

ONSAGERS AS
Postboks 1813 Vika
0123 OSLO

Oslo, 2024.11.28

Deres ref.: T37901NO02
Saksnr.: 202407125 (oppgi ved klage)
Søker: Orkla Confectionery & Snacks Norge AS
Fullmektig: ONSAGERS AS
Klagefrist: 2025.01.28¹

Avgjørelse i varemerkesøknad

Patentstyret har truffet følgende:

AVGJØRELSE

Orkla Confectionery & Snacks Norge AS, Oslo, søkte 2. juli 2024 om varemerkeregistrering av sitt fargemerke



Merket ble søkt registrert med følgende varefortegnelse:

Klasse 30 Porøs sjokolade.

Beskrivelse av fargen: Nyanse av blå. Pantone 2144 C.

Onsagers AS, Oslo, er søkers fullmektig.

Under saksbehandlingen har Patentstyret berostilt søknaden i påvente av Oslo tingretts behandling av sak 24-077424TVI-TOSL/04. Denne saken (søknad nr. 202113426) gjelder den samme blåfargen (Pantone 2144 C) og ble søkt registrert av samme søker som i nærværende sak, men for «sjokolade» i klasse 30. Søknaden ble først nektet registrert av Patentstyret ved avgjørelse etter både en skriftlig og muntlig behandling. Avgjørelsen ble senere påklaget til KFIR som kom til samme resultat, se sak 24/00005 med dato 21. mars 2024. KFIR kom i avsnitt 20 til at det søkte merket mangler iboende særpreg, og at innarbeidelsesdokumentasjonen ikke var tilstrekkelig til å godtgjøre at merket hadde oppnådd særpreg som kjennetegn, se avsnitt 38. Avgjørelsen ble brakt inn for

domstolene, jf. varemerkeloven § 52. Under behandlingen i Oslo tingrett trakk søker søksmålet mot Staten, slik at saken ble hevet, se kjennelse av 3. september 2024. Avgjørelsen til KFIR er dermed endelig, og søknaden har status avslått. Det som i hovedsak skiller disse to søknadene fra hverandre (søknad nr. 202113426 og nærværende søknad), er at vareangivelsen «sjokolade» er presisert til «porøs sjokolade», og at det nå foreligger en rettskraftig dom fra Oslo tingrett mellom partene Orkla Confectionery & Snacks Norge AS og Mondelez Norge AS.

Orkla Confectionery & Snacks Norge AS, Trondheim, tok ut stevning mot Mondelez Norge AS, Oslo, 11. desember 2023, og saken gjaldt krav om forbud mot markedsføring, salg og tilbakekall av emballasjen til Freia Boble. Se sak TOSL-2023-186489 avsagt 7. juni 2024. Hovedspørsmålet var om den samme blåfargen som nærværende søknad gjelder (Pantone 2144 C), var innarbeidet for «porøs melkesjokolade». Tingretten kom til at fargen var innarbeidet og at emballasjen til Freia Boble ble ansett som et inngrep i denne rettigheten. Dommen ble ikke anket til lagmannsretten og er dermed rettskraftig avgjort. Tingrettens vurdering av innarbeidelsesspørsmålet er en prejudisiell vurdering som retten måtte foreta for å avgjøre søkers krav om forbud mot markedsføring, salg og tilbakekall av Freia Bobles emballasje. Den prejudisielle avgjørelsen har ingen rettskraftvirkning for vurderingen som skal foretas i nærværende sak, jf. Høyesteretts avgjørelse Rt. 2011 s. 574, avsnitt 19. Avgjørelsen vil imidlertid være en relevant rettskilde som en del av det totale rettskildebildet.

Søker har angitt at blåfargen ønskes registrert for «porøs sjokolade». En slik formulering vil omfatte alle typer sjokolade, herunder mørk sjokolade, hvit sjokolade, melkesjokolade, melkefri sjokolade, vegansk sjokolade og glutenfri sjokolade. Dette er dermed en mer omfattende vareangivelse enn vareangivelsen «porøs melkesjokolade» som tingretten kom til at blåfargen var innarbeidet for.

