



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 25/00013
Dato: 30. juni 2025

Klager: Orkla Confectionery & Snacks Norge AS
Representert ved: Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

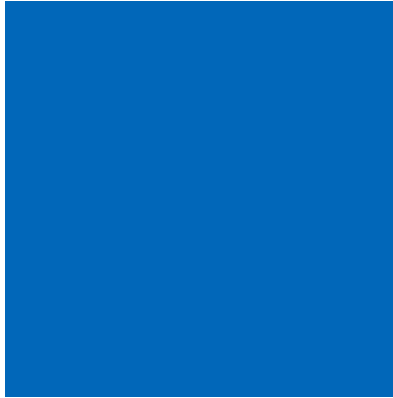
Gunhild Giske Skyberg, Tore Lunde og Katrine Malmer-Høvik

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 28. november 2024, hvor varemerkesøknad 202407125 for følgende fargemerke, med beskrivelsen «Nyanse av blå. Pantone 2144 C», ble nektet registrert:



Merket ble søkt registrert med følgende varefortegnelse:

Klasse 30: Porøs sjokolade.

- 3 Patentstyret nektet registrering fordi det ikke var dokumentert at fargen blå, Pantone 2144 C, hadde oppnådd særpreg gjennom bruk for «porøs sjokolade», jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- 4 Klage kom inn den 28. januar 2025. Patentstyret vurderte klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 12. februar 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.
- 5 I klagen ble varefortegnelsen begrenset til «porøs melkesjokolade».
- 6 For Klagenemnda ble det avholdt muntlig høring i saken den 17. juni 2025.

7 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Merket har ikke oppnådd særpreg gjennom bruk for «porøs sjokolade», jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- Selv om fullmektigen ikke har anført det, må det vurderes om fargen har iboende særpreg og om det knyttes et særskilt friholdelsesbehov til fargemerker. Vurderingen har

betydning for hva som kreves dokumentert for at fargemerket skal kunne anses som innarbeidet, se HR-2017-2356-A, *Lilla*, avsnitt 93.

- Merket mangler iboende særpreg. Det foreligger ingen særskilte omstendigheter som kan tilsi at fargemerket har iboende særpreg, jf. C-104/01, *Libertel*, avsnitt 65. Søknaden gjelder én vareangivelse, men markedet er ikke spesifikt. Porøs sjokolade er en rimelig dagligvare med høy omsetning, og som har hele den norske befolkningen som marked. Blåfargen er ikke spesiell, da den ikke er egnet til å gi presise opplysninger om varens kommersielle opprinnelse. Blåfargen har derimot, som farger generelt, andre viktige funksjoner i markedsføringen. Forskjellige aktører bruker farger i markedsføringen, og er derfor ikke overraskende for forbrukerne. Det er en alminnelig blå farge som på linje med de andre primærfargene, er vanlig brukt som farge på emballasje og tekst for sjokoladeprodukter fra forskjellige produsenter.
- Vurderingen er i overensstemmelse med Patentstyret og KFIRs vurdering for den samme fargen for «sjokolade» (søknad nr. 202113426) og tingrettens vurdering for «porøs melkesjokolade», se s. 19 punkt 1.7 første strekpunkt (sak nr. TOSL-2023-186489).
- Patentstyret har vurdert de samme forholdene som Oslo tingrett la vekt på, men har i motsetning til tingretten kommet til at friholdelsesbehovet må anses å være særlig høyt.
- Farger har stor betydning i markedsføring av sjokolade. Farger benyttes ofte for å fremkalle ulike følelser eller assosiasjoner, de fungerer som signal- eller kontrastfarger, som kan gi forbrukerne en idé om hvilken smak de kan forvente, og fargen kan følge av varens natur. Farger er ofte det første man legger merke til når man ser et produkt. En sjokolade som har en iøynefallende farge, kan fange oppmerksomheten raskt. Dokumentasjonen viser at farger har en viktig rolle i markedsføringssammenheng, ved at de påvirker forbrukernes beslutninger i langt større grad enn varemerkenavnet. Det er nettopp denne evnen farger har til å påvirke forbrukerne i kjøpsituasjonen, som gjør at friholdelsesbehovet er stort også for farger som ikke følger av varens art.
- Merket er både en enkeltfarge og en primærfarge, og gjelder en vare som markedsføres mot allmenheten, se KFIR i sak 24/00005, avsnittene 25-29. En registrering av et rent fargemerke uten nærmere presiseringer og avgrensinger gir dessuten et svært omfattende vern, da den dekker bruk av fargen på selve varen, bruk på varens innpakning, bruk i reklame etc., se Lassen/Stenvik: Kjennetegnsrett s. 116.
- Friholdelsesbehovet blir ikke redusert ved at vareangivelsen er presisert til «porøs sjokolade». Vernet skiller seg ikke vesentlig fra vernet som ville blitt oppnådd for kompakt sjokolade. Ved vurderingen for «porøs sjokolade» eller «porøs melkesjokolade», bør det derfor stilles et krav om at merket er innarbeidet for «sjokolade» generelt. Høy markedsandel for «porøs sjokolade» kan ikke tillegges nevneverdig vekt i vurderingen av friholdelsesbehovet, så lenge dette skillet fremstår som kunstig.

