



OSLO TINGRETT

DOM

Avsagt: 07.06.2024 i Oslo tingrett,

Saksnr.: 23-186489TVI-TOSL/04

Dommer: Tingrettsdommer Per Kaare Nerdrum

Saken gjelder: Forbud, pålegg og erstatning etter markedsføringsloven og varemerkeloven for Freia Boble med dagens emballasje



Orkla Confectionery & Snacks
Norge AS

Advokat Ida Elisabeth Gjessing
Rettslig medhjelper advokat Nathalie Christine
Bailey

mot

Mondelez Norge AS

Advokat Lill Anita Skålbones Grimstad
Rettslige medhjelpere advokat Tage Brigit
Andreassen Skoghøy og
advokatfullmektig Oscar Lorentz Melaa

Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse etter 7 juni 2024 kl 16.00

DOM

Saken gjelder krav om forbud mot markedsføring og salg og tilbakekall av Freia Boble med dagens emballasje, samt vederlag/erstatning.

Sakens hovedspørsmål er om fargen "*Pantone 2144 C*"



har opparbeidet seg beskyttelse etter varemerkeloven og/eller markedsføringsloven § 25 som opprinnelsesmarkør for porøs melkesjokolade fra Nidar/Orkla, og - i så fall - om dagens emballasje til Freia Boble griper inn i denne beskyttelsen.

Framstilling av saken

Sakens parter og produkter

Saksøker Orkla Confectionery & Snacks Norge AS ("*Orkla*") inngår som ett av 12 porteføljeselskaper eid av Orkla ASA, som er notert på Oslo børs. Orkla beskriver seg som markedsledende innen godteri, kjeks og snacks i Norden og Baltikum, med ca 3 000 ansatte og en omsetning på ca 7,5 milliarder kr/år.

Nidar sjokoladefabrikk ble grunnlagt i Trondheim i 1912, og introduserte porøs melkesjokolade i Norge i 1936 under navnet Stratos. Stratos' emballasje har vært påført ulike blånyanser siden lanseringen. Tingretten kommer tilbake til den relevante del av emballasje-utformingen i større detalj nedenfor.

Nidar slo seg sammen med Bergene i 1980, ble kjøpt opp av Nora i 1987, hvoretter Nora ble kjøpt av Orkla-konsernet i 1992. I 2013 slo Orkla-konsernet Nidar sammen med Sætre og KiMs til dagens saksøker Orkla.

Freia sjokoladefabrikk ble grunnlagt i 1889, og ble tidlig en dominerende sjokoladefabrikk i Norge, med en rekke velkjente sjokolader og konfekter som blant annet Kong Haakon (1905), Melkesjokolade (1906), Firkløver (1926), Kvikk Lunch (1937), Japp (1949), og Daim (1953).

Særlig nevnes at Freia har lansert porøse melkesjokolader flere ganger tidligere – i form av henholdsvis Melkesjokolade Porøs (2000)



Melkesjokolade Boble (med eller uten karamell - 2012-2017)



og senest sakens tvistegjenstand Freia Boble (2023).



Freia ble kjøpt av det amerikanske matvarekonsernet Kraft Foods i 1992-93. Kraft Foods ble fisjonert ut av Philip Morris-konsernet i 2007, og skiftet navn til Mondelez International i 2012. Mondelez International er notert på NASDAQ-børsen, og er en sentral markedsaktør med en rekke velkjente merkevarer innen sjokolade, kjeks, sukkervarer, kaffe og pulverdrikk i over 150 land. I 2020 utgjorde samlet omsetning ca 27 milliarder amerikanske dollar.

Saksøkte Mondelez Norge AS (org nr 957 720 323 – heretter "*Mondelez*") er et distribusjonsselskap med registrert formål å "(T)ilby salgs- og distribusjonstjenester i Norge på vegne av sine tilknyttede selskaper i Europa". Mondelez inngikk ny distribusjonsavtale med sveitsiske Mondelez Europe GmbH 1 oktober 2023, hvoretter Mondelez' vederlag for sine tjenester er avtalt til et påslag på 1,5 % av egen "*average net selling price to the trade*" i henhold til eget salgsbudsjett. Vederlagets beregning og størrelse er opplyst antatt å samsvare med armlengde-prinsippet, og skal være lagt til grunn ved selskapets skattemessige behandling.

Andre norske Mondelez-selskaper registrert i Foretaksregisteret inkluderer

- Mondelez Europe Procurement – norsk filial (993 130 117), som ble registrert i 2008 og har registrert formål "*Koordinere innkjøpene av alle typer varer og tjenester for Mondelez International-gruppen i Europa*";
- Mondelez Europe Services – norsk filial (993 132 578), som ble registrert i 2008 og har registrert formål å "*Yte administrative tjenester, spesielt innen markedsføring, økonomi, regnskapsføring, juridiske tjenester, personaladministrasjon og administrasjon for Mondelez International gruppen i Norge og Europa*". Mondelez' vitne markedsdirektør Sølvi Granna Slotte er registrert som daglig leder for denne enheten;
- Mondelez Norge Production AS (993 191 728), som ble registrert i 2008 og har registrert formål "*Å yte produksjonstjenester for sine tilknyttede selskaper*"; og
- Mondelez Europe GmbH norskregistrert utenlandsk foretak (NUF - 993 584 800), som ble registrert i 2009 og har registrert formål "*Varehandel innen næringsmiddelindustrien. Eier råvarer og halvfabrikata som foredles i Norge. I tillegg selges ferdigvarer i det norske markedet*".

I Foretaksregisteret er også registrert Mondelez Bedriftslag (916 908 725), Mondelez Norge Pensjonskasse (971 275 936) og Mondelez World Travel Retail Ltd (928 795 802).

Prosesshistorie

Beslutning om at Freia skulle relansere en porøs melkesjokolade skal ha blitt tatt i januar 2021. Freia Boble ble lansert i butikk fra mandag 18 september 2023 (uke 38/2023).

Orkla fremmet krav om endring av emballasjedesign for Freia Boble i søksmålsvarsel 25 august 2023. Mondelez avviste kravet 8 september 2023. Orkla tok ut stevning 11 desember 2023 med krav om forbud mot markedsføring og salg, pålegg om tilbakekall og erstatning. I tilsvar 15 januar 2024 påsto Mondelez seg frifunnet.

Under saksforberedelsen avsa tingretten 27 mars 2024 kjennelse med slik slutning:

- "1. Bilag 8 til prosesskriv av 5 februar 2024 (DS s 852) og bilag 43 til prosesskriv av 25 mars 2024 undergis taushetsplikt, jf tvisteloven § 22-12 (1).*
- 2. Mondelez Norge AS pålegges å fremlegge regnskapsdokumentasjon som viser total oppnådd brutto fortjeneste og eventuelle oppnådde besparelser for Freia Boble Melkesjokolade. Fremlagt regnskapsdokumentasjon undergis taushetsplikt, jf tvisteloven § 22-12 (1).*
- 3. Muntlige forhandlinger om dokumentene omfattet av denne kjennelse pkt 1 – 2 skjer for lukkede dører. Dokumentene kan utelukkende benyttes som bevis i Oslo tingretts sak nr 23-186489TVI-TOSL/04 og ved eventuell anke.*
- 4. Dørene lukkes når økonomidirektør Matias Berg Bollingmo forklarer seg om dokumentbevis omfattet av denne kjennelse pkt 1, jf tvisteloven § 22-12 (1).*
- 5. Ankefristen settes til 1 – en – uke, jf tvisteloven § 29-5 (2) bokstav a."*

Mondelez anket kjennelsens pkt 2 om bevisfremleggelse til Borgarting lagmannsrett, som forkastet anken ved kjennelse 12 april 2024. Den ble rettskraftig ved hovedforhandlingens oppstart, jf tvisteloven § 29-2 (3).

