi betydelig estetisk verdi til varer som kan formes på samme måte som kunstverket, og registrering som varemerke kan derfor nektes for slike varer etter direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii).

52. Det allmenne hensyn direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f) er basert på, er å sikre at det ikke registreres tegn som, dersom de ble brukt som et varemerke, ville bli ansett av det relevante publikum for å være i strid med offentlig orden eller egnet til å vekke forargelse.¹⁵ Formålet med bestemmelsen er med andre ord å forhindre registrering av varemerker som er i strid med grunnleggende prinsipper og verdier, som menneskerettighetene, eller som ville anses av det relevante publikum for å bryte med samfunnets grunnleggende moralske normer. De grunnleggende moralske normer og oppfatninger i det land der registreringen søkes, er relevante, og slike oppfatninger kan endre seg over tid. Nasjonale registreringsmyndigheter og domstoler vil ha en viss skjønnsmargin ved anvendelsen av bestemmelsen.

¹¹ Det vises til dommene i *Canon*, C-39/97, EU:C:1998:442 (avsnitt 28), og *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377 (avsnitt 30).

¹² Det vises til dommene i *Linde m.fl.*, C-53/01 til C-55/01, EU:C:2003:206, og *OHIM mot Erpo Möbelwerk GmbH (Das Prinzip der Bequemlichkeit)*, C-64/02 P, EU:C:2004:645 (avsnitt 34).

¹³ Det vises til dommen i *Benetton*, C-371/06, EU:C:2007:542 (avsnitt 28).

¹⁴ Det vises til dommen i *Benetton*, som omtalt over.

¹⁵ Det vises til dommen i *Couture Tech*, T-232/10, EU:T:2011:498 (avsnitt 29 og 50).

53. Den norske regjering anfører videre at gjennomsnittskonsumbrukerens oppfatning er relevant når vurderingen etter denne bestemmelse skal foretas.¹⁶ De moralske normer trenger imidlertid ikke å være særlig utbredt; grunnleggende moralske normer som anses som viktige av en minoritet, har også rett til beskyttelse.¹⁷ De iboende kvaliteter ved varemerket som sådan, sett i forhold til varene og tjenestene søknaden gjelder, må vurderes når det skal avgjøres om merket er i strid med offentlig orden eller er egnet til å vekke forargelse. Atferden til personen som inngir søknaden, eller om varene eller tjenestene kan tilbys lovlig, er derimot ikke relevant.¹⁸

54. Når det gjelder hvilke merker som vil være i strid med offentlig orden eller egnet til å vekke forargelse, har Underretten ifølge den norske regjering avgrenset dette til merker som vil bli oppfattet som “grievously offensive”.¹⁹ EUs immaterialrettsmyndighet (European Union Intellectual Property Office, “EUIPO”) har gitt uttrykk for at en slikt kriterium vil bli anvendt for å nekte registrering av merker som anses å støtte terrorgrupper eller består av nazi-symboler, samt merker som består av blasfemiske, rasistiske eller diskriminerende ord eller uttrykk.²⁰

55. Den norske regjering gjør således gjeldende at terskelen for å nekte registrering på grunnlag av direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f) generelt er høy. Muligheten for at utilbørlig utnyttelse av et verk under visse omstendigheter kan bli oppfattet som så støtende av det nasjonale publikum at direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f) får anvendelse, kan imidlertid ikke utelukkes.

56. Men det faktum alene at et varemerke består av et kunstverk som ikke lenger er opphavsrettslig beskyttet, er ikke tilstrekkelig til at direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f) kan påberopes. En slik tolkning av artikkel 3 nr. 1 bokstav f) ville være i strid med direktivet artikkel 4 nr. 4 bokstav c) iii). Det er opp til nasjonale registreringsmyndigheter og domstoler å foreta en vurdering av de gjeldende grunnleggende prinsipper og moralske normer i Norge for å bestemme under hvilke omstendigheter en varemerkeregistrering av et kunstverk ville bli ansett som så støtende at en anvendelse av artikkel 3 nr. 1 bokstav f) er berettiget.

57. Når det gjelder 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 støtt av en varemerkeregistrering som representerer utilbørlig

¹⁶ Det vises til dommene i *Couture Tech*, som omtalt over (avsnitt 51), *PAKI Logistics*, T-526/09, EU:T:2011:564 (avsnitt 12, 17 og 18), og *Brainlab AG mot OHIM (Curve)*, T-266/13, EU:T:2014:836 (avsnitt 25).

¹⁷ Det vises til dommen i *Couture Tech*, som omtalt over.

¹⁸ Det vises til dommen i *INTERTOPS*, som omtalt over (avsnitt 27 og 33).

¹⁹ Det vises til dommene i *PAKI Logistics*, som omtalt over (avsnitt 12), *Efag Trade Mark Company mot OHIM*, T-52/13, EU:T:2013:596, og *Curve*, som omtalt over.

²⁰ European Union Intellectual Property Office, Guidelines for examination of European Union trade marks (“EUIPOs retningslinjer”) del B avsnitt 4 nr. 2.7.1 og 2.7.2.

utnyttelse av verket. Det kan imidlertid ikke i utgangspunktet forutsettes at registrering av et varemerke som består av kjente og kulturelt betydningsfulle kunstverk, vil bli oppfattet av publikum som så støtende at den høye terskel for anvendelse av direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f) er nådd.

58. Videre gjør den norske regjering gjeldende at en generell anvendelse av artikkel 3 nr. 1 bokstav f) på registrering av varemerker som består av kjente og kulturelt viktige kunstverk, synes å være i strid med direktivet artikkel 2 og artikkel 4 nr. 4 bokstav c) iii). Videre kan andre grunner til nektelse fastsatt i direktivet, for eksempel artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og c) og artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii), beskytte allmenne hensyn ved å sikre at kjente og kulturelt viktige kunstverk hvor vernetiden er utløpt, holdes i det fri.

59. Som svar på det andre spørsmål gjør den norske regjering derfor gjeldende at spørsmålet om et kunstverk er kjent og har stor kulturell betydning, kan være relevant for vurderingen etter direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f). Disse hensyn er imidlertid ikke i seg selv tilstrekkelig til å støtte konklusjonen om at en varemerkeregistrering ville være i strid med offentlig orden eller egnet til å vekke forargelse.

60. Når det gjelder det tredje spørsmål, er den norske regjering av den oppfatning at når anmodningen ikke viser til noen andre faktiske forhold enn verkets renommé og kulturelle betydning, bør ikke EFTA-domstolen begi seg inn på en hypotetisk analyse²¹ av andre faktiske forhold som kan ha relevans for vurderingen. Det vil uansett ikke være mulig å gi en uttømmende oversikt over hvilke faktiske forhold som kan ha relevans i en individuell sak, siden hver sak må vurderes på selvstendig grunnlag.

61. Når det gjelder det fjerde spørsmål, anfører den norske regjering at det allmenne hensyn direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) er basert på, er å forhindre at den eksklusive og permanente rettighet et varemerke gir, kan tjene til å forlenge levetiden på ubestemt tid for andre immaterielle rettigheter som lovgiver har søkt å begrense levetiden for, slik som opphavsrett.²² Målet er dermed at bestemte varers vesentlige kjennetegn, som gjenspeiles i varenes form, skal holdes i det fri. Videre utelukker direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii) varemerkebeskyttelse for merker som består av produkters form når denne form gir varen en betydelig estetisk verdi.²³

62. Den norske regjering bemerker at en bokstavelig tolkning tilsier at direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii) bare får anvendelse på tredimensjonale merker som gjengir en form som er relevant for de varer og tjenester en søknad om registrering gjelder. Slik den norske regjering ser det, ville imidlertid direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii) lett kunne omgås, og målet med bestemmelsen ikke

²¹ Det vises til dommen i *Shield Mark*, C-283/01, EU:C:2003:641 (avsnitt 52 til 54).