Etter at søkeren trakk sitt søksmål mot Staten, ba de om at saksbehandlingen i Patentstyret skulle gjenopptas. Dersom Patentstyret skulle komme til at det søkte merket må nektes registrert, ønsker søker at Patentstyret treffer en formell avgjørelse.

Med hensyn til søkers anførsler viser vi til sakens dokumenter.

Patentstyrets vurderinger:

Merket er et fargemerke bestående av én enkelt farge uten konturer, jf. varemerkeforskriften § 8 fjerde ledd nr. 6 bokstav a. Søker har i søknadsskjemaet beskrevet merket som «Nyanse av blå» med Pantone 2144 C, se gjengivelsen ovenfor.

Søkers fullmektig har i denne saken ikke anført at den aktuelle fargen har iboende særpreg, jf. varemerkeloven § 14 første ledd. Fullmektigens anførsel er at blåfargen, beskrevet med fargekoden Pantone 2144 C, er innarbeidet som et varemerke for «porøs sjokolade» i klasse 30. Fullmektigen mener dermed at fargemerket kan registreres på grunn av oppnådd særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd.

Selv om fullmektigen ikke har anført at det søkte fargemerket har iboende særpreg, må Patentstyret foreta en vurdering av om den konkrete fargen har iboende særpreg og om det knyttes et særskilt friholdelsesbehov til fargemerker. Begrunnelsen for dette er at vurderingen har betydning for hva som kreves dokumentert for at fargemerket skal kunne anses som innarbeidet, se Høyesterett i sak HR-2017-2356-A, *Lilla*, avsnitt 93.

Varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum - Iboende særpreg

Det fremgår av varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum at et merke må ha særpreg for å kunne registreres. Et merke har særpreg når det er «egnet til skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres», jf. varemerkeloven § 2 første ledd. I kravet «egnet til å skille» har det blitt lagt til grunn 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», se Høyesteretts sak HR-2021-2480-A, *Stortorvets Gjæstgiveri*, avsnitt 34.

Et varemerkes særpreg skal vurderes i relasjon til de varene som inngår i varefortegnelsen, og i betraktning av hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren av de aktuelle varene vil kunne være både profesjonelle næringsdrivende, men i hovedsak private sluttbrukere. Vi kan ikke se at omsetningskretsen for «porøs sjokolade» er en annen eller mer begrenset krets, enn omsetningskretsen for sjokolade generelt. Vi legger til grunn at også porøs sjokolade er en rimelig dagligvare som hele befolkningen, i alle aldre, kan kjøpe. Gjennomsnittsforbrukeren må anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, *Gut Springenheide*.

Kravet til særpreg er i utgangspunktet likt for alle typer merker. Det skal ikke anvendes andre eller strengere kriterier ved vurderingen av fargemerker enn for tradisjonelle varemerker, som figurmerker og ordmerker. Det er likevel slik at forbrukerne ikke er vant til å anta at fargen på produktet eller dens emballasje, i fraværet av figur- eller ordelementer, angir kommersiell opprinnelse. Dette ble begrunnet av domstolen med at det som regel ikke er vanlig å bruke en farge *per se* i markedet for å angi kommersiell opprinnelse, se EU-domstolens rådgivende uttalelse i sak C-104/01, *Libertel*, avsnitt 65.

I denne forbindelse viser vi til at EU-domstolen la til grunn at når det gjelder en farge *per se*, vil særpreg uten noen tidligere bruk være utenkelig, bortsett fra i ekstraordinære tilfeller, og spesielt der antallet varer eller tjenester som merket søkes for er svært begrenset og det relevante markedet er veldig spesifikt, se avsnitt 66:

«In the case of a colour *per se*, distinctiveness without any prior use is inconceivable save in exceptional circumstances, and particularly where the number of goods or services for which the mark is claimed is very restricted and the relevant market very specific.»

