

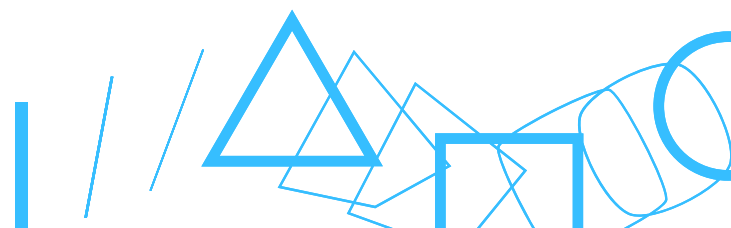
Varemerker i strid med «offentlig orden» og «moral» - varemerkeloven § 15 bokstav a.

En time med sex, drugs & rock'n'roll på morgenkvisten.

NIR, Waterhole.

29.08.2023 Magnus Haugo

Gjør ideer til verdier



P A R E N T A L

A D V I S O R Y

E X P L I C I T C O N T E N T

Varemerkeloven § 15 første ledd bokstav a

- «Et varemærke kan ikke registreres hvis det strider mot lov, **offentlig orden** eller **moral**».
- «Lov»-alternativet er lite benyttet, og fokuseres ikke på i denne presentasjonen.
- Få saker om «offentlig orden» og «moral», men får ofte mye oppmerksomhet.

Nyheter

DNT reagerer: Har registrert varemærket «Fjellvettreglene» for brennevin og øl

Setter ned foten for "Jævla homo" varemærke

By INNOMAG Newsroom · 16. august 2017

f in t

NRK har fått nei på søknaden om å registrere "Jævla homo" som varemærke.

Pate: **Kamp om monopol på Sinnataggen vekker internasjonal oppsikt**

offer

Oslo kommune forsøker å sikre seg enerett til å tjene penger på Sinnataggen. Det har satt i gang en prosess som følges med interesse langt over landegrensene.

Får eie Peer Gynt-ord
 Ibsenforskerne er lite begeistret.



Sophie Elise fikk bitch-nei fra Patentstyret

Agenda

- Status CP14 (harmoniseringsprosjekt)
- Gjennomgang av § 15 første ledd bokstav a
- Et utvalg av saker innen ulike temaer
 - Vulgære ord
 - Nedsettende om enkelte grupper
 - Ulovlige rusmidler
 - Ivareta allmenhetens tilgang
 - Religiøse henspillinger
- Ytringsfrihet
- Praksis fra Supreme Court i USA
- La markedet bestemme?
- Diskusjon og spørsmål



Convergence programme 14 – «CP14»

TRADE MARKS CONTRARY TO PUBLIC POLICY OR TO ACCEPTED PRINCIPLES OF MORALITY

- Harmoniseringsprosjekt i EU/EØS.
- Felles forståelse av «offentlig orden» og «moral».
- Språklig vag bestemmelse.
- Noe praksis på området, men fortsatt mye usikkerhet.
- Har skapt uforutsigbarhet.
- Mål om å oppsummere praksis, samt innhente nasjonale IP-myndigheters og brukerorganisasjoners synspunkter og oppfatninger



Convergence programme 14 – «CP14»

Noen eksempler

Fly Me To The Moon



Class 10: Sex toys

Fly Me To The Moon



Class 28: Children's toys



Class 25: Clothing.



Class 25: Clothing

- Would your Office refuse, based on Article 4(1)(f) EUTMD, a sign that refers in any way to 'cannabis'?
- If a sign is considered contrary to 'public policy', would your Office assess if such sign is also contrary to 'accepted principles of morality' and vice versa?
- Does your Office have any practice on the assessment of freedom of expression when applying Article 4(1)(f) EUTMD?
- Would your Office agree that a work that was copyright-protected but has fallen under public domain and is intended to be protected as a trade mark could be rejected under Article 4(1)(f) EUTMD?