Hovedforhandling ble gjennomført 15 – 17 april 2024 over tre forlengede rettsdager. Det ble ført ni vitner og foretatt slik dokumentasjon som rettsboken sammenholdt med sakens digitale dokumentasamling ("DS" + sidetall) på 1722 sider viser. I tillegg ble benyttet et felles juridisk utdrag ("JU" + sidetall) på 1958 sider.

Orkla la ned slik påstand:

1. Mondelez Norge AS forbys å markedsføre og selge Freia Boble-sjokolade med dagens emballasje.
2. Mondelez Norge AS pålegges å tilbakekalle fra handelen Freia Boble-sjokolade med dagens emballasje.
3. Mondelez Norge AS betaler Orkla Confectionery & Snacks Norge AS erstatning eller vederlag fastsatt etter rettens skjønn tillagt forsinkelsesrente fra påkrav.
4. Orkla Confectionery & Snacks Norge AS tilkjennes sakskostnader.

Mondelez la ned slik påstand:

1. Mondelez Norge AS frifinnes.
2. Orkla Confectionery & Snacks Norge AS dømmes til å erstatte Mondelez Norge AS' sakskostnader.

Rettens vurdering

Sammendrag

Tingretten har kommet til at blåfargen Pantone 2144 C er innarbeidet som varemerke for porøs melkesjokolade i hele Norge; at utformingen av dagens emballasje for Freia Boble gjør inngrep i Stratos' varemerkerett; og at Mondelez også brøt god forretningsskikk næringsdrivende imellom ved utforming av dagens emballasje for Freia Boble. Orklas krav om forbud og tilbakekall tas til følge. I tillegg tilkjennes Orkla vederlag etter skjønn med 20 millioner kr.

I det følgende skal tingretten begrunne sitt resultat mer utførlig. Fordi Orkla også har nedlagt påstand om tilbakekall behandler tingretten sakens varemerkerettslige påstandsgrunnlag først:

1 Er Pantone 2144 C innarbeidet som opprinnelsesmerke for Stratos?

1.1 Partenes anførsler

Orkla har i det vesentlige anført at selv om farger alltid har en dekorativ funksjon og bare unntaksvis vil ha iboende særpreg, oppfyller "*Stratos-blå*" gjennom langvarig, omfattende

og vellykket markedsføring de kvalifiserte vilkår om å være godt kjent i omsetningskretsen som Nidar/Stratos' særlige kjennetegn for porøs sjokolade, jf varemerkeloven § 2, jf § 3 tredje ledd og HR-2017-2356- A Lilla avsnitt 61-63 sammenholdt med EU-rettslige kilder. "Stratos-blå" er verken beskrivende eller vanlig brukt for sjokolade eller porøs sjokolade, varefortegnelsen er smal, farger fungerer ofte som opprinnelsesgaranti i sjokolademarkedet, og friholdelsesbehovet må vike der omsetningskretsen faktisk oppfatter fargen som et særlig kjennetegn. Stratos' særegne og snodige blå ku forsterker fargebrukens særpreg. Saken her avviker fra Lilla-saken der

- fargekoder var allerede innarbeidet for å skille mellom astma/KOLS-medisiner med ulikt terapeutisk formål (anfallsbehandling, dempende eller kapasitetsøkende) og styrkegrad. I tillegg var lilla nærliggende for en kombinasjonsmedisin for to formål som hver for seg ble fargekodet med henholdsvis blå og rød¹. "Stratos-blå" angir verken funksjon eller bruksformål, og er uavbrutt benyttet som entydig opprinnelsesgaranti i omsetningskretsens fulle erindringstid,
- resept-pliktige medisiner velges ut etter vurderinger av pasients tilstand og terapeutisk effekt innenfor blåreseptforskriftens krav om utskrivning av billigste generiske alternativ, og ikke det enkelte legemiddels opparbeidete goodwill-verdi. For impuls- og leilighetskjøp av nytelsesmidler som sjokolade domineres utvelgelsen tvert om produktets opparbeidete goodwill, og
- markedsundersøkelse i Lilla-saken ikke var rettet mot den relevante omsetningskrets. I saken her bekrefter også motpartens ledende markedsundersøkelse at "Stratos-blå" scorer høyt og tilstrekkelig på særpreg og distinktivitet for porøs sjokolade. Tretrinns-metodikken i Orklas undersøkelse påstås rettslig verifisert – særlig i tysk rettspraksis.

Mondelez har i det vesentlige anført at selv om en farge kan være et merke-aktivum ("*brand asset*") markedsføringsmessig, gir bare reglene i varemerkeloven juridisk enerett til bruk. Kravene til innarbeidelse for varemerkeregistrering skjerpes her siden Pantone 2144 C mangler iboende særpreg. Det er et ordinært bevissspørsmål om Pantone 2144 C er "*godt kjent som noens særlige kjennetegn*" i hele omsetningskretsen, hvilket krever mer enn kunnskap om produkt og leverandør, reklamebudsjettets størrelse og bruk mv. Markedsundersøkelsene besvarer ikke sakens bevisstema; undersøkelsene kobler fargen innledningsvis til sjokolade der mange vil assosiere markedsleder; samtidig som fargegenkjennelsen antakelig knytter seg mer til den blå kua enn til fargen som sådan. Lignende blånyanser er mye brukt over tid som dekor for sjokolade fra mange ulike produsenter, og oppfattes primært som estetisk dekor og blikkfang i butikkhylla – ikke som produsentangivelse. Enerett til mye brukt primærfarge vil være konkurransebegrensende, og KFIR har vurdert friholdelsesbehovet i saken som "*eksepsjonelt stort*"².

Bobles hovedsakelig gule emballasje i intet tilfelle er identisk med Stratos' etter varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a. Både direkte og indirekte forvekslingsfare

¹ Lilla-dommens avsnitt 67 (JU s 227-29).

² Vedtak 21 mars 2024 i sak 24/00005 avsnitt 30 - DS s 1144.

mangler i salgshyllene der både Boble og Stratos fremstår for direkte sammenligning med alle markedets øvrige storplater, jf § 4 første ledd bokstav b. Både visuell, fonetisk og konseptuell likhetsgrad må tas i betraktning; det eldste merkes særpreget er begrenset; Bobles emballasje preges av alle felleselementene hentet fra Freias karakteristiske designarkitektur og designmal for storplater; og gjennomsnittsforsbrukerens merkebevissthet er høy i et selvbetjent sjokolademarked som nasjonalt domineres av sakens to parter – Freia og Nidar.