Dette er videre utdypet av EU-domstolen i sak C-49/02, *Heidelberger Bauchemie*, avsnitt 37 flg. Her fremgår det at det må tas stilling til om den aktuelle fargen er egnet til å formidle presise opplysninger om varen eller tjenestens opprinnelse. Dette er normalt ikke tilfellet for farger, se avsnitt 38:

«It follows from paragraphs 40, 41 and 65 to 67 of *Libertel* that, whilst colours are capable of conveying certain associations of ideas, and of arousing feelings, they possess little inherent capacity for communicating specific information, especially since they are commonly and widely used, because of their appeal, in order to advertise and market goods or services, without any specific message.»

Patentstyret legger til grunn at farger på generelt grunnlag ikke vil ha iboende særpreg, med mindre søknaden gjelder et veldig begrenset antall varer og det relevante markedet

for disse varene er meget spesifikt, samt at fargen er spesiell, ved at den er egnet til å angi presise opplysninger om varens kommersielle opprinnelse. Selv om søker har søkt om registrering for én vareangivelse, «porøs sjokolade», så er dette en forbruksvare med høy omsetning og som har hele den norske befolkningen som marked. Markedet er på ingen måte spesifikt. Vi kan heller ikke se at blåfargen er 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.

Bevisene i denne saken og de andre nevnte sakene viser at forskjellige aktører bruker forskjellige farger for flere produkter i markedsføringen, slik at dette ikke er overraskende for forbrukerne. Vi bemerker at fargen det søkes enerett til, er en alminnelig blå farge som på linje med de andre primærfargene, er vanlig brukt som emballasjefarge for sjokoladeprodukter fra forskjellige produsenter. Fargen er verken uvanlig eller unik, se merkene og emballasjene det er vist til i Patentstyrets avgjørelse i sak 202113426:



Se også flere eksempler som viser markedssituasjonen for bruk av fargen blå i teksten på sjokoladeemballasjene:



Det foreligger etter dette ingen slike særskilte omstendigheter som kan tilsi at fargemerket i denne saken har iboende særpreg.

Patentstyret har kommet til at den konkrete blåfargen beskrevet med Pantone 2144 C, ikke vil bli oppfattet som angivelse av kommersiell opprinnelse for «porøs sjokolade». Merket mangler således iboende særpreg. Denne vurderingen er dermed i overensstemmelse med vurderingen som ble foretatt av Patentstyret og KFIR for den samme fargen for «sjokolade» (søknad nr. 202113426) og tingrettens vurdering for «porøs sjokolade», se s. 19 punkt 1.7 første strekpunkt (sak nr. TOSL-2023-186489).

Friholdelsesbehovet

I sin vurdering av om blåfargen var innarbeidet som kjennetegn for «porøs melkesjokolade», kom Oslo tingrett kom til at friholdelsesbehovet var noe redusert. Retten la vekt på flere forhold, herunder at vareangivelsen var begrenset til «porøs melkesjokolade» (som øker markedsandelen vesentlig), at søker har hatt en dominerende markedsandel over tid, og at konkurrentenes handlingsrom uansett var begrenset på grunn av variasjonsplikten under god forretningsskikk.

Patentstyret har vurdert de samme forholdene, men har i motsetning til tingretten kommet til at friholdelsesbehovet for blåfargen må anses å være særlig høyt.