Convergence programme 14 – «CP14»

- Prosjektet er nesten ferdigstilt.
- Omforent dokument som skal være enkelt tilgjengelig, og skape et felles utgangspunkt for registreringsmyndigheter og brukere, når det kommer til «offentlig orden» og «moral».
- Men:
 - Kompromiss - prosjektdeltakerne har ulike synspunkter på enkelte ting.
 - Tar ikke stilling til mindre avklarte temaer. For eksempel er yringsfrihet bevisst holdt utenfor.
 - Hva som strider mot «offentlig orden» og «moral» i ett land, vil ikke alltid gjøre det i et annet. Men prosjektet kan gi generelle føringer.



Foto: Arisa Chattasa/Unsplash

«Moral» og «offentlig orden», og rammen for vurderingen



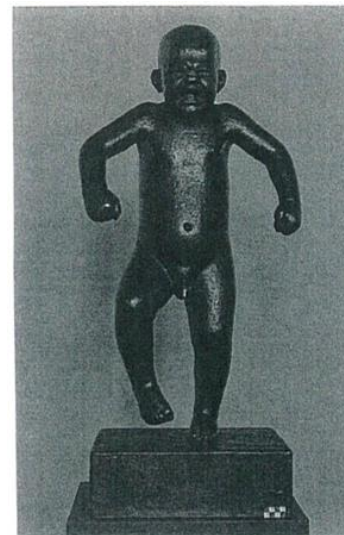
Strider mot «moral»

- Merker som strider med helt grunnleggende verdier som er rådende i samfunnet på vurderingstidspunktet.
- Vml. 1961: «egnet til å vekke forargelse».
- For eksempel merker av diskriminerende, rasistisk, blasfemisk eller på annen måte fornærmende karakter.
- Hva som strider mot «moral» vil avhenge av tid og sted.
- Rimelig fornuftig person med et normalt nivå av sensitivitet og toleranse.



Strider mot «offentlig orden»

- Varemerkedirektivet: «Public policy».
- I strid med prinsipper og standarder som anses å være av grunnleggende betydning for staten og for samfunnet som helhet.
- Disse prinsippene/standardene må kunne utledes fra objektive og pålitelige kilder.
- Hva som strider mot «offentlig orden» vil avhenge av tid og sted.
- Omfatter et bredt spekter av områder, herunder sikkerhet, helse, demokrati, likestilling, kultur, osv.



Rammen for vurderingen

- Vurdere merket som helhet, opp imot varene og tjenestene.
- **Hvem eksponeres for merket?** Se T-526/09, PAKI.
 - Ikke det samme som gjennomsnittsforbrukeren.
 - Ikke nødvendigvis en homogen gruppe.
- **Hensynta konkrete omstendigheter i den aktuelle saken.** Se C-240/18 P, FACK JU GÖTHE.
 - Hvordan har publikum tidligere reagert på merket eller lignende merker?
- **Søkers gode intensjoner ikke relevant.** Se lovens ordlyd, og T-1/17, LA MAFIA og T-683/18, CANNABIS STORE AMSTERDAM.
- **Ytringsfrihet har betydning for vurderingen.** Se C-240/18 P, FACK JU GÖTHE.

Annen nyttig info:

Kan ikke oppnå registrering av et tegn som strider mot «moral» eller «offentlig orden» gjennom innarbeidelse.

Typiske merkekatégorier hvor «moral»
og/eller «offentlig orden» kommer på
spissen.

—



Vulgære ord



C-240/18 P - Fack Ju Göhte (EU-domstolen)

- Ordmerke FACK JU GÖTHE, søkt for bl.a. innspilt media i kl. 9 og klær i kl. 25.
- Tittelen på en kjent tysk film. Nektet som moralstridende pga. ordet FACK.

EU-domstolen:

- Tyskere oppfatter ikke nødvendigvis ordet «fack» eller «fuck» like ille som en med engelsk som morsmål.