- Det må tas hensyn til at en registrering også har et forvekselbarhetsvern. Friholdelsesbehovet i varemerkeretten reduseres ikke selv om konkurrentenes handlingsrom er begrenset på grunn av variasjonsplikten under god forretningsskikk.
- Tingretten la til grunn at Stratos' dominerende markedsandel over tid for porøs melkesjokolade reduserer friholdelsesbehovet noe. Det kan hende dette er tilfellet hvis vurderingen knyttes til én annen stor markedsaktør. Friholdelsesbehovet må derimot vurderes opp mot hva slags markedsbegrensninger en registrering vil medføre både for nåværende og fremtidige små og store aktører.
- Det foreligger dermed et særlig stort nåværende og fremtidig friholdelsesbehov for den aktuelle fargen, «noe som gjør det svært vanskelig å innarbeide fargen som en angivelse av kommersiell opprinnelse.», se tilsvarende KFIR sak 24/00005, avsnitt 30.
- Merket har ikke oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- Det meste av dokumentasjonen ble vurdert ved behandlingen av søknad nr. 202113426, både av Patentstyret, KFIR og Oslo tingrett. «Stratos-produktene har vært gjenstand for langvarig og omfattende markedsføring i hele Norge, og at blåfargen gjennomgående har vært benyttet i denne markedsføringen», se KFIRs uttalelse i 24/00005 avsnitt 32.
- Det som er annerledes i denne saken er at vareangivelsen «sjokolade» er presisert til «porøs sjokolade» og at det foreligger en dom fra Oslo tingrett, der retten tolker en markedsundersøkelse annerledes enn Patentstyret og KFIR. Som tingretten legger Patentstyret til grunn at et slikt direkte bevis har stor bevisvekt. Patentstyret vil se på markedsundersøkelsen i lys av presiseringen av varefortegnelsen og friholdelsesbehovet.
- Spørsmålene i markedsundersøkelsen må stilles på en slik måte at svarene viser om respondentene oppfatter fargen som et kjennetegn knyttet til en spesiell virksomhet, jf. Monica Viken: Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett s. 276. Da det foreligger et skjerpet friholdelsesbehov, må det ikke knyttes usikkerhet til hva svarene i undersøkelsen viser, jf. HR-2017-2356-A, *lilla*, avsnitt 98.
- Patentstyret er ikke enig med tingretten i at det ikke finnes «bevismessig grunnlag for å anta at respondentene 'like gjerne (kan) ha ment at de forbinder blåfargen med innpakningen eller bakgrunnsfargen til en bestemt aktør', og ikke som vedkommende særlige kjennetegn.» Forbrukerne er vant til at forskjellige produsenter bruker ulike farger som bakgrunnsfarger for sjokolade. Dokumentasjonen viser at det er vanlig å bruke én farge eller en kombinasjon av farger som bakgrunnsfarge med det formål å tiltrekke forbrukernes oppmerksomhet og fremheve varemerket. Når blåfargen nesten utelukkende brukes sammen med STRATOS og NIDAR, har det formodningen mot seg at også fargen oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse.
- Den omfattende og langvarige bruken av fargen gjør at det er mer sannsynlig at forbrukerne *forbinder* fargen med emballasjen til søker (emballasjefarge), uten at dette samtidig oppfattes som bruk av et kjennetegn. Retten er inne på dette med uttalelsen «Den

dominerende markedsandelen øker samtidig også risikoen for at omsetningskretsen ikke egentlig knytter Pantone 2144 C til Stratos/Nidar/Orkla som den porøse sjokoladens kommersielle opprinnelse, men til produktkategorien porøs melkesjokolade generelt».

- Spørsmålene og svarene om at de «knytter fargenyansen til én spesifikk produsent», fjerner ikke usikkerheten om blåfargen alene oppfattes som et varemerke og ikke som et dekorativt element. I lys av dokumentasjonen og hvordan farger brukes i bransjen for øvrig, er det mest sannsynlig at forbrukerne forbinder blåfargen med innpakningen eller bakgrunnsfargen til en bestemt aktør, og ikke som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Se KFIRs vurdering i sak 24/00005, avsnittene 35 og 37.
- Det kan ikke oppstilles noen fast regel om hvor stor svarprosent som sannsynliggjør at en betydelig del av omsetningskretsen oppfatter en farge som et kjennetegn. Dette må vurderes konkret der det tas særlig hensyn til friholdelsesbehovet. I HR-2005-1905-A var det innlevert to markedsundersøkelser som viste at henholdsvis 80 % og 90 % svarte at de forbandt GULE SIDER med én aktør. Omsetningskretsen var de næringsdrivende som betalte for tjenesten, og markedsandelen ble ansett som meget stor. Høyesterett var likevel i tvil om det var sannsynliggjort at merket var innarbeidet som varemerke. Høyesteretts uttalelser om beskrivende ord har overføringsverdi for blåfargen for sjokolade, se 24/00005 avsnitt 37. Presiseringen til «porøs sjokolade» endrer ikke på dette. Vi mener at kjennskapet til blåfargen i denne saken må ligge på samme nivå som den som ble lagt til grunn i Gule sider-dommen. Det særlige høye friholdelsesbehovet som foreligger, tilsier at det må kreves betydelig mer enn 72 % som forbinder fargen med én aktør og 66 % som forbinder fargen med søker.