1.2 Bakgrunn: Kort om farger, fargemodeller, fargeblanding og Pantone

Store Norske leksikon beskriver farge som "*en opplevelse av lys med forskjellig bølgelengde og intensitet*". Det menneskelige fargespektrum omfatter lys med fra ca 390 til 730 nanometer ("*nm*") bølgelengde, slik at lys med bølgelengde 400 nm fremstår fiolett og lys med bølgelengde 700 nm fremstår rødt³. Øyets netthinne har to typer lyssensitive nerveceller kalt tapper og staver. Stavene ser nedsatt lys og bevegelse, mens tappene ser farger forutsatt tilstrekkelig lys⁴. Ordtaket "*I mørket blir alle katter grå*" springer ut av at mennesker mister fargesynet når lyset blir for svakt – eksempelvis i skumring.

Farger med bare én bølgelengde kalles spektrale eller monokromatiske farger – disse kan sees i regnbuen eller ved å bryte hvitt lys i et prisme. Mennesker anslås å kunne skjelne mellom tre og syv millioner ulike fargenyanser, slik at de aller fleste farger inneholder lys av kombinerte bølgelengder og intensiteter. I tillegg vil opplevelsen av en farge også påvirkes av

- om lyset iakttas direkte fra lyskilden eller reflekteres fra en overflate;
- om den reflekterende overflaten absorberer, transmitterer eller reflekterer lysbølgene, og også om overflaten er ru eller glatt; og
- om fargen ses alene eller sammen med andre farger.

Fordi lys kan blandes på flere måter er det formulert flere ulike fargemodeller for å beskrive farger. Et hovedskille går mellom additive fargesystemer som begynner med svart og blander farger ved å tilsette lys, og subtraktive fargesystemer som begynner med lys og hvor farger blandes ved å trekke fra lys – eksempelvis ved å tilsette pigmenter.

Fargemodellene gis ofte navn etter hvilke primærfarger modellen benytter. Særlig kjent er fargemodellene

- RGB, som er en additiv fargemodell basert på primærfargene Rød, Grønn og Blå, som sammen gir hvit. RGB-modellen brukes blant annet i TV- og digitale skjermer;
- CMYK, som er en subtraktiv fargemodell basert på primærfargene Cyan (blå-grønn), Magenta (blårød) og gul (Yellow), som sammenblandet gir sort (Key). CMYK-modellen brukes særlig ved trykking og produksjon der nøkkelfargen sort trengs; og

³ [farge – Store norske leksikon \(snl.no\)](#)

⁴ [Fargesyn – Wikipedia](#)

- RYB, som er en subtraktiv fargemodell basert på primærfargene Rød, gul (Yellow) og Blå. RYB-modellen var den mest utbredte frem til begynnelsen av 1900-tallet, og er grunnlag for de fleste tradisjonelle fargelærer. Ulemper med RYB-modellen er at blanding av de tre primærfargene ikke gir en ren ukulørt farge, og at modellen verken kan fremstille de i dag ansett "sanne" primærfarger magenta eller cyan.

Pantone LLC er et amerikansk selskap som blant annet utviklet og selger/lisensierer fargereferansesystemet Pantone Matching System ("PMS")⁵. Systemet består av en katalog inneholdende et stort antall farger (2161 farger pr år 2019) samt oppskrifter for hvordan aktører over hele verden kan reprodusere hver av fargene ved hjelp av kombinasjoner av PMS' 14 utgangsfarger + svart (som selskapet også selger). Pantonefarger merket C er trykket på glanset (coated) papir slik at fargestoffene ikke trekker inn i papiret, mens pantonefarger merket U er trykket på porøst (uncoated) papir som absorberer mer fargestoff og derfor gir en mer uskarp og upresis fargegjengivelse⁶. Wikipedia opplyser at ca 30 % av Pantone-fargene ikke kan reproduseres i CMYK-modellen. Denne doms fargegjengivelser er således systematisk og prinsipielt upresis, ved å være utformet på skjerm basert på RGB-modellen og skrevet ut på printer basert på CMYK-modellen.

Pantones fargesystem skal være internasjonalt anerkjent og benyttet – både kommersielt, ved registrering av fargemerker og også for angivelse av ulike staters flaggfarger.

1.3 Varemerkebegrepet og vilkårene for innarbeidelse

Etter varemerkeloven § 2 første ledd kan "*alle slags tegn som er egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres*" varer eller tjenester, utgjøre et varemerke. Som eksempler på hva som kan utgjøre et varemerke nevner bestemmelsen både "*ord og ordforbindelser, herunder slagord, navn, bokstaver, tall, figurer, avbildninger, farger og lyder, eller en vares form, utstyr eller emballasje*". Lovens eksempelsamling er ikke uttømmende. Varemerkebegrepet er således ikke avgrenset etter merkets art, men av dets funksjonelle evne til å markere varens eller tjenestens kommersielle opprinnelse - såkalt "*distinktiv evne*" eller "*varemerkerettslig særpreg*".

Ved innarbeidelsen av varemerkedirektivet⁷ i 2020 ble "*farger og lyder*" tatt inn i den norske varemerkelovs samling av eksempler over hva som kan utgjøre et varemerke. Tingretten legger til grunn at farger etter omstendighetene kunne utgjøre et varemerke også før lovendringen⁸; at farger sjelden vil ha tilstrekkelig iboende særpreg; at det etter omstendighetene likevel vil kunne være mulig å både får registrert og innarbeidet en farge som varemerke⁹; og at "*farger, som andre varemerker som i utgangspunktet mangler*

⁵ Jf [Pantone - Wikipedia](#)

⁶ Jf [PANTONE® USA | Graphics](#)

⁷ Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2436.

⁸ Jf Prop.43 LS (2019-2020) s 32 med videre henvisning til blant annet EU-domstolens dommer i sak C-104/01 Libertel av 6 mai 2003 og C-49/02 Heidelberger Bauchemie av 24 juni 2004.

⁹ HR-2017-2356-A Lilla avsnitt 62 (JU s 226).

særpreg, kan 'slite seg til den nødvendige distinktivitet gjennom innarbeidelse'", men at det skal mye til¹⁰.

Tegn som "*utelukkende består av en form eller en annen egenskap som følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi*" er samtidig utelukket fra å oppnå varemerkerett, jf § 2 annet ledd. Avgrensningen er begrunnet i konkurransehensyn, ved at en tilbyder ikke skal kunne få monopol på tekniske løsninger eller en vares funksjonelle kjennetegn. Videre nevnes at §§ 14-16 inneholder flere tilleggsvilkår for registrering av varemerke, som ikke har betydning for saken her.

Varemerkerett oppnås enten ved registrering eller ved innarbeidelse, jf § 3. Dersom et varemerke først er innarbeidet, nyter det derfor vern også uten særskilt registrering.