Ikke bare en abstrakt vurdering, faktiske omstendigheter av betydning:

- Stor suksess i Tyskland, uten kontroverser.
- Myndighetene hadde godkjent filmen for unge.
- Det anerkjente Goethe-instituttet viste filmen i undervisning.

Konklusjon: Ikke moralstridende.



202204513 - FUCK CANCER (Patentstyret)

- Ordmerke FUCK CANCER søkt i 2013, for bl.a. armbånd i kl. 9 og utdanningstjenester i kl. 41. **Nektet som moralstridende.**
- Kombinert merke og ordmerke FUCK CANCER søkt i 2019 og 2022. **Godkjent.**



Foto: Ung Kreft

Patentstyret:

- Nektet i utgangspunktet pga. ordet FUCK.
- Snudde ved ny søknad. Særlig i lys av FACK JU GÖTHE, samt positivt budskap.

Konklusjon: Ikke moralstridende.

- Men er det særpreget?
→ Innsigelse, mangler særpreg ifølge Patentstyret, påklaget til KFIR.



VM 22/00020 – COMFYPUSSY (KFIR)

Ordmerke COMFYPUSSY søkt for klær og undertøy i kl. 25.

Patentstyret:

- PUSSY vulgært ord om kvinners underliv, som seksualiserer/objektiverer kvinner.
- Varer som retter seg mot brede lag av befolkningen.

KFIR:

- PUSSY vulgært ord, men den konkrete sammenstillingen ikke støtende eller nedsettende.

Konklusjon: Ikke moralstridig.

(Nektet pga. forvekslingsfare med COMFYBALLS)

Nedsettende om enkelte grupper



201703254 - JÆVLA HOMO (Patentstyret)

- Kombinert merke JÆVLA HOMO søkt av NRK for bl.a klær i kl. 25 og utdannings- og underholdningsvirksomhet i kl. 41.
- Tittelen på en dokumentarserie.
- Gode intensjoner, ment å ta tilbake uttrykket «homo».

JÆVLA
HOMO

Patentstyret:

- Sammenstillingen «JÆVLA HOMO» vil oppfattes som et skjellsord om homofile.
- Støtende og krenkende overfor publikum med normale holdninger og holdninger.
- Helt grunnleggende prinsipp å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunnlag av seksuell orientering.
- Søkers gode intensjoner ansett å være uten betydning.

Konklusjon: I strid med både moral og offentlig orden.

202101518 - BASIC BITCH (Patentstyret)

- Influenser Sopihe Elise søkte ordmerket BASIC BITCH bl.a. alkohol i kl. 1 og spill i kl. 28.

Patentstyret:

- BITCH er et nedsettende ord som kan bety «tisper» og «drittkjerring».
- BASIC BITCH er et slanguttrykk som brukes nedsettende om kvinner som liker vanlige ting.

Konklusjon: Moralstridende.
 (Trolig motsatt resultat i dag?).



Ulovlige rusmidler



Cannabis Store Amsterdam (T-683/18) Bavaria Weed (T-178/20)



- Søkt for bl.a. mat i kl. 30 og serveringstjenester i kl. 43.

EU-retten:

- Klare referanser til rusmiddel som er ulovlig i flere medlemsland.
- **Konklusjon: I strid med «offentlig orden».**



- Søkt for bl.a. farmasøytiske tjenester i kl. 44.
- «Cannabis» i utgangspunktet i orden for medisinske tjenester.

EU-retten:

- Begrepet WEED knytter seg til det ulovlige rusmiddelet, ikke medisinsk behandling.
- **Konklusjon: I strid med «offentlig orden».**

Ivareta allmennhetens tilgang?



VM 16/00148 – 00154 - Vigeland (KFIR)

- Rundt 90 gjengivelser kunstverk av Gustav Vigeland søkt som varemerker av Oslo kommune.
- Opphavsrettslig vernetid var i ferd med å utgå.
- Fra «monumenter» i kl. 19 til «fruktdrikker» i kl. 32.
- Syv saker ble avgjort ved avgjørelse hos Patentstyret, og deretter av KFIR. Resten ble stilt i bero.