8 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Patentstyrets avgjørelse må omgjøres, og merket registreres for den begrensede varefortegnelsen «porøs melkesjokolade».
- Bevisene i saken viser at fargen Pantone 2144 C («Stratos-blå») er innarbeidet som klagers særlige kjennetegn for porøs melkesjokolade. Oslo tingrett har i dom av 7. juni 2024 (TOSL-2023-186489) kommet til at merket er innarbeidet etter varemerkeloven § 3 tredje ledd, noe som bør tillegges vesentlig vekt av KFIR. Fargemerket må da også anses å ha innarbeidet tilstrekkelig særpreg for registrering, jf. varemerkeloven § 14 første ledd, jf. tredje ledd.
- KFIR må legge betydelig rettskildemessig vekt på dommen fra Oslo tingrett, ettersom spørsmålet om innarbeidelse og avgjørelsesgrunnlaget er det samme. Oslo tingrett kom til at den aktuelle blåfargen er innarbeidet for «porøs melkesjokolade». I klagen begrenses varefortegnelsen fra «porøs sjokolade» til «porøs melkesjokolade». Det fremlegges samme innarbeidelsesdokumentasjon som ble ført for Oslo tingrett under hovedforhandlingen. I tillegg fremlegges nyere eksempler på reklamemateriale,

kampanjerapporter, oppdaterte tall på reklamekostnader og markedsandeler, og rapporten «Distinctive Asset Assessment Interim Report» av professor Jenni Romaniuk.

- Dokumentasjonen viser at klager har utvist omfattende og ressurskrevende markedsføringsinnsats over flere tiår, og at dette har resultert i en sterk markedsposisjon for Stratos-blå i hele Norge. Innsatsen har gjort fargen godt kjent som særlig kjennetegn i markedet. Blånyansen har opparbeidet et særpreg, omdømme og goodwill som forbrukerne knytter direkte opp mot klager og Stratos. At fargemerket er innarbeidet som klagers særlige kjennetegn bekreftes av markedsundersøkelsen gjennomført av Institut für Demoskopie Allensbach i samarbeid med Perceptor og Norstat.
- Patentstyrets avgjørelse er et resultat av uriktig rettsanvendelse, særlig på to punkter. For det første har Patentstyret, i strid med praksis fra EU-domstolen, lagt avgjørende vekt på friholdelsesbehov. Dette hensynet er ikke relevant ved vurderingen av innarbeidet særpreg for et ikke-beskrivende fargemerke. For det andre legger Patentstyret uriktig til grunn at kjennskapet til blåfargen må ligge «på samme nivå som den som ble lagt til grunn i Gule sider-dommen» samt at markedsundersøkelsen ikke «fjerner usikkerheten om respondentene oppfatter blåfargen alene som et varemerke, og ikke som et dekorativt element». Dette er uttrykk for uriktig rettsanvendelse så vel som en uriktig bedømmelse av den fremlagte markedsundersøkelsen.
- Patentstyrets to forbehold, som begge skyldes feil rettsanvendelse, må det ses bort fra. Uansett anføres at dokumentasjonen er så overveldende at fargemerket er innarbeidet som klagers særlige kjennetegn for den begrensede varefortegnelsen porøs melkesjokolade, selv om KFIR skulle avvike fra europeisk praksis og mene at et friholdelsesbehov kan stå i veien for innarbeidelse av et ikke-beskrivende merke.

9 Klagenemnda skal uttale:

10 Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.

- 11 Det aktuelle merket er et fargemerke uten konturer i blåfargen Pantone 2144 C. Den aktuelle blåfargen er gjengitt i avsnitt 2.
- 12 Ettersom klager har begrenset varefortegnelsen fra «porøs sjokolade» til «porøs melkesjokolade», og det er fremlagt ytterligere innarbeidelsesdokumentasjon og sakkyndig vitneforklaring, står saken i en annen stilling for Klagenemnda enn det den gjorde for Patentstyret.
- 13 Spørsmålet som Klagenemnda skal ta stilling til er om fargemerket uten konturer i blånyansen Pantone 2144 C (gjengitt i avsnitt 2) oppfyller registreringsvilkåret om særpreg for «porøs melkesjokolade», jf. varemerkeloven § 14.