Vi tar utgangspunkt i rettspraksis der det er en restriktiv holdning til registrering av fargemerker. Et av spørsmålene som ble stilt til EU-domstolen i Libertel-saken, var om det eksisterer et særlig friholdelsesbehov for fargemerker på samme måte som for stedsangivelser. I begrunnelsen for at det foreligger et friholdelsesbehov for farger, pekte domstolen på følgende forhold: Selv om det er teknisk mulig å skille et større antall fargenyanser, så vil gjennomsnittsforsbrukerens evne til å skille farger fra hverandre være begrenset. Det må også vektlegges at forbrukerne sjelden kan foreta en direkte sammenligning av fargenyansene, men må stole på et uklart erindringsbilde. Dette medfører at antallet tilgjengelige farger som kan benyttes som potensielle varemerker for å skille ulike aktørers varer og tjenester, er begrenset. Varemerkeretten er et viktig ledd i ordningen om lojal konkurranse, som er gjennomført i traktaten. De rettigheter og muligheter som en varemerkerett gir merkehaveren, må videre vurderes i lys av dette formålet. En varemerkeregistrering innebærer en eksklusiv rett som potensielt kan være evigvarende. Når man tar hensyn til at antallet farger som er tilgjengelig er begrenset, så vil et lite antall registreringer for bestemte varer kunne uttømme hele fargespekteret. Et slikt omfattende monopol vil kunne skape en uberettiget konkurransefordel, og det vil ikke være forenelig med lojal konkurranse eller fremme økonomisk utvikling eller innovasjon, se avsnittene 44, 64, 47, 48, 49 og 54.

Dette kommer også til uttrykk i Lassen/Stenvik: Kjennetegnsrett s. 116:

«Dessuten må man ta i betraktning at det for farger ofte vil være et sterkere behov for friholdelse enn for ord og figurer. Vel finnes det mange fargenyanser, men gjennomsnittsforsbrukerens evne til å skille nyansene fra hverandre – når han ikke kan sammenligne dem side og side, men møter dem hver for seg i omsetningslivet – er begrenset. Bruk av nærliggende fargenyanser vil derfor ofte medføre risiko for forveksling, og det betyr at fargespekteret nokså raskt ville bli oppbrukt, om man ga seg til å registrere farger over en lav sko (Libertel, premiss 54).»

Patentstyret ser at farger har stor betydning i markedsføring av sjokolade. Farger benyttes ofte for å fremkalle ulike følelser eller assosiasjoner. De fungerer dessuten som signal- eller kontrastfarger, for eksempel som bakgrunns- eller kontrastfarge i varemerker, eller som tekstfarge for å fremheve selve varemerket.

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. Farger kan fremkalle forskjellige følelser og assosiasjoner. En dyp, rik brunfarge kan for eksempel signalisere kvalitet og luksus, mens lysere farger kan gi et mer lekent og morsomt inntrykk. Farger er

også knyttet til følelser og kan fremkalle bestemte stemninger. Rød og gul kan stimulere appetitten, mens blått og grønt kan ha en beroligende effekt. Dette kan gjøre at folk i større grad får lyst til å spise sjokoladen eller at de føler seg bedre når de ser den.

Farger kan ikke minst bidra til å gi forbrukerne en idé om hvilken smak de kan forvente. For eksempel er fargen gul naturlig å bruke der sjokoladen er fylt med karamell. En mørk sjokolade med oransje farge kan signalisere at den inneholder appelsin, mens en lys sjokolade med rosa farge kan indikere en fruktig smak som jordbær eller bringebær. Her er særlig sjokoladen Non Stop's bruk av sjokoladelinser med sukerovertrekk i forskjellige farger for å skille ulike smaker fra hverandre, et betegnende eksempel. Farger kan bidra til å øke forventningene og gjøre smakene mer spennende. Til slutt kan også farger følge av varens natur, nemlig mørk sjokolade, hvit sjokolade eller rosa sjokolade (Ruby kakaobønner).

Dokumentasjonen som fullmektigen har innlevert, viser at farger har en viktig rolle i markedsføringssammenheng, se bilagene 25-27. Her fremgår det at farger er en viktig faktor, som påvirker forbrukernes beslutninger i langt større grad enn varemerkenavnet. Det er nettopp denne evnen farger har til å påvirke forbrukerne i kjøps situasjonen, som gjør at friholdelsesbehovet er stort også for farger som ikke følger av varens art.

I motsetning til tingretten anser Patentstyret at friholdelsesbehovet i denne saken gjør seg gjeldende med særlig styrke, da merket det søkes enerett til både er en enkeltfarge og en primærfarge, og at merket 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.