Patentstyret:

- Godtok for varer og tjenester hvor tilknytningen til kunstverkene var perifer, og nektet for resten.
- Nektelsesgrunnlag: § 14 og § 2 andre ledd.

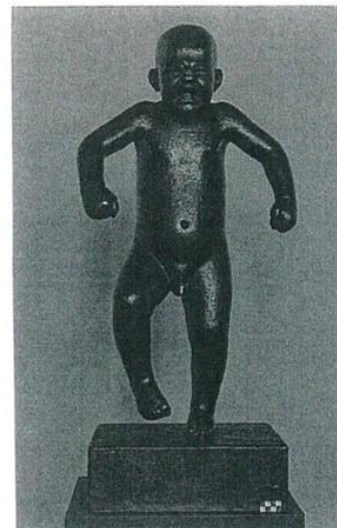
Påklaget til KFIR


- Ba om en rådgivende uttalelse fra EFTA-domstolen.
- Stilte bl.a. spørsmål om «offentlig orden» og «moral» vs. svært kjente åndsverk hvor vernetiden har utløpt.

VM 16/00148 – 00154 - Vigeland (KFIR)

KFIR:

- Ikke i seg selv noe i veien for å registrere et åndsverk som er falt i det fri.
- Men det kan være problematisk i enkelte situasjoner.
- Konkurransesyn:
 - Kjente kunstverk er attraktive varemerker.
 - Omgåelse av utløpet av den opphavsrettslige vernetiden.
- Potensiell begrensning av allmennhetens tilgang til verkene.
- **Konklusjon: i strid med «offentlig orden».**



 «Offentlig orden» kan ikke overvinnes med innarbeidelse.

VM 16/00152 - Monolitten (KFIR)

- Ordmerke MONOLITTEN søkt for bl.a. «varer av edle metaller» i kl. 14, «trykksaker» i kl. 16 og «monumenter (ikke av metall)» i kl. 19.

KFIR:

- KFIR: «offentlig orden» kommer ikke til anvendelse.
- Flertall: Angir tittel – mangler særpreg for «monumenter», jf. § 14.
- Mindretall: Generisk betegnelse – beskrivende og mangler særpreg for «monumenter», jf. § 14.

Konklusjon: Ikke i strid med «offentlig orden».

→ (men, nektet delvis etter § 14 og delvis etter § 16 bokstav a)

- Hva med SINNATAGGEN som ordmerke?

202303029 - FJELLVETTREGLENE (Patentstyret)

- Søkt for bl.a. «øl» i kl. 32 og «brennevin» i kl. 33.

Patentstyret:

- Registrerbart, etter litt tvil rundt særpreg og fordi det kunne skape reaksjoner å gi en enerett.

Reaksjoner:

- Upopulært blant befolkningen. Patentstyret mottok svært mange klager. Hvorfor?
 - Dårlig kombinasjon med fjellvett og alkohol.
 - Ordet ansett som allemannseie.
- Slettet på innehavers initiativ.