²² Det vises til dommen i *Hauck*, C-205/13, EU:C:2014:2233 (avsnitt 31).

²³ Det vises til dommen i *Benetton*, som omtalt over.

bli oppfylt, om todimensjonale merker som består av virkelighetstro og naturalistiske avbildninger av varers form, skulle behandles annerledes enn tredimensjonale gjengivelser av en form.

63. Den norske regjering gjør derfor gjeldende at todimensjonale merker som utelukkende består av virkelighetstro og naturalistiske avbildninger av en form som er relevant for varens form, bør vurderes på samme måte som tredimensjonale merker som gjengir en slik form.²⁴

64. Med hensyn til det femte spørsmål anfører den norske regjering at det allmenne hensyn direktivet 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.²⁵

65. Den norske stat gjør videre gjeldende at et merkes særpreg eller beskrivende natur må vurderes med henvisning til varene og tjenestene søknaden om registrering gjelder, og til hvordan gjennomsnittsforbrukeren av slike varer og tjenester vil oppfatte merket.²⁶

66. Det følger av rettspraksis at forbudet mot registrering av beskrivende merker kan anvendes for å nekte registrering av merker som gjengir varers form eller utseende.²⁷ På samme måte som etter direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii) må vurderingen etter direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c) være den samme uavhengig av om merket har et todimensjonalt eller et tredimensjonalt format.

67. Når det gjelder det sjettede spørsmål, gjør den norske regjering gjeldende at EU-domstolen har lagt til grunn at et merkes form eller utseende må avvike betydelig fra normen eller bransjesedvanen for å oppfylle kravet om særpreg, siden gjennomsnittsforbrukeren ikke er vant til å trekke konklusjoner om produktets opprinnelse på grunnlag av deres form.²⁸

²⁴ Det vises til dommene i *Storck*, C-25/05 P, EU:C:2006:422 (avsnitt 29), og *Louis Vuitton*, C-97/12 P, EU:C:2014:324 (avsnitt 53).

²⁵ Det vises til dommene i *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 og C-109/97, EU:C:1999:230 (avsnitt 25), *Linde m.fl.*, som omtalt over (avsnitt 73 og 75), og *OHIM mot Wm. Wrigley Jr. Company (Doublemint)*, C-191/01 P, EU:C:2003:579 (avsnitt 31).

²⁶ Det vises til dommene i *Celltech*, C-273/05 P, EU:C:2007:224, og *Gut Springheide*, C-210/96, EU:C:1998:369.

²⁷ Det vises til dommene i *Linde m.fl.*, som omtalt over (avsnitt 69 og 70), *Nadine Trautwein Rolf Trautwein GbR, Research and Development mot OHIM (Representation of a dog)*, T-385/08, EU:T:2010:295, og *Trautwein mot OHIM (Representation of a horse)*, T-386/08, EU:T:2010:296.

²⁸ Det vises til dommene i *Procter & Gamble*, C-473/01 P og C-474/01 P, EU:C:2004:260, og *Louis Vuitton*, som omtalt over (avsnitt 54 og 55).

68. I denne sammenheng anfører den norske regjering at kravet om at merket må avvike betydelig fra normen eller bransjesedvanen ikke etablerer en ny og selvstendig grunn for nektelse. Dette krav er faktisk bare en tolkning av kravet om særpreg som gjelder for visse typer merker. Når det gjelder varemerker som består av kunstverk, som er unike av natur, vil spørsmålet om formen avviker betydelig fra norm eller sedvane ikke være til stor hjelp i vurderingen av særpreg, siden det ikke finnes noen relevante normer eller sedvaner å sammenligne med. I stedet vil det generelle krav om særpreg måtte anvendes. Etter direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c) må det dessuten vurderes om formen merket viser, er beskrivende for egenskaper ved varene og tjenestene.

69. På bakgrunn av ovenstående betraktninger gjør den norske regjering gjeldende at Klagenemndas anmodning må avvises. Skulle EFTA-domstolen legge til grunn at den har domsmyndighet, anfører den norske regjering at spørsmålene bør besvares på følgende måte:

1. Varemerkeregistrering av kunstverk for hvilke vernetiden er utløpt, kan under visse omstendigheter komme i konflikt med forbudet i direktiv 2008/95 artikkel 3 nr. 1 bokstav f) mot registrering av varemerker som strider mot offentlig orden eller er egnet til å vekke forargelse, men det faktum at et merke består av et slikt verk, vil ikke i seg selv være tilstrekkelig til at bestemmelsen får anvendelse.

2. Hvorvidt et kunstverk er kjent og har stor kulturell betydning, kan være relevant for vurderingen etter direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f), men dette er ikke i seg selv tilstrekkelig til å støtte konklusjonen om at en varemerkeregistrering ville være i strid med offentlig orden eller egnet til å vekke forargelse.

4. Direktiv 2008/95 artikkel 3 nr. 1 bokstav e) får anvendelse på samme måte for todimensjonale merker som består av virkelighetstro avbildninger av en form som er relevant for varene, som for tredimensjonale merker som gjengir en slik form. Når et merke utelukkende består av en todimensjonal virkelighetstro avbildning av en skulptur som er relevant for formen til varene som omfattes av en søknad om varemerkeregistrering, får artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii) følgelig anvendelse dersom skulpturens form tilfører varene en betydelig verdi.

5. Direktiv 2008/95 artikkel 3 nr. 1 bokstav c) kan anvendes som hjemmelsgrunnlag for å nekte registrering av varemerker som består av todimensjonale eller tredimensjonale gjengivelser av varens form eller utseende.

6. For todimensjonale eller tredimensjonale merker som gjengir produktets form eller utseende, bør en vurdering av om den aktuelle form eller utseende avviker betydelig fra normen eller

bransjesedvanen, foretas etter direktiv 2008/95 artikkel 3 nr. 1 bokstav c) dersom det finnes relevante normer eller sedvaner å sammenligne med. I tillegg skal varemerkere registrering nektes etter artikkel 3 nr. 1 bokstav c) dersom merket er beskrivende for egenskaper ved varene eller tjenestene.