- 14 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg som kjennetegn, jf. vilkåret i § 14 første ledd andre setning.
- 15 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål, og relevant praksis fra EU-domstolen og EU-retten knyttet til direktivet og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 God Morgon, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A Pangea AS og HR-2016-2239-A Route 66. Høyesterett har slått fast at praksis fra EU-organene er relevant også for vilkårene for innarbeidelse, jf. HR-2017-2356-A Lilla avsnitt 61, det vil si varemerkeloven § 3 tredje ledd og § 14 tredje ledd.
- 16 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig er å sikre varemerkets garantifunksjon. Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.
- 17 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og utfra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-273/05 P Celltech. Gjennomsnittsforbrukeren for «porøs melkesjokolade» i klasse 30 kan både være en privat sluttbruker og en profesjonell næringsdrivende. Omsetningskretsen for en slik dagligvare er svært vid ettersom den retter seg mot de brede lag av befolkningen. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 18 For å ha særpreg i varemerkelovens forstand, må merket være «egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres», jf. varemerkeloven § 2 første ledd. I dette ligger det at merket «må ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av en slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen», jf. HR-2021-2480-A Stortorvets Gjæstgiveri avsnitt 34.
- 19 Det rettslige utgangspunktet er at vurderingen av særpreg, enten iboende eller gjennom virkninger av bruk, er den samme for alle kategorier av varemerker, jf. EU-domstolen i de forente sakene C-217/13 og C-218/13 Oberbank and Others (Oberbank) avsnitt 46. Ettersom gjennomsnittsforbrukerens oppfatning ikke er den samme for alle typer av merker, kan det imidlertid være vanskeligere å fastslå særpreg, enten iboende eller gjennom virkninger av bruk, for noen merke kategorier sammenlignet med andre, jf. Oberbank avsnitt 45. Dette betyr imidlertid ikke at det kan anvendes strengere kriterier

som utfyller eller fraviker det alminnelige kravet om særpreg, jf. Oberbank avsnitt 47. Tilsvarende er lagt til grunn i de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee, hvor EU-domstolen uttrykker dette med at varemerkedirektivets artikkel 3 (3), som tilsvarende varemerkeloven § 14 tredje ledd, «does not permit any differentiation as regards distinctiveness by reference to the perceived importance of keeping the geographical name available for use of other undertakings», jf. Chiemsee avsnitt 48. EU-domstolens uttalelse på dette punkt innebærer at man ved vurderingen av særpreg ikke kan legge vekt på friholdelsesbehovet når bruken av et merke (allerede) har resultert i at merket og produktet som merket brukes for, av gjennomsnittsforbrukeren blir oppfattet å ha sin opprinnelse fra én spesifikk næringsdrivende.

- 20 EU-domstolens grunnleggende dom om registrering av farger per se som varemerker, er C-104/01 Libertel. Av dommens premisser følger at fargemerker er en merkekategori som ofte vil ha vanskeligere for å oppfylle kravet til særpreg enn for eksempel ord- og figurmerker. Dette henger sammen med at gjennomsnittsforbrukeren ikke er vant til å utlede en vares kommersielle opprinnelse fra et merke som er en del av varens utseende, slik som fargen på varen eller dens emballasje, uten ord- eller figurelementer, jf. Libertel avsnitt 65. EU-domstolen legger til grunn at for rene fargemerker vil særpreg uten innarbeidelse være «inconceivable save in exceptional circumstances», og at slike spesielle omstendigheter kan foreligge hvis varefortegnelsen omfatter et meget begrenset antall varer og det relevante markedet er svært spesifikt, se Libertel avsnitt 66.
- 21 EU-domstolen klargjør at i vurderingen av om en farge per se har særpreg som kjennetegn, må det tas hensyn til den allmenne interessen i å ikke utilbørlig begrense tilgjengeligheten av farger for andre næringsdrivende for samme eller lignende varer og tjenester, jf. Libertel avsnitt 60. Begrunnelsen er at ettersom alminnelige forbrukere har begrenset evne til å skille farger fra hverandre, må farger per se som potensielle varemerker anses å være begrenset, jf. Libertel avsnitt 47. Dette betyr at et fåtall varemerkeregistreringer kan uttømme hele utvalget av tilgjengelige farger. Et slikt vidtrekkende monopol er ikke forenelig med systemet for uforstyrret konkurranse, særlig fordi en slik enerett kan medføre en urimelig fordel for én enkelt aktør, jf. Libertel avsnitt 54. På denne bakgrunn legger Klagenemnda til grunn at friholdelsesbehovet er et relevant hensyn i vurderingen av om en farge per se har særpreg som kjennetegn etter varemerkeloven § 14 første ledd andre setning. Se til dette også Lassen og Stenvik: *Kjennetegnsrett*, tredje utgave (2011) side 116. Slik Klagenemnda ser det, står imidlertid friholdelsesbehovet i en annen stilling når det skal vurderes om et fargemerke uten iboende særpreg, gjennom bruk kan ha slitt seg til særpreg, slik nemnda kommer tilbake til nedenfor.
- 22 Klagers anførsler går ut på at det aktuelle fargemerket i blåfargen Pantone 2144 C, av klager omtalt som «Stratos-blå», har oppnådd særpreg for «porøs melkesjokolade» gjennom virkninger av bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Klager har ikke anført at merket har iboende særpreg.