Etter § 3 tredje ledd er et varemerke innarbeidet "*når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn.*" Det er følgelig ikke nok at merket er godt kjent i omsetningskretsen, hvis det ikke også er godt kjent som noens særlige kjennetegn. Motsatsen til at et merke er godt kjent som noens særlige kjennetegn, er at merket bare er – eller har blitt – godt kjent som den alminnelige betegnelse for de aktuelle vare eller tjeneste. Dette omfatter ikke bare merker som aldri har hatt tilstrekkelig distinktiv evne, men også distinktive merker som over tid har blitt den alminnelige betegnelse innen bransjen for slike varer eller tjenester som det var registrert for, jf varemerkeloven § 36 bokstav a om *degenerasjon*.

Listen over varemerker som har degenerert over tid er omfattende, jf eksempelvis de tidligere ordmerker Dynamitt, Primus, Grammofon, Termos, Singer, Windsurfer og – fra nyere norsk praksis – Potetgull¹¹. Risikoen for degenerering kan reduseres på flere vis – blant annet ved å tilføye ® eller ™ til merket ved bruk. Et annet verktøy følger av § 11: Dersom gjengivelsen av et registrert varemerke i leksikon, ordbok eller lignende oppslagsverk gir "*inntrykk av at merket utgjør en alminnelig betegnelse for de varer eller tjenester det er registrert for*", kan merkeholder kreve at gjengivelsen angir at det er et registrert varemerke – for å redusere risikoen for degenerasjon.

For helhetens skyld nevnes at et degenerert varemerke unntaksvis kan gjenvinne sin individualiserende funksjon og distinktive evne gjennom *regenerering*. De færreste vil i dag kalle enhver symaskin for en Singer uavhengig av fabrikat¹².

Derimot er det ikke noe vilkår for å oppnå innarbeidelsesvern at omsetningskretsen også kjenner godt til hvem som er innehaver av det aktuelle merke – så lenge de vet at det tilhører "*noen*". Men merket må være "*godt kjent*" i omsetningskretsen som noens særlige kjennetegn, hvilket innebærer et kvalifisert krav til både kunnskapens kvalitet og utbredelse. Det er vanskelig å angi generelt hvor grensen mellom "*kjent*" og "*godt kjent*"

¹⁰ HR-2017-2356-A Lilla avsnitt 63-66 (JU s 226-27).

¹¹ LB-2015-195012. Lagmannsretten fant endog at Potetgull, som hadde vært brukt i markedsføring siden 1938, hadde mistet sin distinktive evne før varemerket ble søkt registrert i 2009. Videre anke til Høyesterett ble nektet i HR-2017-550-U.

¹² En mer utførlig fremstilling finnes i Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett, 2011, s 122-29.

trekkes – blant annet fordi terskelen også påvirkes av hvor distinktivt eller beskrivende merket er i seg selv, og av friholdelsesbehovet. EU-domstolen legger til grunn en totalvurdering der det blant annet tas hensyn til varemerkets markedsandel; intensiteten, den geografiske utstrekning og varigheten i merkets bruk; størrelsen på de investeringer som er nedlagt for å fremme merket; andelen av omsetningskretsen som knytter produktet til en bestemt virksomhet på grunn av varemerket; og erklæringer fra faglige sammenslutninger som industri- og handelskamre¹³. Det er heller ikke oppstilt noe bestemt krav til hvor stor del av omsetningskretsen som må kjenne varemerket. GULE SIDER-dommen viser på dette punkt til at EU-domstolen "(I) en lang rekke saker har ... angitt dette til å være 'de relevante omsætningskredse eller i det mindste en betydelig andel av disse'"¹⁴.

Tingretten legger samtidig til grunn at selv et sterkt friholdelsesbehov ikke kan utelukke registrering av et varemerke dersom "*markedsføringen av merket har vært så intens at det dermed har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse.*"¹⁵

Endelig legger tingretten til grunn at verken ressursbruken eller varigheten av eventuelle markedsføringskampanjer avgjør om et merke oppfyller innarbeidelseskravene. Spørsmålet er om det er "*skapt en merkebevissthet i den relevante omsetningskrets*" som innebærer at merket assosieres med en bestemt leverandør og ikke bare med varens eller tjenestens art mer generelt¹⁶.

1.4 Stratos' markedsføring, markedsandel og markedsføringskostnader over tid

Stratos ble som nevnt lansert i 1936 som Norges eneste porøse sjokolade som smelter på tungen, og hadde i alle fall fra 1961 en mørk blå emballasje som finnes uten betydning for saken her¹⁷.



I 1975 ble produktemballasjen supplert av en ku utført i en lysere blånyanse som visuelt finnes å ikke avvike vesentlig fra Pantone 2144 C, samtidig som Stratos ble profilert som "*Den blå melkesjokoladen*". Den mørkere blå emballasje-fargen ble videreført sammen med den lysere blå kua frem til 1985, da også emballasjen fikk en lysere blånyanse som visuelt finnes å ikke avvike vesentlig fra Pantone 2144 C. Det er ikke bestridt, og tingretten legger til grunn som tilstrekkelig sannsynliggjort

¹³ Slik C-108/97 og C-109/97 Chiemsee avsnitt 49–52.

¹⁴ HR-2005-1905-A GULE SIDER avsnitt 61 med videre henvisninger (JU s 179). I C-217/13 og C-218/13 Sparkassen avsnitt 42 fra juni 2014 kreves for innarbeidelse "*at least a significant proportion*" av omsetningskretsen knytter varen/tjenesten til en bestemt produsent på grunn av merkebruken (JU s 646).

¹⁵ Slik HR-2005-1905-A GULE SIDER avsnitt 45-48 (JU s 175-76). Sitat fra avsnitt 48.

¹⁶ HR-2005-1905-A GULE SIDER avsnitt 54 (JU s 178).

¹⁷ Illustrasjon hentet fra DS s 24.

- at en ku i den viste blånyanse har vært konsistent benyttet som element i profileringen av Stratos i alle reklamekanaler siden i alle fall 1982, samtidig som kuas uttrykk har utviklet seg over tid frem til dagens blå ku ble utformet i 2017¹⁸;
- at selve Stratos-emballasjen uavbrutt har benyttet en blånyanse som visuelt finnes å ikke avvike vesentlig fra Pantone 2144 C siden 1985¹⁹;
- at den samme blånyanse også har vært konsekvent benyttet i en rekke andre reklamekanaler utover produktemballasjen som
 - o direktemarkedsføring i butikk²⁰,
 - o reklamefilmer vist på TV og online siden 2002²¹,
 - o markedsføring på videoskjermer utendørs – blant annet på kollektiv-trafikkale knutepunkt²²,
 - o sosiale medier – Facebook og Instragram²³,
 - o kjøpte annonseflater på nett og trykte medier²⁴, og
 - o reklameeffekter som bekledning og kortstokker²⁵;
- og
- at Stratos' identitet som "den blå melkesjokoladen" har vært fremhevet i vid utstrekning gjennom kombinasjonen av disse virkemidler siden 1975. Denne sammenstilling av trykte annonser om blå ku og blå sjokolade fra årene 1975-1994 er hentet fra DS s 825:



¹⁸ Jf sammenstilling av Stratos' blå ku fra årene 2007, 2009 og 2017 i DS s 721.