ESA

Spørsmålet om anmodningen kan behandles

70. ESA anser at Klagenemnda har kompetanse til å forelegge spørsmål for EFTA-domstolen siden ODA artikkel 34 ikke krever en streng fortolkning.²⁹ Dessuten er nasjonale instanser med institusjonelle strukturer og prosedyrer som er sammenlignbare med Klagenemndas, allerede blitt ansett som kompetente til å forelegge spørsmål for EFTA-domstolen.³⁰

Spørsmålene forelagt EFTA-domstolen

71. ESA bemerker innledningsvis at det følger av EU-domstolens rettspraksis at alle grunner for nektelse som er nevnt i direktivet artikkel 3 nr. 1, må vurderes separat og uavhengig av hverandre.³¹ Likeledes må grunnene for å nekte registrering etter direktivet artikkel 3 tolkes i lys av de respektive allmenne hensyn hver av dem er basert på.³² Videre er rettspraksis vedrørende artikkel 7 nr. 1 i rådsforordning (EF) nr. 207/2009 av 26. februar 2009 om EF-varemerker (“varemerkeforordningen”)³³ relevant ved vurdering av direktivet artikkel 3 nr. 1, siden grunnene for nektelse eller ugyldighet fastsatt i direktivet artikkel 3 nr. 1, i det alt vesentlige er identiske med dem som er fastsatt i varemerkeforordningen artikkel 7 nr. 1.³⁴

72. Med hensyn til det første spørsmål anfører ESA at direktivet artikkel 3 nr. 1 ikke spesifikt angir som en grunn for å nekte registrering at et verk tidligere har vært opphavsrettsbeskyttet. Videre kan et opphavsrettsbeskyttet verk registreres som et varemerke, forutsatt at rettighetshaveren samtykker til det. Det faktum at vernetiden er utløpt, kan således ikke i seg selv føre til den konklusjon at registrering av det aktuelle verk er utelukket. Beskyttelsen varemerker gis, er dessuten nokså forskjellig fra opphavsrettsbeskyttelse. Endelig finnes det mange eksempler på at verk som har falt i det fri etter opphavsrettbeskyttelsens utløp, er

²⁹ Det vises til forente saker E-3/13 og E-20/13 *Fred Olsen m.fl. mot den norske stat*, Sml. 2014 s. 400 (avsnitt 59), og sak E-23/13 *Hellenic Capital Market Commission*, Sml. 2014 s. 88 (avsnitt 34), og den rettspraksis som det vises til der.

³⁰ Det vises til *Fred Olsen m.fl.*, som omtalt over (avsnitt 72), sak E-1/11 *Dr. A*, Sml. 2011 s. 484 (avsnitt 42), og sak E-4/04 *Pedicel AS mot Sosial- og helsedirektoratet*, Sml. 2005 s. 1 (avsnitt 21).

³¹ Det vises til dommen i *Linde m.fl.*, som omtalt over (avsnitt 67).

³² Samme sted (avsnitt 71), og den rettspraksis som det vises til der.

³³ EUT 2006 L 372, s. 12 og EØS-tillegg .

³⁴ Det vises til dommen i *Strigl*, C-90/11 og C-91/11, EU:C:2012:147 (avsnitt 19).

blitt registrert som varemerker.³⁵ Det er imidlertid ikke alle tidligere opphavsrettsbeskyttede verk som kan registreres som varemerker umiddelbart etter vernetidens utløp.

73. I denne sammenheng anfører ESA at verket må oppfylle kriteriene fastsatt i direktivet artikkel 3 for å kunne registreres som et varemerke. Berømte kunstverk som ikke lenger er opphavsrettsbeskyttet, må særlig oppfylle kriteriet om særpreg i direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b). I denne sammenheng kan særpreg være vanskeligere å fastslå for berømte kunstverk, som i seg selv er velkjente for forbrukerne, og som derfor ikke nødvendigvis enkelt kan fungere som angivelse av en kommersiell opprinnelse, slik direktivet krever.

74. ESA anfører videre at etter direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii) kan et slikt verk ikke registreres dersom det består utelukkende av formen som tilfører produktet en betydelig verdi. Dette kan være tilfelle for mange berømte skulpturverk, siden den betydelige verdi disse har, nødvendigvis ligger i selve formen.³⁶ I den foreliggende sak kan særpreg og en angivelse av kommersiell opprinnelse være særlig vanskelig å fastslå for enkelte av verkene, som omfatter noen av Norges mest berømte kunstverk.

75. Før det andre spørsmål besvares, anser ESA det som nyttig først å avklare hvilket vurderingstema som får anvendelse i forbindelse med nektelse av registrering etter direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f). Derfor vil ESA besvare det tredje spørsmål først.

76. ESA gjør gjeldende at direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f) ikke definerer hva som utgjør “offentlig orden”, eller hva som “er egnet til å vekke forargelse”. EUIPO anser at formålet med en bestemmelse av denne type er å forhindre registrering av varemerker i tilfelle der innrømmelse av et monopol ville “contravene the state of law or would be perceived by the relevant public as going directly against the basic moral norms of society”.³⁷ Ifølge disse retningslinjer er begrepet “offentlig orden” videre en henvisning til EU-rett som får anvendelse på et bestemt område, og “which reflect a common understanding on certain basic principles and values, such as human rights”.³⁸ Videre har Underretten lagt til grunn at det ikke bare må tas hensyn til omstendigheter som er felles for alle medlemsstater, men også til særlige omstendigheter i de enkelte medlemsstater som kan påvirke oppfatningen til det relevante publikum i disse stater.³⁹

77. ESA anfører at rettspraksis vedrørende varemerkeforordningen artikkel 7 nr. 1 bokstav f) ikke har trukket et skarpt skille mellom vurderingen av “offentlig

³⁵ Det vises til S. Dusollier, A positive status for the public domain, i Dana Beldiman (red.), *Innovation, Competition, Collaboration*, Edward Elgar Publishing, 2015, s. 160.

³⁶ Samme sted, s. 162.

³⁷ EUIPOs retningslinjer, del B avsnitt 4 nr. 2.7, s. 4.

³⁸ Samme sted.

³⁹ Det vises til dommen i *Couture Tech*, som omtalt over (avsnitt 34).

orden” og vurderingen av forhold som “er egnet til å vekke forargelse”. Underretten har lagt til grunn at bestemmelsen forhindrer registrering av merker som er rasistiske eller diskriminerende og følgelig er i strid med Unionens grunnleggende verdier.⁴⁰

78. Gitt den spesifikke betydning “offentlig orden” har i direktivet, anser ESA at dette begrep også kan utvides til å omfatte annen legitim offentlig politikk EØS-statene har vedtatt. Begrepet vil typisk få anvendelse i tilfelle der registreringen av et tegn ville være i strid med loven. Det er den nasjonale instans som må vurdere om registreringen av et varemerke ville være i strid med offentlig orden.

79. Uttrykket “egnet til å vekke forargelse” har en bred betydning. Ifølge EUIPOs retningslinjer utelukker varemerkeforordningen, og følgelig også direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f), registrering av varemerker som inneholder blasfemiske, rasistiske eller diskriminerende ord eller uttrykk som merket som søkes registrert, formidler på en klar og utvetydig måte.⁴¹ Bestemmelsen har til formål å hindre bistand til personer som ønsker å styrke sin virksomhet ved bruk av varemerker som er i strid med visse grunnleggende verdier i siviliserte samfunn.⁴²

80. ESA gjør videre gjeldende at Underretten har lagt til grunn at standarden som skal anvendes, er at tegnet må ha en klart støtende virkning på en fornuftig forbruker med gjennomsnittlige følsomhets- og toleransegrenser.⁴³ Det er imidlertid ikke nødvendig å godtgjøre at søkeren ønsker å forulempe publikum ved å registrere et bestemt varemerke. Det er tilstrekkelig at det registrerte varemerke kan bli oppfattet som støtende.⁴⁴

81. ESA anfører derfor at et varemerke enten må være i strid med offentlig orden eller virke klart støtende på en fornuftig forbruker med gjennomsnittlig følsomhet for å være i strid med direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f).

82. Når det gjelder det andre spørsmål, anfører ESA 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. Det synes heller ikke å finnes noen bestemmelse i EØS-retten som utelukker registrering av tidligere opphavsrettsbeskyttede verk under slike omstendigheter.

⁴⁰ Det vises til dommene i *Couture Tech*, som omtalt over (avsnitt 15), og *PAKI Logistics*, som omtalt over (avsnitt 21 flg.).

⁴¹ EUIPOs retningslinjer, del B avsnitt 4 nr. 2.7.2.