- 23 I likhet med Oslo tingrett legger Klagenemnda til grunn at den aktuelle blåfargen ikke beskriver egenskaper ved «porøs melkesjokolade» i klasse 30, se TOSL-2023-186489 pkt. 1.7 første strekpunkt. Registreringshindringen i varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a får dermed ikke anvendelse.
- 24 Klagenemnda finner det imidlertid klart at merket mangler iboende særpreg for de aktuelle varene, og at registrering derfor forutsetter at merket har slitt seg til særpreg gjennom bruk, jf. tilsvarende syn i tingrettens dom pkt. 1.7 første strekpunkt. I vurderingen legger Klagenemnda vekt på at det ikke foreligger særskilte omstendigheter som sannsynliggjør at den aktuelle blåfargen umiddelbart oppfattes som en angivelse av kommersiell opprinnelse for «porøs melkesjokolade», jf. avsnitt 20 ovenfor med henvisning til Libertel avsnitt 66. Selv om søknaden kun gjelder én vareangivelse, er markedet for «porøs melkesjokolade» ikke spesifikt ettersom dette er en rimelig dagligvare som hele befolkningen, i alle aldre, kan kjøpe. Som utgangspunkt foreligger dessuten et klart friholdelsesbehov for den aktuelle blåfargen i relasjon til «porøs melkesjokolade». Slik Klagenemnda ser det, er det relativt få blånyanser som gjennomsnittsforbrukeren vil kunne skille fra hverandre i en omsetningssituasjon. Dette gjør at utvalget av blåfarger som potensielle varemerker er begrenset. Til dette kommer at den aktuelle blånyansen verken er unik eller spesiell i relasjon til emballasje for sjokoladeprodukter, ettersom blåfargen fremstår som en vanlig nyanse av primærfargen blå, og slik oversikten i Patentstyrets avgjørelse viser, er det vanlig i bransjen å bruke lignende blåfarger på emballasjen til sjokoladeprodukter, se i denne retning T-621/21 Lemken v Euipo (sky blue) avsnitt 57-60. Det ville derfor medføre en urimelig begrensning i andre aktørers handlefrihet i markedsføringen av samme og lignende varer og tjenester, om én enkelt næringsdrivende får enerett til den aktuelle blåfargen, uten dokumentasjon som sannsynliggjør at merket har slitt seg til særpreg gjennom bruk. Høyesterett har slått fast at om merket har slitt seg til særpreg gjennom bruk, «vil friholdelsesbehovet ikke være til hinder for registrering», jf. HR-2005-1905-A Gule Sider avsnitt 48.
- 25 Det avgjørende for om merket kan registreres uten hinder av varemerkeloven § 14 første ledd, er dermed om merket har slitt seg til særpreg gjennom bruk etter varemerkeloven § 14 tredje ledd.
- 26 Ved vurderingen av om merket har særpreg som kjennetegn, skal det tas hensyn til «alle omstendigheter som forelå på søknadsdagen, og særlig til virkninger av bruk av varemerket før dette tidspunktet», jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Av Ot.prp.nr.98 (2008–2009) side 50 fremgår det at bestemmelsen:

«(...) klargjør at et varemerke kan utvikle det nødvendige særpreg gjennom bruk, selv om det opprinnelig ikke har noen iboende distinktiv evne. Det er ikke bruken i seg selv, men virkningen den har hatt i den relevante omsetningskretsen, som er avgjørende. Det må foretas en samlet vurdering av om bruken har medført at merket har blitt egnet til å identifisere at den aktuelle varen eller tjenesten har sin opprinnelse hos en

bestemt virksomhet, jf. EF-domstolens dom i de forente sakene C-108/97 og C-109/97 Windsurfing Chiemsee 4. mai 1999.»

- 27 Det er ikke tvilsomt at disse utgangspunktene også gjelder for rene fargemerker, se EU-domstolens uttalelser blant annet i Libertel avsnitt 67 og C-49/02 Heidelberger Bauchemie avsnitt 39, og som lagt til grunn av Høyesterett i HR-2017-2356-A Lilla avsnitt 65.
- 28 Før det kan tas stilling til om omfanget av bruken er tilstrekkelig til at merket kan anses å ha slitt seg til det nødvendige særpreg gjennom bruk, må det først «etableres det nivå for innarbeidelse som kreves» jf. Lilla-dommen avsnitt 93. I rettspraksis er det slått fast at hvor lett eller vanskelig et merke er å innarbeide beror på graden av iboende distinktivitet, jf. HR-2005-1905-A Gule sider avsnitt 46 og 48. I tillegg vil det ha betydning hvorvidt merket tilhører en kategori som gjennomsnittsforbrukeren ikke har for vane å utlede kommersiell opprinnelse fra, jf. avsnitt 19 ovenfor med henvisning til Oberbank avsnitt 45. Som forklart i avsnitt 20 er merker som består av en farge per se en slik merkekategori, jf. Libertel avsnitt 65. For slike merker kreves det mer av harde fakta for at dokumentasjonen kan sannsynliggjøre at merket har slitt seg til særpreg gjennom bruk, sammenlignet med andre merker eller merke kategorier. Om et merke i tilstrekkelig grad er innarbeidet som et særlig kjennetegn, er et ordinært bevissspørsmål med fri bevisvurdering der de ulike relevante bevis elementer inngår. Det avgjørende er med andre ord om den fremlagte dokumentasjonen tilsier at det er mer enn 50 % sannsynlighet for at bruken av merket har resultert i særpreg som kjennetegn for de aktuelle varene. Det er altså ikke holdepunkter for et skjerpet beviskrav, for eksempel fordi det som utgangspunkt foreligger et friholdelsesbehov for merket.
- 29 Spørsmålet er dermed om bevisene i saken er tilstrekkelige til å sannsynliggjøre at blåfargen Pantone 2144 C er egnet til å identifisere at «porøs melkesjokolade» i klasse 30 har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet.
- 30 I denne vurderingen kan det tas hensyn til faktorer som: «Varemerkets markedsandel, intensiteten, den geografiske utstrekningen og varigheten av bruken, størrelsen av de investeringer som har vært foretatt for å fremme varemerket, andelen av den relevante omsetningskrets som identifiserer at produktet har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, samt erklæringer fra industri- og handelskammer eller andre faglige sammenslutninger», jf. Gule Sider avsnitt 57 med henvisning til Chiemsee avsnitt 51.
- 31 Når det gjelder markedsundersøkelser som bevis, viser Klagenemnda til gjennomgangen av dette i sak 19/00009 Skyr avsnitt 34-38. Fra denne redegjørelsen fremhever Klagenemnda at det for spørsmålsstillingen er utviklet en *tretrinns metode*, se avsnitt 38, og at bevisverdien for markedsundersøkelsen beror på utfallet av syv sjekkpunkter, blant annet sjekkpunkt «4. Undersøkelsesspørsmålene må kunne gi svar på det juridiske spørsmålet, være korrekte og ikke ledende», se Skyr-saken avsnitt 36. I tillegg fremhever Klagenemnda at Høyesterett i Lilla-dommen klargjør at det «må vurderes konkret om