¹⁹ For perioden 1994-2021, se sammenstilling i DS s 699 samt emballasjekampanjer i 2014, 2016 og 2018 på DS s 700-702.

²⁰ For fotograferte eksempler fra årene 2006, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2019, 2020 og 2023 se DS s 704-19.

²¹ For årene 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010-12, 2013, 2018 og 2020 er lagt frem i alt 31 reklamefilmer, hvorav et representativt utvalg ble avspilt under hovedforhandlingen. Kampanjenes eksponering ble belyst gjennom en rekke kampanjerapporter fra årene 2010-23, jf DS s 1407-1587.

²² Jf film fremlagt som dok 20 bilag 3.

²³ For årene 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 og 2023 se DS s 771-815.

²⁴ For eksempler fra årene 1975, 1982, 1985, 1988, 1994, 2004, 2012, 2018, 2019, 2021, 2022 og 2023 se DS s 817-32.

²⁵ For eksempler se DS s 834-40.

For oppnådd markedsandel legger tingretten til grunn at Stratos i det norske marked for alle sjokoladeplater i årene 2000 – 2022 oppnådde en verdiandel på mellom 6,9 og 13,5%: Stratos' markedsandel lå i intervallet 8,5 – 12,4 % (midlere andel 10,35%) i årene 2000 – 2011; hvorefter markedsandelen falt til 6,9 - 9,9 % (midlere andel 8,5%) i årene 2012-17 (da også Freia solgte porøs sjokolade), men økte til intervallet 7,7 – 13,5 % (midlere andel 12,7%) i årene 2018-22²⁶.

I det norske marked for porøs sjokolade oppnådde Stratos derimot i årene 2012 – 2022 en verdiandel på mellom 66 og 100%: I årene 2012-17 (da også Freia solgte porøs sjokolade) var Stratos' markedsandel henholdsvis 77, 66, 64, 88, 95 og 100%, og Freias residual-andel for porøs sjokolade utgjorde henholdsvis 23, 34, 36, 12, 5 og 0 % i de samme år. Stratos markedsandel for porøs sjokolade utgjorde 100 % i hvert av årene 2018-2022²⁷. Det er ikke tvilsomt at Stratos har vært markedsleder for porøs melkesjokolade i Norge også før 2012. Det er ikke opplyst å ha vært andre tilbydere av porøs melkesjokolade i det norske marked før 2012 enn Stratos, med unntak for Freia Porøs ca år 2000 som beskrevet i dommens innledning.

KFIRs vedtak av 21 mars 2024 avsnitt 32 opplyser at Stratos' markedsføringskostnader for perioden 2010-21 utgjorde rundt 196 millioner kr, og at KFIR fant "*bevist at Stratos-produktene har vært gjenstand for langvarig og omfattende markedsføring i hele Norge, og at blåfargen gjennomgående har vært benyttet i denne markedsføringen.*" Bevisføringen for tingretten sannsynliggjør bruk av beløp betydelig utover dette både for direktemarkedsføring i årene 2013-23, og for felles markedsføring i årene 2014-23²⁸. Beløpenes eksakte størrelse utgjør forretningshemmeligheter. Også tingretten legger til grunn at det i hvert av årene 2013-23 er benyttet betydelige ressurser til omfattende markedsføring av Stratos i hele Norge, og at Pantone 2144 C er benyttet gjennomgående i markedsføringen.

Som nevnt ovenfor er det samtidig verken ressursbrukens størrelse eller varighet isolert sett, men hvilken merkebevissthet som er oppnådd hos omsetningskretsen, som avgjør hvilket vern Pantone 2144 C måtte ha oppnådd etter varemerkeloven.

1.5 Særlig om markedsundersøkelser

Tingretten bygger på at spørsmålet om et merke er tilstrekkelig innarbeidet som et særlig kjennetegn i omsetningskretsen er et ordinært bevisspørsmål, som avgjøres på grunnlag av en fri bevisvurdering der ulike relevante beviselementer inngår. Markedsundersøkelser vil kunne være nærliggende for å kartlegge hvor utbredt kjennskapet til et tegn eller en farge er i omsetningskretsen, og slike undersøkelser vil etter omstendighetene kunne måtte tillegges stor bevisvekt. Den enkelte undersøkelses bevisvekt må likevel vurderes konkret. I Rt-2005-1601 (Gule Sider) fant flertallet at tilstrekkelig innarbeidelse hadde funnet sted,

²⁶ DS s 49. Kilde Nielsen Data.

²⁷ DS s 50-51. Kilde Nielsen Data

²⁸ De årlige beløp fremgår av DS s 841-42.

og la betydelig bevisvekt på den gjennomførte markedsundersøkelse. Mindretallet fant ikke tilstrekkelig innarbeidelse sannsynliggjort, men hadde samme prinsipielle syn på markedsundersøkelsers bruk og betydning²⁹.

Videre lærer Patentstyrets retningslinjer om Innarbeidelse og bruk av et varemerke, at markedsundersøkelser "*kan være svært gode bevis, men det er viktig at spørsmålene som stilles er åpne (ikke ledende). Eksempler på åpne og god spørsmålsstilling: Hva forbinder du med SWIX? Hva tenker du på når du hører ordet BIOLA?*"³⁰ Andre relevante vurderingspunkter inkluderer om undersøkelsene er rettet inn mot å belyse de rettslig relevante kriterier, spørsmålenes rekkefølge, antallet respondenter og respondentenes representativitet for den rettslig relevante omsetningskrets.

Det er fremlagt og gjennomgått flere markedsundersøkelser i saken: Orkla har bestilt og lagt frem en rapport utarbeidet av vitnet Dr Anne Niedermann³¹.

Mondelez har bestilt og lagt frem i alt tre rapporter:

- to rapporter utarbeidet av amerikanske SellCheck, som er et konsulentselskap som blant annet gir råd for å optimalisere "*performance marketing*". SellChecks rapporter vurderer hvordan emballasjen til henholdsvis Freia Boble og Stratos oppfattes av kunder i kjøpsituasjonen, hvordan emballasjen kan forbedres slik at kunden lettere legger merke til varen, og i hvilken grad det i kjøpsituasjonen er fare for forveksling mellom produktene³²; og
- foreløpig markedsundersøkelse utarbeidet av vitnet professor Jenni Romaniuk³³. Rapporten bedømmer varemerkens distinktivitet ("*brand assets*") ut fra hvordan ulike elementer som unikt knytter varen til produsenten ("*distinctive assets*") scorer på variablene unikhhet og gjenkjennelse.

Det følger av innarbeidelsesreglenes formål at den rettslig relevante omsetningskrets fastlegges ut fra hvem som direkte eller indirekte kan influere på den enkelte kjøpsbeslutning, på grunnlag av omsetningsmønsteret for det aktuelle produkt/ tjeneste³⁴. Partene har vært enige om at sjokolade i storplater hovedsakelig selges fra selvbetjente

²⁹ Jf sammenfatningen i HR-2017-2356-A Lilla avsnitt 79-80 (JU s 230-31). For helhetens skyld nevnes også, at mindretallet samtidig fant at saksøktens bruk av uttrykket "*Gule sider*" ble rammet av forbudet mot etterligning i dagjeldende markedsføringslov § 8, jf dommens avsnitt 117-18 (JU s 187).