⁴² Det vises til avgjørelse i OHIMs klageinstans 6. juli 2006 i sak R 495/2005-G, *Jebaraj Kenneth trading as Screw You* (avsnitt 13).

⁴³ Det vises til dommen i *Federico Cortés del Valle López mot OHIM* (;*Que bueno ye! Hijoputa*), T-417/10, EU:T:2012:120 (avsnitt 21).

⁴⁴ Det vises til dommen i *PAKI Logistics*, som omtalt over (avsnitt 21 flg.).

83. Et ønske om å sikre best mulig offentlig tilgang til verk som har stor kulturell verdi, og målet om å forhindre kommersiell utnyttelse av verk som er definerende for den nasjonale identitet, kan utgjøre hensyn knyttet til den offentlige 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. En slik nektelse ville imidlertid måtte begrenses til en vurdering av verkets kulturelle verdi som foretas i hvert enkelt tilfelle.

84. Når det gjelder spørsmålet om registrering av et verk av stor kulturell verdi kan være “egnet til å vekke forargelse”, er ESA av den oppfatning at dette ville kreve at registreringen av et slikt verk som et varemerke klart vil være støtende for den fornuftige forbruker. ESA stiller imidlertid spørsmål ved om registreringen av et verk av stor kulturell verdi faktisk ville være egnet til å støte en fornuftig forbruker med gjennomsnittlig følsomhet. Selv om generaladvokat Ruiz-Járabo Colomer i sin uttalelse i *Picaro*⁴⁵ synes å innta den holdning at beskyttelse av navnet til store kunstnere er et allment hensyn, ble denne tilnærming ikke fulgt av EU-domstolen.⁴⁶

85. ESA gjør dessuten gjeldende at selv om EUIPOs klageinstans anser at det vil kunne finnes omstendigheter der registrering av visse symboler kan være egnet til å vekke forargelse,⁴⁷ har den også lagt til grunn at et verks ry ikke kan være til hinder for at det kan registreres som et varemerke.⁴⁸

86. Følgelig er ESA av den oppfatning at det faktum at verk er velkjente og har stor kulturell verdi, ikke i seg selv kan være til hinder for at de samme verk kan registreres som varemerker, i fravær av en helhetlig politikk som oppmuntrer til spredning av slike verk. For at et verk av stor kulturell verdi skal kunne nektes registrering etter direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f), ville registreringen måtte være i strid med offentlig orden eller virke klart støtende på en fornuftig forbruker med gjennomsnittlig følsomhet. Det tilkommer Klagenemnda å vurdere om så er tilfelle for verkene i den foreliggende sak.

87. Med hensyn til det fjerde og femte spørsmål gjør ESA gjeldende at både artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii) og artikkel 3 nr. 1 bokstav c) får anvendelse på todimensjonale og tredimensjonale avbildninger av varer som skulpturer, siden slike former i visse tilfelle kan bestå utelukkende av formen som tilfører varene en betydelig verdi, eller simpelthen være beskrivende for varene eller tjenestene som tilbys.

⁴⁵ Det vises til generaladvokat Ruiz-Járabo Colomers uttalelse i *Ruiz-Picasso m.fl. mot OHIM (Picaro)*, C-361/04 P, EU:C:2005:531.

⁴⁶ Det vises til dommen i *Ruiz-Picasso m.fl. mot OHIM (Picaro)*, C-361/04 P, EU:C:2006:25.

⁴⁷ Det vises til avgjørelse i OHIMs klageinstans 17. september 2012 i sak R 2613/2011-2, *Republikken Tyrkia mot Yaquub (ATATURK)* (avsnitt 19).

⁴⁸ Det vises til avgjørelse i OHIMs klageinstans 31. august 2015 i sak R 2401/2014-4, *Anne Frank Fonds (Le Journal d'Anne Frank)* (avsnitt 32 til 34).

88. Når det gjelder det sjette spørsmål, anfører ESA, med hensyn til begrepet særpreg etter direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b), at varemerket må tjene til å identifisere varen søknaden om registrering gjelder.⁴⁹ Dette må vurderes med henvisning til det relevante publikums oppfatning av merket.⁵⁰

89. Med hensyn til direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c) gjør ESA gjeldende at bestemmelsen er til hinder for registrering av varemerker som utelukkende består av rent beskrivende tegn som også kan ønskes brukt av andre foretak.⁵¹

90. Ifølge ESA får direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 1 bokstav c) anvendelse på tegn som består av todimensjonale og tredimensjonale avbildninger av varenes form eller utseende. Følgelig må både tegnets særpreg etter direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og tegnets beskrivende natur etter direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c) vurderes før et tegn kan registreres som et varemerke.

91. Endelig gjør ESA gjeldende at ifølge EU-domstolens rettspraksis må granskeren først vurdere om registreringen ville være i strid med direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e). Selv når dette første hinder er overvunnet, indikerer verken ordlyden i direktivet artikkel 3 nr. 1 eller ordningen i direktivet at de øvrige grunner til nektelse, herunder kriteriene i artikkel 3 nr. 1 bokstav c), ikke også bør få anvendelse på søknader om registrering av produktmerkens tredimensjonale form.⁵²

92. ESA anmoder derfor EFTA-domstolen om å besvare spørsmålene på følgende måte:

1. Artikkel 3 nr. 1 bokstav f) er ikke til hinder for at tegn kan registreres som varemerker når tegnet består av et verk som har vært opphavsrettsbeskyttet, men for hvilket vernetiden er utløpt.

2. Det faktum at et tegn består av et verk som er velkjent eller av stor kulturell verdi, kan ikke i seg selv være til hinder for at slike tegn kan registreres som et varemerke etter artikkel 3 nr. 1 bokstav f), i fravær av en helhetlig politikk som oppmuntrer til spredning av slike verk. Det kan imidlertid være en faktor i vurderingen av om registrering av et slikt tegn ville være støtende for en fornuftig forbruker med gjennomsnittlig følsomhet.

3. Vurderingen av om registrering av et varemerke er i strid med "offentlig orden" i henhold til varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f), avhenger av hvilken offentlige orden det dreier seg om. I

⁴⁹ Det vises til dommen i *Audi*, C-398/08 P, EU:C:2010:29 (avsnitt 33).

⁵⁰ Samme sted (avsnitt 34).

⁵¹ Det vises til dommen i *Representation of a dog*, som omtalt over (avsnitt 49).

⁵² Det vises til dommen i *Linde m.fl.*, som omtalt over (avsnitt 66).

vurderingen av om registrering av et varemerke er “egnet til å vekke forargelse” etter direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f), er det særlig viktig å vurdere om tegnet inneholder blasfemiske, rasistiske eller diskriminerende ord eller uttrykk som merket som søkes registrert, formidler på en klar og utvetydig måte og er klart støtende for en fornuftig forbruker med gjennomsnittlig følsomhet.

4. Varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii) og artikkel 3 nr. 1 bokstav c) får anvendelse på todimensjonale og tredimensjonale avbildninger av varer som skulpturer.

5. Varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 1 bokstav c) får anvendelse på tegn som består av to- og tredimensjonale avbildninger av varenes form eller utseende, og følgelig må både tegnets særpreg etter varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og tegnets beskrivende natur etter varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c) vurderes før et tegn kan registreres som et varemerke.