Vi kan ikke se at friholdelsesbehovet blir redusert ved at vareangivelsen, som i denne saken, er presisert til «porøs sjokolade». Vernet som oppnås ved registrering for porøs sjokolade, skiller seg ikke vesentlig fra det vernet som ville blitt oppnådd for kompakt sjokolade. Selv om porøs sjokolade skiller seg fra kompakt sjokolade i struktur og smaksopplevelse, er porøs sjokolade fremdeles et helt alminnelig sjokoladeprodukt der hovedingrediensene er de samme. Det er fullt ut mulig å fylle alle typer sjokolade (for eksempel mørk, lys, hvit, fylt, melke-, fløte) og alle former av sjokolade (slik som plateform, stang, biter) med luft. Således vil «porøs sjokolade» kunne være en variant av alle sjokoladetyper og dermed være sterkt beslektet med andre mer «kompakte sjokolader». Etter vår vurdering vil det være sammenfall på stort sett alle punkter i vurderingen av vareslagslikhet mellom kompakte og luftige sjokolader, jf. kriteriene oppsatt av EU-domstolen i sak C-39/97, *Canon*, avsnitt 23. Slik sett bør det ved vurderingen av om et merke er innarbeidet for «porøs sjokolade» eller «porøs melkesjokolade», stilles et krav om at merket er innarbeidet også som kjennetegn for «sjokolade» generelt. Høy markedsandel for sjokoladevarianten «porøs sjokolade» kan derfor ikke tillegges nevneverdig vekt i vurderingen av friholdelsesbehovet, så lenge dette skillet fremstår som kunstig.

I vurderingen av friholdelsesbehovet må det tas hensyn til at en slik registrering også har et forvekselbarhetsvern. Dette innbefatter bruk av den samme eller en *lignende* blåfarge, for samme eller *lignende* varer, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. I vurderingen av friholdelsesbehovet må det også legges vekt på at porøs sjokolade henvender seg til den samme vide omsetningskretsen som sjokolade generelt. Slik som for sjokolade generelt, er markedet for porøs sjokolade ikke spesifikt da porøs sjokolade

er en rimelig dagligvare som hele befolkningen, i alle aldre, kan kjøpe, se KFIR sak 24/00005, avsnitt 20.

Vi kan heller ikke se at friholdelsesbehovet i varemerkeretten reduseres selv om konkurrentenes handlingsrom allerede er begrenset på grunn av variasjonsplikten under god forretningsskikk som følger av markedsføringsloven. Variasjonsplikten vurderes etter andre kriterier (det må foreligge handlinger i strid med god forretningsskikk), enn de kriteriene som vurderes i forvekselbarhetsvurderingen etter varemerkeloven. En registrering av den aktuelle fargen som varemerke for porøs sjokolade vil – som det fremgår ovenfor – kunne føre til en langt større begrensning i markedstilgangen for konkurrentene enn den begrensningen som følger av variasjonsplikten i markedsføringsloven. Tilgangen til markedet vil ikke bare kunne bli begrenset for tilbydere som bruker en blånyanse som er «nær eller lik Pantone 2144 C» for porøs sjokolade, men også for tilbydere som bruker andre nærliggende nyanser av blåfargen for sjokolade generelt.

Tingretten la videre til grunn at Stratos' dominerende markedsandel over tid for porøs melkesjokolade reduserer friholdelsesbehovet noe, se s. 20. Det kan hende dette er tilfellet hvis vurderingen knyttes til én annen stor markedsaktør i sjokolademarkedet. Friholdelsesbehovet i denne saken må derimot vurderes opp mot hva slags markedsbegrensninger en registrering vil medføre både for nåværende og fremtidige små og store aktører (fremtidig friholdelsesbehov). For små og mellomstore aktører vil ikke bare søkers dominerende stilling skape utfordringer, de må også respektere at denne dominerende aktøren har en enerett til en av primærfargene.