³⁰ Patentstyrets nettside pr 10 april 2024 (JU s 1955).

³¹ Rapporten "*The colour shade PANTONE 2144 C: Results of a survey in Norway on the acquired distinctiveness of the colour shade in connection with chocolate*" avgitt 4 mars 2022 av Institut für Demoskopie Allensbach (heretter "*Niedermann-rapporten*"), jf DS s 56-152 med vedlegg s 153-57). Dr Niedermann var også sakkyndig for saksøkte Sandoz i Lilla-saken.

³² Henholdsvis SellCheck report "*Norway Freia New Milk Chocolate with Bubbles Packaging*" av 8 januar 2024 (DS s 668-75), og "*Norway Stratos Milk Chocolate with Bubbles Competitor Packaging*" av 13 februar 2024 (DS s 1061-68). Rapportene ble belyst for retten av vitnet Lynn Neal, Global Practice Manager i SpellCheck.

³³ Utredningen "*Distinctive Asset Assessment Interim Report, Norwegian Chocolate Market*" avgitt i mars 2024 av Ehrenberg-Bass Institute for Marketing Science, University of South Australia (heretter "*Romaniuk-utredningen*"), jf DS s 1288-1305).

³⁴ Slik HR-2017-2356-A Lilla avsnitt 82-92, særlig avsnitt 84-85 (JU s 231-32).

hyller i dagligvarebutikker, bensinstasjoner, kiosker mv, og at det kjøpes av forbrukere i alle aldre og av næringsdrivende over hele landet. Ingen av partene har anført at respondentene i noen av de fremlagte markedsundersøkelser ikke er representative for den rettslig relevante omsetningskrets³⁵.

1.5.1 Orklas Niedermann-rapport

Niedermann-rapporten er utarbeidet etter utsendelse av fargekort i original vedlagt individuell verifikasjonskode til 8 794 tilfeldig utvalgte personer fra NORSTATs samlede internett-panel som omfatter ca 89 000 aktive medlemmer over 18 år fra hele Norge. 1 297 respondenter besvarte utsendt norskspråklig nett-spørreskjemaet senere – dvs en responsrate på 14,7 %. Spørreskjemaet gikk automatisk videre til neste spørsmål, slik at avgitt svar ikke kunne endres. Median besvarelsesvarighet for hele undersøkelsen var 2 minutter 48 sekunder. Det ble benyttet to alternative fargekort – testgruppen mottok fargenyansen Pantone 2144 C, og en kontrollgruppe mottok fargenyansen Pantone 5507 C for å avdekke om respondentene enten faktisk gjenkjente den utsendte farge, gjettest, eller om markedslederen ble gjenkjent på annet grunnlag enn fargenyansen på fargekortet³⁶.



Til sist ble respondentene spurt om hvor ofte de selv kjøpte sjokolade³⁷. Undersøkelsen ble foretatt i august-september 2021 – nær to år før Freia Boble ble lansert.

Niedermanns spørreskjema inneholdt to tester utformet gjennom ni spørsmål:

- et innledende åpent spørsmål ("*Q4*") som lød: "*Nå ber vi deg tenke på sjokolade: I forbindelse med sjokolade, er det noe du tenker på når du ser denne fargenyansen? Gi et så utfyllende svar som mulig i tekstfeltet.*"³⁸; og
- en etterfølgende tretrinns-test gjennom spørsmål om respondenten kjente til den utsendte fargenyansen på sjokolade og i så fall gjennom hvor lang tid; dernest om respondentene knyttet fargenyansen til kun en spesifikk produsent i forbindelse med

³⁵ For fullstendighetens skyld nevnes særskilt, at testpanelets antall og utvelgelse benyttet av SpellCheck ikke er opplyst, utover at det hovedsakelig besto av engelsk- og amerikansk-språklige personer som ikke kjenner det norske sjokolademarkedet personlig.

³⁶ Fargenyansene gjengitt på DS s 104. Kontrollgruppens formål forklart på DS s 69-71. Testgruppen besto av 998 personer og kontrollgruppen av 299 personer, jf DS s 97.

³⁷ 2 % av respondentene kjøpte aldri sjokolade, jf DS s 74 tabell 1.

³⁸ DS s 102. Test-gruppens svar på om de kjente til Pantone 2144 C på sjokolade er gjengitt på DS s 112-31, og kontrollgruppens svar er gjengitt på DS s 132-36. Testgruppens svar på hvilket selskap eller varemerke de knyttet til Pantone 2144 C er gjengitt på DS s 137-50, og kontrollgruppens svar er gjengitt på DS s 151. Test- og kontrollgruppens fordeling på kjønn, alder og geografi finnes å falle nært sammen med SSBs statistikk for personer over 18 år, jf DS s 99. Tingretten anser gruppene tilstrekkelig representative for den relevante omsetningskrets.

sjokolade, og til sist hva produsenten eller merket i så fall het³⁹. Rekkefølgen på de oppgitte svaralternativ under tretrinns-testen roterte, for å unngå at rekkefølgen skulle kunne påvirke svaralternativenes representativitet.

Niedermann-rapportens tretrinns-test viser

- at 81 % av testgruppen knyttet Pantone 2144 C til sjokolade. 9 % knyttet ikke Pantone 2144 C til sjokolade og 10 % svarte ikke. Blant hyppige sjokoladekjøpere knyttet 85 % Pantone 2144 C til sjokolade⁴⁰. Blant de 81 % som knyttet Pantone 2144 C til sjokolade, mente 35 % at de hadde kjent fargenyansen i mer enn 20 år, 18 % at de hadde kjent fargenyansen i 11 eller flere år, 11 % hadde kjent fargenyansen i 4 til 10 år, og 4 % i 3 år eller mindre. 13 % avsto fra tidfestelse⁴¹;
- at blant de 81 % som knyttet Pantone 2144 C til sjokolade, knyttet 72 % fargenyansen til et bestemt selskap. 7 % knyttet ikke fargenyansen til noe bestemt selskap, og 2 % hadde ingen oppfatning⁴²;
- at blant de 72 % som knyttet Pantone 2144 C til et bestemt selskap, knyttet 66 % fargenyansen til Stratos/Nidar/Orkla, mens 2 % knyttet fargenyansen til henholdsvis Freia/Firkløver, andre merker (som RITTER SPORT), eller visste ikke⁴³;
- at i kontrollgruppen knyttet 1 % av både alle respondenter og av de som kjøper sjokolade hyppig, kontrollfargenyansen både til sjokolade, til et bestemt selskap og navnga selskapet som Nidar/Orkla (med urette)⁴⁴. Ingen av respondentene knyttet kontrollfargenyansen til Stratos.

Ved å trekke fra kontrollgruppens feilprosent fra testgruppens resultater, konkluderer Niedermann-rapporten med at 71 % av alle respondenter og 73 % av de som kjøper sjokolade hyppig knyttet fargenyansen Pantone 2144 C til Stratos/Nidar/Orkla⁴⁵.