Kommisjonen

93. Når det gjelder de tre første spørsmål, anfører Kommisjonen, i samsvar med dommen i *Couture Tech*, at de absolutte grunner for nektelse som er fastsatt i varemerkeforordningen artikkel 7 nr. 1, må vurderes med henvisning til den gjennomsnittlige forbruker.⁵³ Det relevante publikum kan også være den gjennomsnittlige forbruker i én enkelt medlemsstat.⁵⁴ Når det gjelder direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f), må det foretas en vurdering av hvordan det aktuelle tegn oppfattes av den gjennomsnittlige forbruker som er medlem av allmennheten i den berørte medlemsstat.

94. Ifølge Kommisjonen må man skille mellom begrepene “i strid med den offentlige orden” og “egnet til å vekke forargelse” i direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f). Begrepet “i strid med den offentlige orden” kan vurderes på selvstendig grunnlag, og en registrering av et varemerke kan anses å være “i strid med den offentlige orden” uten at det som sådan er egnet til å vekke forargelse.

95. En slik tolkning av uttrykket “i strid med den offentlige orden” gjør det mulig å ta hensyn til en økonomisk grunn, en grunn basert på en intensjon om å tillate fri bruk av en gitt gjenstand, i motsetning til å innrømme en eksklusiv eiendomsrett i form av en varemerke, eller en kulturell grunn som er spesifikk for den berørte medlemsstat.

96. Men ifølge Kommisjonen kan ikke det faktum at et varemerke består av eller inkluderer et kunstverk som er opphavsrettsbeskyttet, i seg selv begrunne nektelse etter den nasjonale bestemmelse som gjennomfører direktivet artikkel 3

⁵³ Det vises til dommen i *Couture Tech*, som omtalt over (avsnitt 27).

⁵⁴ Det vises til dommen i *Couture Tech*, som omtalt over.

nr. 1 bokstav f). I prinsippet kan derfor et tegn på samme tid være beskyttet både som et varemerke og etter opphavsrettsreglene.

97. Samtidig anfører Kommisjonen at et varemerkes primære funksjon er å garantere identiteten til varene eller tjenestene merket betegner. Dermed gjør et varemerke det ikke bare mulig for eieren å skille seg ut fra konkurrentene; det gir også forbrukeren eller sluttbrukeren en garanti for at alle varer eller tjenester som omfattes av tegnet som utgjør varemerket, har den samme kommersielle opprinnelse.

98. Med henblikk på vurderingen etter direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f) er videre det relevante publikum ifølge Kommisjonen det alminnelige publikum som betrakter og verdsetter kunstverk, og som kan anse slike kunstverk som en del av den nasjonale kulturarv som er tilgjengelig for og kan brukes av alle. Når det gjelder velkjente kunstverk for hvilke vernetiden er utløpt, vil det relevante publikum etter Kommisjonens oppfatning ha en forventning om at varer og tjenester som benytter kunstverkene, kan være produsert av en hvilken som helst markedsdeltaker.

99. Virkningen av å innvilge et varemerke under slike omstendigheter ville 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, på en hvilken som helst måte.

100. I denne sammenheng anfører Kommisjonen at når det gjelder former, slår EU-domstolens rettspraksis fast at formålet med absolutte grunner til nektelse er “to prevent the exclusive and permanent right which a trade mark confers from serving to extend indefinitely the life of other rights which the EU legislature has sought to make subject to limited periods”.⁵⁵ Kommisjonens oppfatning er at denne uttalelse fra EU-domstolen ikke nødvendigvis bør begrenses til former, men kan få allmenn anvendelse.

101. Videre gjør Kommisjonen gjeldende at det må tas tilbørlig hensyn til det faktum at 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 varemerkeeieren mer omfattende rettigheter enn dem opphavsmannens arvinger nyter.⁵⁶ Etter utløpet av verkets vernetid, og i fravær av enhver annen form for beskyttelse som måtte gjelde på det aktuelle tidspunkt, bør kunstverket derfor kunne brukes fritt av enhver person.

102. Kommisjonen anfører videre at jo mer velkjent kunstverket er, desto mer sannsynlig er det at omstendighetene ved forfatteren eller kunstneren vil være kjent

⁵⁵ Det vises til dommen i *Philips*, som omtalt over (avsnitt 78).

⁵⁶ Det vises til generaladvokat Ruiz-Járabo Colomers uttalelse i *Shield Mark*, som omtalt over (avsnitt 50 til 52).

for allmennheten. Muligheten for at registreringen av et varemerke også kan bli oppfattet som vanhelligelse av et verk, kan derfor ikke utelukkes. Dette kan være tilfelle dersom det aktuelle kunstverk har særlig stor betydning i det kollektive minne og den felles kulturarv som et symbol på uavhengighet eller på nasjonens grunnleggelse og verdier. Den kulturelle verdi et velkjent kunstverk har, kan derfor også tas i betraktning.

103. Kommisjonen gjør videre gjeldende at allmennheten kanskje aldri vil identifisere et verk som tilhørende for eksempel et museum med mindre museets navn ledsager avbildningen av kunstverket i varemerkesøknaden.

104. Når det gjelder varemerkesøkerens identitet og de berørte varer og tjenesters art og type, anfører Kommisjonen at disse faktorer i prinsippet vanligvis bør være uten relevans for vurderingen knyttet til den offentlige orden.⁵⁷ Det kan imidlertid finnes tilfelle der varene eller tjenestene en varemerkesøknad gjelder, er av en art som tilsier at hensynet til den offentlige orden må vektlegges tyngre som grunn til å nekte registrering, for eksempel fordi de aktuelle varer eller tjenester synes å være uforenlige med det kunstneriske verks verdighet og det symbol verket assosieres med.

105. På bakgrunn av dette anser Kommisjonen at det kan finnes omstendigheter der registrering av et varemerke som inkluderer eller består av et opphavsrettsbeskyttet verk hvor vernetiden er utløpt eller i ferd med å utløpe, ville være “i strid med den offentlige orden”.

106. Når det gjelder det fjerde spørsmål, anfører Kommisjonen at henvisningen til “form” i direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii) ikke kan tolkes dit hen at en todimensjonal avbildning av en gjenstand, herunder en skulptur, nødvendigvis vil falle utenfor denne bestemmelses virkeområde. Etter Kommisjonens oppfatning viser “varers form” til varenes ytre utseende, det vil si deres konfigurasjon eller konturer, og ikke nødvendigvis til varenes volum. Et todimensjonalt tegn kan følgelig være en avbildning av et produkts “form”.⁵⁸ Videre har EU-domstolen fulgt en forsiktig tilnærming til direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e).⁵⁹ Direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii) må følgelig tolkes slik at den også får anvendelse på todimensjonale avbildninger av gjenstander som skulpturer.

107. Med hensyn til det femte spørsmål påpeker Kommisjonen at Klagenemnda i sin anmodning viser til “to- eller tredimensjonale avbildninger av varens form eller utseende”. Vanskeligheten ved å besvare det femte spørsmål ligger imidlertid ifølge Kommisjonen i det faktum at anmodningen ikke presiserer hvilke varer eller tjenester varemerkesøknaden gjelder.

⁵⁷ Det vises til dommene i *PAKI Logistics*, som omtalt over (avsnitt 16 til 18 og 34), og *¡Que buena ye! Hijoputa*, som omtalt over (avsnitt 21 og 26).

⁵⁸ Det vises til dommen i *Yoshida Metal Industry*, T-331/10, EU:T:2012:220 (avsnitt 27).

⁵⁹ Det vises til dommen i *Société des Produits Nestlé*, C-215/14, EU:C:2015:604 (avsnitt 36 til 40).