Det vil i denne vurderingen også være naturlig å legge vekt på at én produsents interesse i en farge, til en viss grad vil være tilgodesett i markedsføringsloven § 25. Hvis konkurrenter på en utilbørlig måte har lagt seg unødvendig tett opptil søkers emballasjedesign og bruken av den konkrete blåfargen, så er dette et forhold som kan påtales.

Patentstyret legger etter dette til grunn at det foreligger et særlig stort nåværende og fremtidig friholdelsesbehov for den aktuelle fargen i denne saken, «noe som gjør det svært vanskelig å innarbeide fargen som en angivelse av kommersiell opprinnelse.», se tilsvarende KFIR sak 24/00005, avsnitt 30.

Varemerkeloven § 14 tredje ledd og § 3 tredje ledd

Fullmektigen anfører at det søkte merket kan registreres, da det har oppnådd særpreg gjennom innarbeidelse, jf. varemerkeloven § 14 første ledd og tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd. Fullmektigen har sendt inn dokumentasjon fordelt på 28 bilag. En del av bilagene ble også fremlagt for KFIR i sak 24/00005, samt at det også er levert inn en del dokumentasjon, som ble fremlagt for domstolen i Oslo tingretts sak TOSL-2023-186489. Dokumentasjonen består av markedsføringsmateriale, salgshall, opplysninger om markedsandel, markedsføringskostnader, erklæringer fra mediesjef i Orkla, historisk bruk, markedsundersøkelse, forskningsrapport og forbrukerartikler.

Når det gjelder kravene til særpreg viser vi til punkt 1.3 *Varemerkebegrepet og vilkårene for innarbeidelse* i tingrettens avgjørelse.

Patentstyret legger til grunn at det meste av dokumentasjonen som er innsendt i denne saken, ble vurdert på en grundig måte ved behandlingen av søknad nr. 202113426, både

av Patentstyret, KFIR og tingretten i den nevnte inngrepssaken. Vi har vurdert denne delen av dokumentasjonen på nytt, men ser det ikke som nødvendig å foreta en ny detaljert gjennomgang av hele dokumentasjonen. Vi viser til KFIRs uttalelse om at «Stratos-produktene har vært gjenstand for langvarig og omfattende markedsføring i hele Norge, og at blåfargen gjennomgående har vært benyttet i denne markedsføringen», se 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 vi til grunn at et slikt direkte bevis har stor bevisvekt, se s. 21 i dommen. Vi vil se på markedsundersøkelsen i lys av presiseringen av varefortegnelsen og friholdelsesbehovet.

I vurderingen av markedsundersøkelser er det viktig at spørsmålene forankres i det juridiske vurderingstemaet, se Monica Viken: Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett s. 276. Når spørsmålet er om en farge *per se* har oppnådd særpreg gjennom bruk, så må spørsmålene stilles på en slik måte at svarene viser om respondentene faktisk oppfatter fargen som et kjennetegn knyttet til en virksomhet. Hvis respondentene i motsatt tilfelle kun forbinder fargen med en bestemt leverandør eller et produkt, så viser ikke undersøkelsen at fargen oppfattes som et kjennetegn. Da det foreligger et skjerpet friholdelsesbehov, må det ikke knyttes usikkerhet til hva svarene i undersøkelsen viser. Vi viser i denne sammenheng til Høyesteretts sak HR-2017-2356-A, *lilla*, avsnitt 98:

«Jeg kan uansett ikke se at undersøkelsene sier noe om i hvilken utstrekning deltakerne har oppfattet fargebruken som et særlig kjennetegn for én produsent. Undersøkelsene sier noe om hvor mange som forbinder lilla inhalatorer med en bestemt leverandør, men dette gir, slik denne saken for øvrig ligger an, ikke noe grunnlag for å slutte at lilla oppfattes som et *varemerke*. Det synes vesentlig mer nærliggende at svarene reflekterer kunnskap både om produkt og leverandør.»

Når det gjelder markedsundersøkelsen er vi 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.», se side 21 i dommen.