På Niedermann-rapportens innledende åpne spørsmål Q4 knyttet 73 % av alle respondenter og 76 % av de som kjøper sjokolade hyppig fargenyansen Pantone 2144 C til Stratos/Nidar. 7 % nevnte andre varemerker eller selskaper som Freia, Firkløver og Bounty. 11 % knyttet ikke fargenyansen til noe eller noen i forbindelse med sjokolade⁴⁶.

Testgruppens svar på det innledende åpne spørsmål Q4 er inntatt i alfabetisk rekkefølge på DS s 112-31. Så vidt sees knytter bare 10 av testgruppens 998 respondenter eller ca 1 promille fargenyansen Pantone 2144 C til luft, himmel eller den generiske produktkategori

³⁹ DS s 102-03.

⁴⁰ DS s 75, jf tabell 2 på DS s 76.

⁴¹ Tabell 3 på DS s 79.

⁴² Tabell 4 på DS s 81.

⁴³ Tabell 5 på DS s 83.

⁴⁴ Tabell 6 på DS s 85.

⁴⁵ DS s 84 og 86.

⁴⁶ Tabell 7 på DS s 88.

porøs (melke)sjokolade uten å samtidig knytte den til Stratos/Nidar eller "den blå kua". Promillens 10 svar lød⁴⁷:

- "Blåse luft inni sjokoladen" (DS s 113 nr 1),
- "Første tanken som kommer er at jeg ser for meg at jeg spiser sjokolade på en varm sommerdag med blå himmel i forbindelse med bading og soling" (DS s 115 nr 1),
- "Husker ikke helt. En skjokolade med «bobler»" (DS s 115 nr 16),
- "Jeg tenker på himmel, hav ig fine turer med sjokolade med i sekken" (DS s 116 nr 17),
- "Jeg tenker rundt god melkesjokolade med bobler. ala stratos. Digg sjokkis" (DS s 117 nr 31),
- Henholdsvis "Luftig melkesjokolade/Stratos", "Luftig og lett", "Luftig Stratos" og "Luftig stratos" (DS s 118 nr 24-27),
- Henholdsvis "Porøs melkesjokolade" og "Porøs Stratos" (DS s 120 nr 27 og 28),
- "sjokolade og havsalt, blå himmel Freia" (DS s 120 nr 45),
- "Stratosfæren reklame på tv" (DS s 129 nr 24), og
- "Tenker på luftig eventuell relatert til sjø" (DS s 130 nr 13),

Niedermann- rapporten pkt 4.3 drøfter nærmere hvorfor resultatet av tretrinns-testen bør tillegges større bevisvekt enn resultatet av Q4⁴⁸. Mondelez opplyste å ikke ha innsigelser til Niedermann-rapportens metodikk eller respondentenes representativitet. Professor Monica Viken forklarte som vitne at Niedermann-rapporten oppfyller alle syv punkter på hennes kontroll-liste for å tillegge markedsundersøkelser bevisvekt i varemerkespørsmål, og at rapporten avviker fra lilla-saken ved at respondentene i lilla-saken ikke var representative for omsetningskretsen, samtidig som risikoen for at fargen knyttet seg til generisk funksjon og ikke til kommersiell opprinnelse heller ikke ble ivaretatt.

1.5.2 Mondelez' markedsundersøkelser

Både SellCheck-rapportene og Romaniuk-utredningen er så vidt skjønnes utarbeidet for fremleggelse som bevis i saken. Tingretten oppfatter både SellCheck-rapportene og Romaniuk-utredningen som såkalte Brand Asset Valuator ("BAV")-analyser, som – typisk - foretas jevnlig av blant annet næringsdrivende i merkevareintensive bransjer for å evaluere "brands" i forhold til det øvrige merkelandskap⁴⁹.

Vitnet Lynn Neal forklarte at SpellChecks mandat var å foreslå emballasjeendringer slik at Freia Boble og Stratos tiltrakk seg mer av kundens oppmerksomhet i kjøpsituasjonen.

SpellChecks rapport om Stratos tar utgangspunkt i følgende formulering av Stratos' formål med kommunikasjonen (formuleringen opplyst utformet av Mondelez): "Å kommunisere på en distinkt måte med et design som føles 'yngre' enn segmentleder Freia Melkesjokolade, og ved hjelp av de karakteriserende trekk gjennomgående blåfarget emballasje, rødt bokstavmerke og animert/tegniserieaktig ku skille seg ut i butikkhyllene med et budskap om en unik og gledesfylt sjokoladeplate med bobler."⁵⁰ På dette grunnlag analyserte SpellCheck Stratos' emballasje i to trinn: Først benyttes en KI-basert algoritme (3M Visual Attention Service), som pretenderer å identifisere hvilke områder av emballasjen som mest sannsynlig vil få kundeoppmerksomhet de første 1-2 sekunder, og i hvilken rekkefølge, med angivelig

⁴⁷ Gjengitt i alfabetisk rekkefølge på DS s 112-31. For svar innledet med "luftig" og "porøs" er også svarene som knyttet disse egenskaper til et særskilt varemerke tatt inn.

⁴⁸ DS s 89-90.

⁴⁹ Jf Viken, Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføring, Gyldendal (2012), pkt 16.1.1 (JU s 1705).

⁵⁰ DS s 1062 og s 1067 – tingrettens oversettelse.

92 % nøyaktighet⁵¹. Algoritmen utarbeider et temperaturkart (heatmap) over emballasjen der ulike farger angir hvilke emballasjelementer algoritmen mener mest sannsynlig vil få umiddelbar kundeoppmerksomhet. Temperaturkartet overlates til et testpanel, som setter ord på emballasjens evne til å fange oppmerksomheten (capture attention), knytte oppmerksomheten til varemerket og formidle et klart budskap (connect to the brand and convey a clear message), og sikre et salg (convince)⁵². På en skala fra 4 til 40 gir Spellcheck Stratos 29 og Freia Boble 32 poeng⁵³. Stratos rådes til å forstørre og forsterke boble-karakteren av den avbildete sjokoladebit for at den skal skille seg mer fra fargenyansen Pantone 2144 C, å avbilde flere sjokoladebiter fremfor bare én, å forsterke teksten "*Bobler av glede*" og å tydeliggjøre at Stratos er en melkesjokolade⁵⁴.

SpellCheck-rapporten besvarer således andre spørsmål enn om Pantone 2144 C er "*godt kjent som noens særlige kjennetegn*", jf varemerkeloven § 3 tredje ledd. Retten trenger derfor ikke vurdere bevisbetydningen av SpellChecks metodikk særskilt.