108. Kommisjonen gjør gjeldende at det allmenne hensyn som direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c) er basert på, er at beskrivende tegn eller angivelser knyttet til egenskapene ved varene eller tjenestene som søkes registrert, skal kunne brukes fritt av alle. Ved vurderingen av et tegns beskrivende natur må det fastslås om det finnes en tilstrekkelig direkte og konkret forbindelse mellom tegnet og de berørte varer eller tjenesters art, kvalitet eller øvrige egenskaper, som angitt i direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c), samtidig som man også tar i betraktning det allmenne hensyn at beskrivende tegn, som følgelig mangler særpreg, bør kunne brukes fritt av alle.

109. 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 slik direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c) må forstås.

110. Kommisjonen anfører imidlertid at når det gjelder et varemerke som består av eller inkluderer en todimensjonal avbildning av en skulptur, kan et slikt tegn være beskrivende for enhver vare eller tjeneste som har, eller som publikum ville forvente har, skulpturen eller kunstneren som hovedgjenstand. Et slikt tegn kan følgelig være beskrivende for innholdet i trykksaker som bøker (klasse 16), for organisering av reiser (klasse 39) eller for kulturelle arrangementer (klasse 41) etter klassifikasjonen i Nice-avtalen. I et slikt tilfelle kan det være av reell interesse at tredjeparter tillates å bruke det aktuelle tegn for å beskrive innholdet eller formålet med varene eller tjenestene sine overfor publikum.

111. Når det gjelder det sjette spørsmål vil Kommisjonen, i lys av sine merknader vedrørende det femte spørsmål, begrense sin vurdering til direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b). Kommisjonen anfører at de ovenstående betraktninger også kan gjøres gjeldende ved anvendelsen av direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b). Skulpturer kan være sammenfallende blant annet med utseendet til kunstverk i uedelt metall (klasse 6), kunstverk i edelt metall (klasse 14) eller litografiske kunstverk, plakater og postkort (klasse 16).

112. Kommisjonen anfører at ifølge EU-domstolens rettspraksis er “only a mark which departs significantly from the norms or customs of the sector and thereby fulfils its essential function of indicating origin ... not devoid of any distinctive character”.⁶⁰

113. Kommisjonen gjør imidlertid gjeldende at det vil være vanskelig identifisere bransjen og den relevante “bransjenorm” i tilfelle der et tegn består av et tredimensjonalt verk som er et kunstverk, og der varene søknaden gjelder, bare gjengir dette kunstverk for å skape en kopi som kun har en rent utsmykkende funksjon. Under slike omstendigheter fremstår kriteriet om “departing significantly” som irrelevant. En kopi kan dessuten aldri avvike betydelig fra

⁶⁰ Det vises til dommen i *Storck*, som omtalt over (avsnitt 26), og den rettspraksis som det vises til der.

normen, siden denne alltid vil være definert med henvisning til det originale kunstverk kopien er basert på.

114. Følgelig anfører Kommisjonen at 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 varenes kommersielle opprinnelse. Når dette er tilfelle, mangler tegnet særpreg og faller inn under direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b).⁶¹ EU-domstolen bekreftet dette synspunkt da den i forbindelse med inngrepssøksmål la til grunn at når “the relevant section of the public views the sign purely as an embellishment, it necessarily does not establish any link with the registered mark”.⁶²

115. Kommisjonen anmoder derfor EFTA-domstolen om å besvare de forelagte spørsmål på følgende måte:

1.–3. Registrering av et varemerke med hensyn til et velkjent kunstverk hvis vernetid er utløpt eller er i ferd med å utløpe, kan under visse omstendigheter være i strid med den offentlige orden etter direktiv 2008/95/EF artikkel 3 nr. 1 bokstav f). Det aktuelle velkjente kunstverks status, herunder dets kulturelle status slik dette oppfattes av allmennheten, kan tas i betraktning.

4. Direktiv 2008/95/EF artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii) må tolkes slik at den også får anvendelse på todimensjonale avbildninger av gjenstander som skulpturer.

5. Direktiv 2008/95/EF artikkel 3 nr. 1 bokstav c) får anvendelse på to- eller tredimensjonale avbildninger av varenes form eller utseende når det finnes en tilstrekkelig konkret forbindelse mellom tegnet og arten, kvaliteten eller øvrige egenskaper etter denne bestemmelse, under henvisning til det allmenne hensyn denne bestemmelse er basert på. Tegn som består av to- eller tredimensjonale avbildninger av varenes form eller utseende, bør av prinsipielle grunner ikke anses for å være beskrivende, og dermed for å mangle særpreg, av den grunn alene at de sammenfaller med varenes form.

6. Ved anvendelse av direktiv 2008/95/EF artikkel 3 nr. 1 bokstav b) på varemerker som består av to- eller tredimensjonale avbildninger av kunstverk som sammenfaller med formen eller utseendet til varene som søkes registrert, er det ikke en relevant faktor om denne form eller dette utseende avviker betydelig fra normen for presentasjon av de aktuelle varer.

⁶¹ Det vises til dommene i *EE Ltd*, T-77/14, EU:T:2015:620 (avsnitt 44 til 48), og *Glaverbel*, T-36/01, EU:T:2002:245 (avsnitt 28).

⁶² Det vises til dommen i *Adidas*, C-408/01, EU:C:2003:582 (avsnitt 40).

En relevant faktor er om et tegns egenskaper etter allmennhetens oppfatning kan tilskrives de aktuelle varers utsmykkende og dekorative natur alene, snarere enn å angi varenes kommersielle opprinnelse, og følgelig mangler særpreg.

Den tsjekkiske regjering

116. Den tsjekkiske regjering besvarer de tre første spørsmål samlet. Innledningsvis anfører den tsjekkiske regjering at vurderingen av om varemerket er i strid med den offentlige orden eller er egnet til å vekke forargelse, bare bør ta hensyn til varemerket i seg selv.⁶³ Nærmere bestemt er det varemerkets iboende kvalitet som må vurderes, og ikke omstendigheter knyttet til atferden til personen som søker om varemerket.⁶⁴ Domstolen som skal avgjøre saken bør følgelig vurdere om registreringen av et varemerke, det vil si anerkjennelsen av en eksklusiv forbindelse mellom tegnet og søkerens produkter og/eller tjenester, ville være i strid med den offentlige orden eller egnet til å vekke forargelse etter direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f).

117. Den tsjekkiske regjering anfører videre at hensynet til offentlig orden bare kan påberopes når “there is a genuine and sufficiently serious threat to a fundamental interest of society and, moreover, those grounds must not serve purely economic ends”.⁶⁵ Direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f) kan følgelig bare få anvendelse i eksepsjonelle tilfelle.

118. Når det gjelder et berømt kunstverk som er en del av den allmenne kulturarv, og som vernetiden har utløpt for, gjør den tsjekkiske regjering gjeldende at en fundamental samfunnsinteresse, nærmere bestemt allmennhetens tilgang til disse enestående åndsverk, står på spill.⁶⁶ Videre kan hensynet til allmennhetens tilgang ikke ivaretas dersom en enkeltperson kan oppnå en eksklusiv rettighet med utspring i det registrerte varemerke.⁶⁷ Derfor bør registrering av opphavsrettsbeskyttede verk som vernetiden har utløpt for, nektes med henvisning til den offentlige orden i eksepsjonelle tilfelle der det å sikre at visse berømte kunstverk, som velkjente og enestående åndsverk som er en del av den allmenne kulturarv, forblir tilgjengelige for allmennheten, utgjør en grunnleggende samfunnsinteresse.