Via hovedmelding
Content : Det blir helt feil å gi patent til noe som tilhører hele den norske befolkningen Via hovedmelding
Content : Her Jeg har vært frivillig i DNT i flere år. Her møter jeg mange unge som er glad i fritid og ønsker å komme seg mer ut i fjellet. I de Via hovedmelding
Content : Dette er misbruk av navn / patent, og seft i lys av samfunnsdebatten bør dette varemærket ha null og niks med brennevin å gjøre. Om noe er nok alkohol medvirkende årsak til mange dødsfall i fjellet. Via hovedmelding
Content : Her Jeg har vært frivillig i DNT i flere år. Her møter jeg mange unge som er glad i fritid og ønsker å komme seg mer ut i fjellet. I den sammenheng lærer de fjellvett reglene for å holde både seg selv og andre i turtrygge. Det at konseptet med fjellvett regler nå skal knyttes mot brennevin og øl er jeg sterkt imot. Disse reglene har blitt videreført fra generasjon til generasjon for å beskytte og burde ikke på noe vis knyttes til kommersielle aktører. Via hovedmelding
Content : Det er faktisk ikke greit å lage en kobling mellom alkohol og Fjellvettreglene – noe som redder liv. Blir som å lage et varemærke for alkohol og kalle det "Bilbeite" eller lignende. Det er mye alkohol aldri skal blandes og å gi tur på fjellet er en av de Folk der på fjellet. Spesielt om de ikke følger fjellvettreglene. Å inndrinke og mønstrer til alkohol for man legger ut på tur, eller mens man er på et fjell, er sminnukt. Alkohol svekker all kritiske tanker. En tur som vi aldri ville ha gjort nder, kan fort bli noe vi legger ut på når vi er full. Og spesielt dødelig er det på venteren når bare det å legge seg ned i snøen for å slappe av kan bli dødelig om man soner mens man er påvirket av alkohol. Fjellvettreglene er noe "hellig" for oss nordmenn, noe som bør respekteres i høyeste grad. Det hører ikke til sammen med alkohol. Via hovedmelding
Content : Vi si at "fjellvettreglene" allerede er en allemannseie og at å gi patent på dette er i motsatt retning av hva saken om "potetgul" var... Og så har vi det med å blande alkohol med fjelltur. Røde Kors vil få mye å gjøre framover Nisser Via hovedmelding
Content : Jeg synes, sikkert i likhet med mange andre, at å bruke uttrykket "Fjellvettreglene" i forbindelse med alkohol ikke er passende. Bør om at dere ser grundig på denne søknaden. Via hovedmelding
Content : Helt utsmelig at dette skal kunne registreres som merkevarer for andre enn DNT Via hovedmelding
Content : Sikkerhetsregler for ferdsel i Norsk landskap har ikke noe med alkohol å gjøre. Ikke tillat de å ta patent på sikkerhet for et produkt som oftest gjør deg mer uforsiktig. Via hovedmelding
Content : dette er usmakelig å ta patent på Via hovedmelding
Content : Ønsker å klage på dette vedtaket, og ber om at det tas opp til ny vurdering. Fjellvettreglene er en del av norsk kulturarv og bør ikke være mulig å patentere. Via hovedmelding
Content : Hårestande at noe som er til for å beskytte liv og helse i spesielt utsatte områder skal brukes som varemærke på giftige stoffer som svekker beslutningsevnen. Via hovedmelding
Content : Synes ikke det er greit at noe så viktig og tradisjonsrikt som fjellvettreglene kan bli et registrert varemærke som ikke har noe med saken å gjøre, spesielt alkohol som kan være en fare å tenke på fjelltur.

Religiøse henspillinger



Eksempler fra CP14



Kl. 16: Toalettpapir.



Kl. 45: Religiøse tjenester.

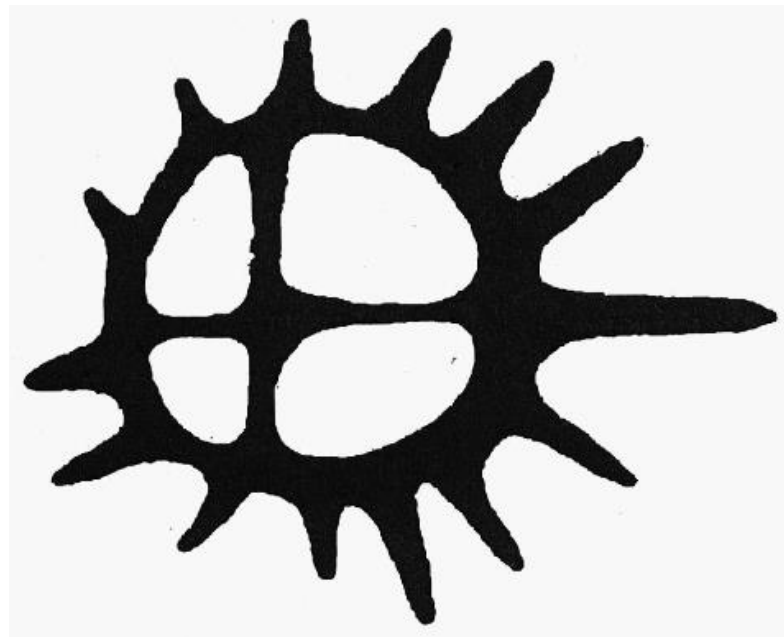
OP 2019/00229 – Samisk sol (Patentstyret)