I rettspraksis er begrunnelsen for at det kan være vanskelig å vise at farger *per se* har distinktivitet at forbrukerne ikke er vant til å utlede kommersiell opprinnelse av farger og heller oppfatter at fargene har et dekorativt formål, se henvisning til rettspraksis ovenfor. Det særlige friholdelsesbehovet i denne saken tilsier at det ikke bør knyttes usikkerhet til spørsmålet om forbrukerne oppfatter fargen som en angivelse av kommersiell opprinnelse, eller kun knytter fargen til emballasjen til en markedsaktør med dominerende markedsandel. Det er søker som må dokumentere at den aktuelle fargen, til tross for tilstedeværelsen av de andre særpregete merkeelementene STRATOS og NIDAR, alene oppfattes som å angi varenes kommersielle opprinnelse, se EU-domstolens sak C-215/14, *Société des Produits Nestlé SA*, avsnitt 66.

Dokumentasjonen i saken viser nesten utelukkende bruk av den aktuelle fargen som en bakgrunnsfarge, der det særpreget ordet STRATOS i rød farge med hvite kanter er plassert sentralt og opptar en stor del av emballasjen, sammen med det særpregete ordet NIDAR:



På samme måte har søker brukt fargen rød som bakgrunnsfarge for nøttesjokoladen:



Forbrukerne er vant til at forskjellige produsenter bruker ulike farger som bakgrunnsfarger for sjokolade:



Både dokumentasjonen som viser søkers egen bruk og andre aktørers bruk av farger i markedet, 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 varemærket. Når den aktuelle blåfargen i søknaden nesten utelukkende brukes sammen

med de særpregede varemerkene STRATOS og NIDAR (se bilagene 14 til 23), har det formodningen mot seg at forbrukerne også oppfatter fargen 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 også inne på dette hva gjelder dominerende markedsandel 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».

Patentstyret viser til den vurderingen som ble gjort av KFIR i sak 24/00005, avsnittene 35 og 37. Vi kan ikke se at spørsmålene som er stilt i undersøkelsen og de svarene som respondentene gir om at de «knytter fargenyansen til én spesifikk produsent», fjerner usikkerheten om respondentene oppfatter blåfargen alene som et varemerke, og ikke som et dekorativt element. Når disse spørsmålene og svarene ses i sammenheng med dokumentasjonen i saken 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.

Vi vil til slutt vise til at det ikke kan 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 i hver sak der det tas særlig hensyn til friholdelsesbehovet som foreligger. Både Patentstyret og KFIR har vist til Høyesteretts avgjørelse i HR-2005-1905-A, *Gule sider*, der det var innlevert to markedsundersøkelser som viste at henholdsvis 80 % og 90 % av respondentene svarte at de forbandt GULE SIDER med én aktør. Omsetningskretsen var i denne saken begrenset til næringsdrivende som betalte for tjenesten, og markedsandelen ble ansett som meget stor. Til tross for disse tallene var Høyesterett i tvil om det var sannsynliggjort at merket var innarbeidet som varemerke. KFIR har i sak 24/00005, uttalt at Høyesteretts uttalelser om beskrivende ord hadde overføringsverdi for blåfargen for sjokolade, se avsnitt 37. Vi kan ikke se at presiseringen av varefortegnelsen til «porøs sjokolade» endrer på denne vurderingen. 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.

Konklusjon:

Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke er dokumentert at fargen blå, Pantone 2144 C, har oppnådd særpreg gjennom bruk for «porøs sjokolade», jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Merket må dermed nektes registrert.

Beslutning:

Det søkte merket nektes registrert.

Tord Hestenes

1 Avgjørelsen kan skriftlig påklages til Klagenemnda for industrielle rettigheter. Klagefrist: Klage må være innkommet til Patentstyret innen to måneder etter den dato avgjørelsen ble sendt til klageren. Se varemerkeloven §§ 49 og 50. Vedrørende innlevering og innbetaling, se forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter ([av dato 1. april 2014](#)).