119. Med hensyn til det fjerde spørsmål anfører Tsjekkia 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

⁶³ Det vises til dommen i *INTERTOPS*, som omtalt over (avsnitt 27).

⁶⁴ Samme sted (avsnitt 28).

⁶⁵ Det vises til dommen i *VBV – Vorsorgekasse*, C-39/11, EU:C:2012:327 (avsnitt 29).

⁶⁶ Det vises til det tsjekkiske patentstyres avslag på en varemerkesøknad i sak nr. O-98450.

⁶⁷ Det vises til generaladvokat Ruiz-Járabo Colomers uttalelse i *Shield Mark*, som omtalt over (avsnitt 51 og 52).

etter direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b) krever.⁶⁸ Det er mer sannsynlig at den relevante gruppe av forbrukere bare ville oppfatte varemerket på produktet som en gjengivelse av det aktuelle kunstverk.

120. Tsjekkia gjør derfor gjeldende at kravet om særpreg som angitt i direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b) sammenholdt med artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii), ikke er oppfylt hva skulpturer angår.

121. Som svar på det femte spørsmål anfører den tsjekkiske regjering at en skulptur, som et unikt resultat av en kunstners kreativitet, aldri kan anses som et beskrivende tegn etter direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c).

122. I lys av de foreslåtte svar på de foregående spørsmål er det etter Tsjekkias oppfatning ikke nødvendig å besvare det sjette spørsmål.

123. Endelig anfører Tsjekkia at de ovenstående merknader til spørsmål 1 til 6 bare gjelder de absolutte grunner til nektelse. For fullstendighets skyld bemerker Tsjekkia at direktivet artikkel 3 nr. 2 også kan være relevant under henvisning til de faktiske omstendigheter.

124. Tsjekkia anmoder derfor EFTA-domstolen om å besvare spørsmålene på følgende måte:

1. - 3. Direktiv 2008/95 artikkel 3 nr. 1 bokstav f) bør tolkes slik at varemerkeregistrering av opphavsrettsbeskyttede verk for hvilke verneperioden er utløpt, bør nektes med henvisning til den offentlige orden i eksepsjonelle tilfelle der det å sikre at visse berømte kunstverk, som velkjente og enestående åndsverk som er en del av den allmenne kulturarv, forblir tilgjengelige for allmennheten, utgjør en grunnleggende samfunnsinteresse.

4. Kravet om særpreg som angitt i direktiv 2008/95 artikkel 3 nr. 1 bokstav b) sammenholdt med artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii), er ikke er oppfylt hva skulpturer angår.

5. En skulptur, som et unikt resultat av en kunstners kreativitet, kan aldri anses for å være et tegn eller en angivelse etter direktiv 2008/95 artikkel 3 nr. 1 bokstav c).

Den tyske regjering

125. Den tyske regjering besvarer bare det første spørsmål. Den anser det ikke nødvendig å besvare det andre og tredje spørsmål, siden den svarer benektende på det første spørsmål.

⁶⁸ Det vises til dommen i *Société des Produits Nestlé*, som omtalt over (avsnitt 59 flg.).

126. Innledningsvis anfører den tyske regjering at begrepene “den offentlige orden” og “egnet til å vekke forargelse” i direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f) ikke er definert i direktivet. Siden denne bestemmelse er generell, må begrepene tolkes innenfor rammen av det system som utgjøres av de spesielle rettsakter begrepene er brukt i, samtidig som det tas hensyn til slike rettsakters overordnede formål.

127. Den tyske regjering gjør gjeldende at avgjørelsen av om et varemerke bør utelukkes fra registrering på grunnlag av direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f), alltid må treffes med henvisning til varene eller tjenestene søknaden om varemerkeregistrering gjelder, samtidig som det også tas hensyn til det allmenne hensyn den aktuelle bestemmelse er basert på. Men det faktum at det er umulig å identifisere de spesifikke varer og tjenester Patentstyret nektet varemerkeregistrering for, har i siste instans ingen betydning, siden eksistensen av opphavsrett eller utløpt opphavsrett ikke er relevant for vurderingen etter direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f).

128. Den tyske regjering anfører videre at selv om et varemerke er i strid med en lovbestemmelse, innebærer ikke dette som sådan at varemerket er i strid med den offentlige orden, med mindre den aktuelle bestemmelse faktisk tjener til å beskytte den offentlige orden. Begrepet “den offentlige orden” får dessuten primært anvendelse på tegn hvis utnyttelse er uttrykkelig forbudt ved lov.⁶⁹ Opphavsrettslovgivningen forbyr ikke i og for seg at et verk kan utnyttes. Den gir i stedet opphavspersonen ulike rettigheter til sitt eget verk, og det er opp til opphavspersonen å godkjenne eller forby at dette verk kan brukes som et varemerke. Denne rettighet gjenspeiles også i direktivet artikkel 4 nr. 4 bokstav c) iii).

129. Ifølge den tyske regjering kan bruken av et tegn være “egnet til å vekke forargelse” selv om den ikke er forbudt ved lov, dersom det relevante publikum oppfatter den som grovt krenkende eller støtende.⁷⁰ Opphavsrett har imidlertid ingen relevans for en slik vurdering.

130. Den tyske regjering gjør derfor gjeldende at registrering av et opphavsrettsbeskyttet verk som et varemerke ikke kan anses å være i strid med den offentlige orden eller egnet til å vekke forargelse etter direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f).

131. Videre anfører den tyske regjering at når et verks opphavsrettsbeskyttelse utløper, resulterer dette i fri utnyttelse. Det betyr at et verk generelt kan registreres som et varemerke av hvem som helst, så lenge de øvrige forutsetninger for varemerkebeskyttelse er oppfylt. Dersom det alltid var mulig å forhindre bruk av et varemerke ved å vise til at bruken er i strid med den offentlige orden, ville dette

⁶⁹ Det vises til dommene i *PAKI Logistics*, som omtalt over (avsnitt 12), og *Couture Tech*, som omtalt over (avsnitt 49).

⁷⁰ Det vises til dommen i *PAKI Logistics*, som omtalt over (avsnitt 12).

dessuten gå på tvers av den tilnærming EU-lovgiver har fulgt, nemlig at allmennheten fritt kan utnytte et verk så snart opphavsretten er utløpt.

132. Endelig gjør den tyske regjering gjeldende at et varemerke bare kan forhindre tredjeparter fra å drive med produktrelatert utnyttelse av et tegn i tilknytning til spesifikke varer eller tjenester. Varemerkelovgivningen kan følgelig ikke begrense tilgangen til et verk eller utnyttelsen av et verk *som et verk*. Registreringen av verket som et varemerke for spesifikke varer eller tjenester forhindrer dessuten ikke den generelle kommersielle utnyttelse av et verk.

133. Den tyske regjering foreslår derfor at anmodningen besvares på følgende måte:

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/EF av 22. oktober 2008 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker bør tolkes slik at et varemerke ikke bør nektes registrert, eller ikke bør kunne erklæres ugyldig dersom det allerede er registrert, med den begrunnelse at det inkluderer et verk eller deler av et verk for hvilket opphavsrettsbeskyttelsen er utløpt.

Det Forente Kongerikes regjering

134. Med hensyn til de tre første spørsmål anfører det Forente Kongerikes regjering innledningsvis at det i mange tilfelle vil være vanskelig for en søker å godtgjøre at et velkjent kunstverk har det særpreg som kreves etter varemerkereguleringen for at det skal kunne registreres som et varemerke.