- Figurmerke, registrert av en gullsmed for bl.a. smykker og klær.
- Krav om administrativ overprøving: Gjengivelse av et hellig samisk symbol. I strid med § 15 bokstav a.

Patentstyret:

- Bevist at det er et symbol og nokså kjent symbol for den samiske kulturen.
- Grl. § 108: Statens myndigheter skal legge til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
- Se også FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter art. 27.
- Egnet til å vekke forargelse at symbolet er registrert som varemerke.

Konklusjon: Moralstridende.
 («Offentlig orden» også?)



Ytringsfrihet vs. «offentlig orden» og «moral»

—



Ytringsfrihet vs. «offentlig orden» og «moral»

- Tidligere noe usikkerhet knyttet til ytringsfrihet vs. «offentlig orden » og «moral»
- EU-domstolen: «contrary to the General Court's finding ..., freedom of expression ... must ... be taken into account when applying [the public policy and morality exclusions]». C-240/18 P, *FACK JU GÖTHE*.
- Ytringsfrihet har altså betydning når det kommer til vurderingen av § 15 bokstav a.



Ytringsfrihet vs. «offentlig orden» og «moral»

Ja, ytringsfrihet er relevant, men... Hvorfor og hvordan?

- **Hvorfor** har ytringsfrihet betydning i disse sakene?
 - Mindre attraktivt å investere i og gå videre med et uregistrerbart merke.
 - Varemerker har en kommunikasjonsfunksjon.
 - En innskrenking i ytringsfriheten.

- **Hvordan** hensynet til ytringsfrihet anvendes vurderingen?
 - Nevnes bare kort i C-240/18 P, *FACK JU GÖTHE*.
 - Klassisk inngrepsvurdering når ytringsfrihet kommer på spissen? Foreskrevet ved lov, legitimt formål, nødvendig i et demokratisk samfunn?

- Sml. *Dor v. Romania*, no. 55153/12 25 August 2015

Tur over dammen



- USA, Lanham Act. Nektelsesgrunn for merker som er:
 - «**immoral [...] or scandalous**»
 - «**disparaging**»
- Grunnlovsstridig!
- *Matal v. Tam* (2017) - THE SLANTS
 - Gjaldt «disparaging».
- *Iancu v. Brunetti* (2019) – FUCT
 - Gjaldt «immoral [...] or scandalous».



fuct[®]

La markedet bestemme?



- Støtende varemærker fortrenses av ikke-støtende varemærker?
- Eksempler fra nyere tid.
- Men:
 - Kan ramme mindre minoriteter?
 - Kundekretsen ikke alltid observant nok?



Avsluttende betraktninger

- Vanskelig å vite akkurat hvor terskelen for «strider med offentlig orden eller moral» ligger.
 - Men internasjonal harmonisering skaper større klarhet.
- Regelen går på bekostning av de som bruker «stygge ord» med gode intensjoner. F.eks. reappropriering av nedverdiggende uttrykk.
- Ytringsfrihetens rolle i vurderingen er ganske uavklart.



Spørsmål og diskusjon

- **Hva er deres synspunkter rundt «offentlig orden»- og «moral»-regelen generelt?**
- **Hvilke rolle skal ytringsfrihet spille i «offentlig orden»- og «moral»-vurderingene?**