metoden gir svar på de særlige spørsmål som saken reiser», jf. avsnitt 97, se Skyr-saken avsnitt 38.

- 32 Det gjelder ingen bestemte krav til hvor stor del av omsetningskretsen som må kjenne varemerket, jf. Høyesteretts uttalelse i Gule Sider avsnitt 61:

«Noe bestemt krav til hvor stor del av omsetningskretsen som må kjenne varemerket for at det skal anses innarbeidet, kan ikke oppstilles. I en lang rekke saker har EF-domstolen angitt dette til å være «de relevante omsætningskredse eller i det mindste en betydelig andel af disse», jf. sak C-108/109/97 (C-108/97) CHIEMSEE premiss 52 og sak C-299/99 PHILIPS premiss 61.»

- 33 Klagenemnda legger til grunn at terskelen vil kunne variere, og at spørsmålet om resultatene av markedsundersøkelsen er tilstrekkelig tungtveiende, vil kunne avhenge av den konkrete saken og det samlede bevismaterialet. Dette underbygges av EU-retten i T-112/13 (*Shape of a chocolate bar*) avsnittene 146-167, hvor EU-retten kom til at resultatene av markedsundersøkelsene var tilstrekkelig i lys av den øvrige dokumentasjonen i saken, jf. avsnitt 177. Andelen av respondentene som uten ansporing gjenkjente det aktuelle tredimensjonale merket som viste formen på Kit Kat-sjokoladen, var 45 % i Frankrike, 47,6 % i Italia, 42,6 % i Spania, 88 % i Storbritannia, 47 % i Tyskland, 53 % i Nederland, 48 % i Danmark, 62 % i Sverige, 30 % i Finland (som av EU-retten ble påpekt som «not particularly high»), og 54 % i Østerrike. Tilsvarende synspunkt fremgår av Lassen og Stenvik: *Kjennetegnsrett* (3. utgave) 2011, side 252-253.
- 34 I Gule Sider-dommen la Høyesterett i den konkrete vurderingen til grunn at resultatet i markedsundersøkelsen, som viste at henholdsvis 80% og 90% av annonsørene forbinder bransjekataloger med en bestemt utgiver, tilsa at «den tilstrekkelige merkebevissthet her har foreligget hos en «betydelig andel» av de næringsdrivende, må etter mitt syn klart anses sannsynliggjort», jf. avsnitt 63. Etter Klagenemndas syn gir Høyesteretts konkrete vurdering ikke holdepunkter for Patentstyrets anførsel om at kjennskapet til klagers blåfarge «må ligge på samme nivå som den som ble lagt til grunn i Gule Sider-dommen» og at det «særlig høye friholdelsesbehovet som foreligger, tilsier at det må kreves betydelig mer enn 72% som forbinder fargen med én aktør og 66% som forbinder fargen med søker.» Det avgjørende i henhold til etablert praksis og det alminnelige beviskravet om sannsynlighetsovervekt, er om markedsundersøkelsen og de øvrige bevisene i saken samlet sett gir holdepunkter for at det er mer enn 50 % sannsynlighet for at i det minste en betydelig andel av omsetningskretsen kjenner varemerket som *noens særlige kjennetegn*. Dette gjelder uavhengig av om merket som utgangspunkt er beskrivende eller det av andre grunner foreligger et friholdelsesbehov, eller merket tilhører en kategori som gjennomsnittsforbrukeren ikke har for vane å utlede kommersiell opprinnelse fra.
- 35 Gule Sider-dommen gir ikke grunnlag for å trekke slutninger om på hvilket nivå terskelen for innarbeidelse skulle ligge for klagers fargemerke. I tillegg til forskjellene i faktum, legger Klagenemnda til grunn at markedsundersøkelsen som ble gjennomført for merket Gule Sider, har lavere pålitelighet enn den som ble foretatt i forbindelse med klagers fargemerke. Slik klager har forklart og dokumentert gjennom fremleggelsen av