135. Når det gjelder muligheten til å påberope seg direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f) for å nekte registrering av et varemerke som følge av at en tidligere opphavsrett er utløpt, anfører det Forente Kongerikes regjering at lovgiver ikke kan ha hatt til hensikt å kreve at varemerker nektes eller erklæres ugyldige for alle verk hvis opphavsrettsbeskyttelse er utløpt. En overlapping mellom varemerker og opphavsrett er vanligvis akseptabel.

136. Det Forente Kongerikes regjering gjør gjeldende at fokuset må være på merket i seg selv, ikke på søkerens atferd.⁷¹ Spørsmålet om et tegn tidligere har vært opphavsrettsbeskyttet eller ikke, knytter seg ikke til et iboende aspekt ved tegnet som søkes registrert, og er derfor irrelevant ved vurderingen av forenlighet med direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f). Dersom det ikke er noe støtende eller umoralsk ved selve merket i den form det søkes registrert, kan direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f) følgelig ikke påberopes for å hindre registrering av det omsøkte varemerke. EU-domstolens rettspraksis gir ikke noe grunnlag for å nekte å registrere et tidligere opphavsrettsbeskyttet verk som et varemerke med grunnlag i artikkel 3 nr. 1 bokstav f).⁷²

⁷¹ Det vises til dommen i *Durferrity* mot *OHIM*, T-224/01, EU:T:2003:107 (avsnitt 76).

⁷² Det vises til dommen i *Shield Mark*, som omtalt over.

137. Når det gjelder begrepet offentlig orden, anfører det Forente Kongerikes regjering at begrepet er utbredt i europeisk rett og ofte opptrer som et unntak som gjør det mulig for medlemsstater å fravike en regel i EU-retten under henvisning til deres nasjonale situasjon eller grunnleggende prinsipper. Unntaket knyttet til “offentlig orden” i direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f) har en tilsvarende funksjon. Begrepet bør anvendes restriktivt, og selv om medlemsstatene har skjønnsmyndighet med hensyn til hva som utgjør “offentlig orden”, er dette underlagt judisielt tilsyn.⁷³

138. Ifølge det Forente Kongerikes regjering er det tre ulike situasjoner som kan utløse anvendelsen av direktivet 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 eksplisitte eller tabu.

139. Det Forente Kongerikes regjering anfører videre at det ikke er nødvendig å utvide virkeområdet for direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav f) for å hindre monopolisering av berømte kunstverk. Berømte kunstverk vil med sannsynlighet ikke oppfylle kravet om særpreg i direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b).⁷⁴ EU-domstolen har ved flere anledninger understreket at et varemerkes vesentlige funksjon er å garantere identiteten til det merkede produkts opprinnelse overfor forbrukeren ved å gjøre ham i stand til å skjelne produktet eller tjenesten fra andre som har en annen opprinnelse, uten mulighet for forvirring.⁷⁵ Dersom merket var registrert på et område som ikke på noen måte er relatert til merkets opprinnelse, kan eksistensen av særpreg imidlertid være mer sannsynlig.⁷⁶

140. Videre gjør det Forente Kongerikes regjering gjeldende at registrering også kan nektes med grunnlag i bestemmelsen om “ond tro” i direktivet artikkel 3 nr. 2 bokstav d) dersom registrering av merker som er kulturelle verk, søkes utelukkende med sikte på å oppnå et monopol, uten noen hensikt om å bruke merkene som varemerker.⁷⁷

141. Med hensyn til det fjerde spørsmål anfører det Forente Kongerikes regjering at direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) får anvendelse på todimensjonale

⁷³ Det vises til dommen i *Bouchereau*, 30/77, EU:C:1977:172 (avsnitt 33 og 34).

⁷⁴ Det vises til Annette Kur, *Exceptions to Protection Where Copyright and Trademark Overlap: Parodies, News Reporting and Other “Speech” Use of Copyright*, General Report, i Jane Ginsburg og June Besek (red.), *Adjuncts and alternatives to copyright/Régimes complémentaires et concurrentiel au droit d’auteur*. Proceedings of the ALAI Congress June 13-17 2001, ALA-USA, New York 2002, 594, s. 600-1, og *Mona Lisa*, som omtalt over.

⁷⁵ Det vises til dommen i *Société des Produits Nestlé*, som omtalt over (avsnitt 14).

⁷⁶ Det vises til dommen i *Shield Mark*, som omtalt over (avsnitt 14).

⁷⁷ Det vises til Martin Senftleben, *Public Domain Preservation in EU Trademark Law - A Model for Other Regions?* *The Trade Mark Reporter* 10/2013, 103(4):775, og til dommen i *Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU:C:2009:361 (avsnitt 44 og 45).

avbildninger av skulpturer, forutsatt at formen som er gjengitt i avbildningen, tilfører varene en betydelig verdi.⁷⁸

142. Når det gjelder det femte spørsmål, anfører det Forente Kongerikes regjering innledningsvis at varers form kan utgjøre et varemerke. Registrering av formmerker har imidlertid blitt nektet med den begrunnelse at den aktuelle form mangler det særpreg som kreves etter direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b),⁷⁹ eller at merket er beskrivende for produktet varemerkesøknaden gjelder, som fastsatt i direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c). Begrunnelsen for å nekte registrering med grunnlag i artikkel 3 nr. 1 bokstav c) er at beskrivende tegn bør være tilgjengelige for alle foretak, med mindre merket har oppnådd særpreg.⁸⁰

143. Det Forente Kongerikes regjering gjør følgende gjeldende at direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c), på lik linje med direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b), kan få anvendelse på et formmerke som er en todimensjonal avbildning av varens form eller utseende. Formen på et produkt kan ha en beskrivende funksjon når formen er beskrivende for en egenskap ved varen.

144. Endelig, med hensyn til det sjettede spørsmål, gjør det Forente Kongerikes regjering 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 med henvisning til direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c) dersom merket er beskrivende.

145. Det Forente Kongerikes regjering anmoder derfor EFTA-domstolen om å besvare spørsmålene på følgende måte:

1. Det at vernetiden for et opphavsrettsbeskyttet verk er utløpt før det ble søkt om varemerkeregistrering for nevnte verk, medfører ikke at forbudet i artikkel 3 nr. 1 bokstav f) kommer til anvendelse.

2.– 3. I lys av svaret på det første spørsmål er det ikke nødvendig å besvare disse spørsmål.

4. Direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav e) iii) får anvendelse på todimensjonale avbildninger av skulpturer, forutsatt at formen som er gjengitt i avbildningen, tilfører varene en betydelig verdi.

5. Artikkel 3 nr. 1 bokstav c) kan brukes som hjemmelsgrunnlag for å nekte å registrere varemerker som er to- eller tredimensjonale avbildninger av varens form eller utseende, når avbildningen av varens form er beskrivende for en egenskap ved de aktuelle varer.

⁷⁸ Det vises til dommen i *Philips*, som omtalt over (avsnitt 75).

⁷⁹ Det vises til dommen i *Storck*, som omtalt over (avsnitt 30).

⁸⁰ Det vises til dommen i *Windsurfing Chiemsee*, som omtalt over (avsnitt 25).

6. Registrering av en form som varemerke kan nektes etter direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c) med den begrunnelse at formen på varene som merket gjengir, er beskrivende for en egenskap ved de berørte varer. I tillegg kan registrering nektes etter direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav b) med den begrunnelse at formen på varene som gjengis, ikke avviker betydelig fra normen eller sedvanen for den aktuelle varetype.

Carl Baudenbacher
Saksforberedende dommer