markedsundersøkelsen fra Gule Sider, er en «særlig sentral forskjell til vår sak dessuten at det spørsmålet som ble stilt i undersøkelsene for GULE SIDER ikke svarer til tretrinns-testen kriterier», ettersom det i trinn to ikke ble stilt et objektivt spørsmål med valgalternativer. I lys av at spørsmålsstillingen i Gule Sider-saken var ledende, er Klagenemnda av det syn at svarprosenten på 80-90% fremstår som kunstig høy, og at denne ikke kan brukes som rettesnor for hvor høy svarprosent som skal til for å ligge innenfor en betydelig del av omsetningskretsen i slike saker. Som det fremkommer i avsnitt 32 vil terskelen kunne variere sett i lys av den konkrete saken, markedsundersøkelsen og det øvrige samlede bevismateriale.

- 36 Klagenemnda går så over til den konkrete vurderingen i foreliggende sak. Klagenemnda slutter seg til Oslo tingretts redegjørelse og vurdering av markedsundersøkelser i punkt 1.5 samt «Orklas Niedermann-rapport» i punkt 1.5.1. Den aktuelle blåfargen og varen «porøs melkesjokolade» er den samme, og dokumentasjonen som underbygger klagers påstand er i det vesentlige den samme. Klagenemnda kan ikke se at Oslo tingretts vurdering gir uttrykk for uriktig bedømmelse av innarbeidelsesdokumentasjonen.
- 37 Når det gjelder markedsundersøkelsen legger Klagenemnda, i likhet med Oslo tingrett, til grunn at resultatene fra denne har «stor bevisvekt ved vurderingen av om Pantone 2144 C er innarbeidet for porøs melkesjokolade», jf. dommens pkt. 1.7. Under den muntlige høringen førte klager Dr. Anne Niedermann som sakkyndig vitne, og det ble i tillegg spilt av lydopptak fra professor Monica Vikens forklaring for tingretten. Klagenemnda fikk fremlagt transkripsjon fra lydopptaket. På denne bakgrunn slutter Klagenemnda seg til Oslo tingretts redegjørelse og konklusjon om at Niedermanns tretrinns-test viser at:

«71 % av hele testgruppen og 73 % av hyppige sjokoladekjøpere knyttet Pantone 2144 C til Stratos/Nidar/Orkla⁶⁶. Resultatene kan utdypes noe:

- 81 % av testgruppen knyttet Pantone 2144 C til sjokolade. Tilknytningen ble oppfattet som langvarig – et flertall tidfestet den til mer enn 11 år⁶⁷,
- 72 % av hele testgruppen knyttet Pantone 2144 C til et bestemt selskap⁶⁸, og
- 65 % av hele testgruppen knyttet Pantone 2144 C til Nidar/Orkla⁶⁹,

Til sammenligning knyttet som nevnt 73 % av hele testgruppen og 76 % av hyppige sjokoladekjøpere Pantone 2144 C til Stratos/Nidar «i forbindelse med sjokolade» gjennom Niedermann-rapportens innledende og åpne spørsmål Q 4. Tingretten er enig med KFIR i at dette «(R)ent tallmessig representerer ... høye tall»⁷⁰.

Det er unødvendig å rangere bevisbetydningen av Niedermann-rapportens helt åpne inngangsspørsmål og den etterfølgende tretrinns-test særskilt – tvert om finner retten at bevisvekten av begge metoders resultat styrkes ved at den andre metode gir så tallmessig likt resultat. Vitnet dr Niedermann forklarte seg utførlig om hvordan og hvorfor undersøkelsen var utformet slik den ble for å best mulig besvare det spørsmål innarbeidelseskravene i varemerkeloven § 3 tredje ledd stiller, og redegjorde for sin håndtering av aktuelle metodiske og strukturelle risiki og mulige feilkilder. Professor Monica Viken forklarte under hovedforhandlingen at hun for sin del ikke hadde funnet noen metodiske eller strukturelle

innvendinger mot Niedermann-rapportens utforming eller gjennomføring som svekker dens bevismessige vekt for innarbeidelses-vurderingen.

Heller ikke tingretten har lyktes å finne noen slike innvendinger mot Niedermann-rapporten, og tillegger derfor dens resultater stor bevisvekt ved vurderingen av om Pantone 2144 C er innarbeidet for porøs melkesjokolade.»

- 38 Som det fremgår av det siterte ovenfor, ble markedsundersøkelsen for blåfargen Pantone 2144 C korrekt utført og gav svar på det relevante juridiske spørsmålet. I tillegg bemerker Klagenemnda at Dr. Anne Niedermann i sin forklaring gav uttrykk for at grunnet den siling som skjer av respondenter etter hvert spørsmål, er en svarprosent på spørsmål to på rundt 70% å anse som svært høyt. På denne bakgrunn legger Klagenemnda til grunn at markedsundersøkelsen, som ble foretatt i august/september 2021, viser at omsetningskretsen, eller i det minste en betydelig andel av denne, oppfatter den aktuelle blåfargen Pantone 2144 C, som en angivelse av kommersiell opprinnelse for «porøs melkesjokolade».
- 39 Når det gjelder Lilla-dommen, HR-2017-2356, kan Klagenemnda ikke se at denne har særlig overføringsverdi til foreliggende sak. Både faktum og vurderingsgrunnlaget var annerledes, ettersom det forelå konkrete omstendigheter som gjorde at markedsundersøkelsen ikke på en tilstrekkelig troverdig måte underbygget at fargebruken ble oppfattet som et særlig kjennetegn, se dommens avsnitt 105. Disse konkrete omstendighetene knyttet seg til at det for astma- og kolsmedikamenter var etablert et fargekodesystem knyttet til medisinenes kategori og styrkegrad, jf. avsnitt 67. Høyesterett kom til at markedsundersøkelsene viste at farmasøyter og leger hadde betydelig kunnskap om faktisk fargebruk, men at «ved vurderingen av om det fra dette også kan slutes at deltakerne oppfatter fargebruken som et særlig kjennetegn, må det også tas hensyn til de omstendigheter som med styrke skaper en presumsjon for at deltakerne ikke kan forventes å oppfatte fargebruken slik», jf. avsnitt 104. At markedsundersøkelsen i Lilla-dommen ikke gav et tilstrekkelig troverdig svar på det relevante juridiske spørsmålet, kom også til uttrykk i professor Monica Vikens vitneforklaring under hovedforhandlingen i blåfarge-saken for Oslo tingrett. Professor Viken, som var sakkyndig vitne i Lilla-saken, bekreftet at hun kritiserte markedsundersøkelsen fordi: «Risikoen i den saken, slik som jeg oppfattet den historikken knyttet til fargekodesystemer og bruken av farger, så var det hvertfall en risiko for at respondentene da svarte noe knyttet til funksjon, fremfor at de tenkte på et varemerke». Slik Klagenemnda ser det er det ingen holdepunkter for en tilsvarende risiko i foreliggende sak. Den aktuelle blåfargen er ingen farge som normalt forbindes med egenskaper ved porøs melkesjokolade. Slik Oslo tingrett legger til grunn, er det heller ingen holdepunkter for at blåfargen «kan ha degenerert fra å angi kommersielt opphav til å bli en alminnelig generisk betegnelse for all porøs melkesjokolade etter varemerkeloven § 36 a, jf. dommens pkt. 1.7.
- 40 Etter Klagenemndas syn underbygges resultatet i markedsundersøkelsen av sakens øvrige og overveldende bevisføring. Klagenemnda slutter seg til tingrettens gjennomgang av dokumentasjonen i dommens punkt 1.4. I tillegg viser dokumentasjonen at klager har

fortsatt å fremheve og bruke den aktuelle blåfargen både på emballasjen og ellers i sin massive markedsføring av produktet porøs melkesjokolade. Det er derfor klare holdepunkter for at merket som resultat av bruken, oppfattes som klagers særlige kjennetegn, ikke bare på tidspunktet for markedsundersøkelsen, men også på søknadstidspunktet den 2. juli 2024. Slik Klagenemnda ser det, viser det samlede bevismaterialet at klager har benyttet den aktuelle blåfargen i Pantone 2144 C eller i svært nærliggende nyanser i markedsføringen av porøs melkesjokolade i omfattende omfang og intensitet over hele landet siden 1985, og hvor markedsføringen og blåfargen ble særlig forsterket ved markedsføringskampanjene fra 2017 og utover. Det er stor bredde i virkemidlene, alt fra reklamefilmer, annonser, superboards i byer, sosiale medier og kampanjer i dagligvarebutikker, blant annet med reklameeffekter som produkttårn, sleder, kortstokker, gensere og slips i den samme blåfargen. At markedsføringen har vært svært intens og omfattende, gjenspeiles i de betydelige beløpene som er benyttet i markedsføringen av den porøse melkesjokoladen fra 2013 og frem mot søknadstidspunktet den 2. juli 2024. Salgstallene på nesten 4,4 milliarder kroner i perioden 2000-2022, de økende årlige salgstallene frem mot søknadstidspunktet i 2024 og de jevnt høye markedsandelene både i det totale sjokolademarkedet og for sjokoladeplater frem mot søknadstidspunktet, bekrefter at markedsføringen har hatt effekt.

- 41 Klagenemndas konklusjon er at bruken av blåfargen Pantone 2144 C har medført at merket er egnet til å identifisere at de aktuelle varene, «porøs melkesjokolade» i klasse 30, har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet. Merket har slitt seg til særpreg gjennom virkninger av bruk på søknadstidspunktet, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Merket oppfyller dermed registreringsvilkåret om særpreg som kjennetegn etter varemerkeloven § 14 første ledd andre setning.
- 42 På denne bakgrunn opphever Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan registreres for «porøs melkesjokolade», jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre setning, jf. tredje ledd.

Det avses slik

Slutning

Klagen tas til følge.

Gunhild Giske Skyberg
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Katrine Malmer-Høvik
(sign.)