For helhetens skyld nevnes likevel, at SpellChecks testpanel ved vurdering av om Stratos' fargekart fanger kunders oppmerksomhet blant annet uttaler: "*The solid blue package is somewhat eye catching, ... from any appreciable distance, none of the elements aside from the logo pop off the blue to make much of an impact on the busy shopper.*"⁵⁵

Til sammenligning uttaler panelet på samme punkt om Freia Boble at "(T)his package design offers an eye-catching color contrast that is likely to stand out at the shelf, as well as add to Freia's powerful yellow brand block on shelf. ... but perhaps a lighter blue backdrop would better showcase the chocolate."⁵⁶

Romaniuk-utredningens mandat var å vurdere styrken i merkevareelementer som et stort flertall av kjøpegruppen forbinder med varemerket utover varemerkets ordlyd – såkalte "*Distinctive Assets*". Gjenstand for vurderingen var således ikke naturlige, men reklameskapte elementer som figurmerker/logoer, emballasjeform, fonter, slagord, figurer, farger og auditive elementer som musikk/jingles/lydlogo. Vurderingen av det enkelte elements styrke foretas langs to akser - elementets egenart og gjenkjennelsesgrad⁵⁷, og bygger på 1023 respondenter over 16 år bosatt i Norge som hadde kjøpt sjokolade siste tre måneder. Respondentene ble kontaktet gjennom markedsundersøkelsesfirmaet Toluna⁵⁸. Romaniuk-utredningen vurderer både emballasjen for Freia Boble og Stratos opp mot konkurrenter i det norske sjokolademarked⁵⁹.

Respondentene ble spurt "*Angi hvilke (om noen) sjokolademerker du kommer på, eller kryss av for Ingen hvis du ikke kommer på noen*", og ble vist 11 sider som hver viste 6 ulike Distinctive Assets som Logo, Pakkens stil, Bilde på pakken, Bilde, Farge/Fargekombinasjon, Person i reklame, Lyd, Produktets form, Slagord, Skrifttype, Form og Reklame-øyeblikk – totalt 66 oppgaver. Spørreskjemaets første og 11 side var likt for alle respondenter, mens de

⁵¹ DS s 1067-68.

⁵² DS s 1065.

⁵³ DS s 1065 og 671.

⁵⁴ DS s 1064.

⁵⁵ DS s 1065 første spalte om vurderingsstema "*CAPTURE command attention*", der Stratos scorer 8 av 10.

⁵⁶ DS s 672 første spalte om vurderingsstema "*CAPTURE command attention*", der også Freia Boble scorer 8 av 10.

⁵⁷ DS s 1289-91.

⁵⁸ Norsk spørreskjema DS s 1634-50.

⁵⁹ For Freia Boble DS s 1297-1301. For Stratos DS s 1302. Mandat og metode beskrevet på DS s 1294, og mer utførlig på DA s 1609-16.

mellomliggende ni sider inneholdt et randomisert utvalg Distinctive Assets for ulike sjokolademerker. Pantone 2144 C ble verken vist på s 1 eller s 11 (DS s 1637 og 1647). Et ukjent antall av Romaniuk-utredningens respondenter ble derved ikke forelagt Pantone 2144 C i det hele tatt.

Heller ikke Ramaniuk-utredningen finnes å falle helt sammen med vurderingstemaet etter varemerkeloven § 3 tredje ledd av om Pantone 2144 C er "*godt kjent som noens særlige kjennetegn*". Tingretten finner samtidig, at heller ikke Romaniuk-utredningen svekker Niedermann-rapportens funn i avgjørende eller vesentlig grad. Romaniuk konkluderer blant annet med⁶⁰

- at både Stratos og Freia Bobles emballasje karakteriseres av sterke Distinctive Assets med lav innbyrdes forvekslingsfare;
- at emballasjefargen Pantone 2144 C (som ventet) er et svakere Distinctive Asset isolert sett enn emballasjen som bærer fargen, siden emballasje normalt oppfattes samlet og holistisk og ikke gjennom dens enkeltelementer; og
- at Pantone 2144 C scoret 55 på gjenkjennelsesgrad og 94 på egenart, mens Stratos' emballasje med blå ku og sjokoladebiter uten bokstaver



scoret 88 på gjenkjennelsesgrad og 96 på egenart. Bare 2-3 % av respondentene knyttet Pantone 2144 C eller Stratos' emballasje til Freia som nærmeste konkurrent.

1.6 Orklas søknader om registrering av Pantone 2144 C som varemerke

Begge sakens parter har søkt og fått registrert en rekke varemerker. Særlig fremheves at Orkla søkte registrert Pantone 2144 C som fargemerke i klasse 30 for sjokolade 13 oktober 2021. Etter muntlige forhandlinger avslo Patentstyret søknaden 21 november 2023 begrunnet blant annet i fargenyansens manglende særpreg, i at friholdelsesbehovet for fargen blå for "*sjokolade*" var stort, og i at bevismaterialet ikke sannsynliggjorde at Pantone 2144 C ble oppfattet som – og var godt kjent som – noens særlige kjennetegn blant en betydelig del av omsetningskretsen⁶¹.

Orkla klaget Patentstyrets registreringsnektelse inn for Klagenemnda For Industrielle Rettigheter ("*KFIR*"), som forkastet klagen 21 mars 2024 med en likeartet og utførlig begrunnelse⁶². KFIR fremhevet blant annet

- at friholdelsesbehovet var særlig/eksepsjonelt stort, blant annet fordi Pantone 2144 C er en enkelt primærfarge, og fordi sjokolade er en rimelig og alminnelig forbruksvare med

⁶⁰ DS s 1302-03.

⁶¹ DS s 158-72.

⁶² DS s 1136-47. Etter at saken her ble tatt opp til doms, brakte Orkla gyldigheten av KFIRs vedtak inn for domstolene ved stevning 14 mai 2024 (sak nr 24-077424TVI-TOSL/04).

- svært vid omsetningskrets. Pantone 2144 C var *"ikke et uvanlig eller oppsiktsvekkende fargevalg for sjokoladeinnpakning"* (avsnitt 19, jf avsnitt 25-30);
- at gjennomsnittsforbrukeren ikke er vant med å utlede en vares opprinnelse fra varens eller vareemballasjens farge, men lett oppfatter emballasjens farge som et dekorativt blikkfang i butikkhyllen (avsnitt 18 og 24);
 - at Pantone 2144 C både/like gjerne kunne oppfattes som en estetisk bakgrunnsfarge og/eller en underbyggelse av varens luftighet sammen med andre elementer som luftbobler, slagordet *"Bobler av glede"* og navnet Stratos' tilknytning til stratosfæren i de høyere luftlag (avsnitt 33); og
 - at respondentene i markedsundersøkelsen *"like gjerne (kan) ha ment at de forbinder blåfargen med innpakningen eller bakgrunnsfargen til en bestemt aktør"*, og at det var *"vel så sannsynlig at den (blåfargen) oppfattes slik at den tjener estetiske formål"* (avsnitt 35 og 37). Tilleggsdokumentasjon innsendt etter at KFIRs utvalgsmøte var avholdt ble avskåret (avsnitt 36).

1.7 Tingrettens konkrete vurdering

Etter hovedforhandlingen finner tingretten det sannsynliggjort at Pantone 2144 C var tilstrekkelig godt kjent som noens særlige kjennetegn for porøs melkesjokolade for mer enn en betydelig del av omsetningskretsen i hele Norge før Freia Boble ble lansert i dagens emballasje. Saken gir verken foranledning til å konkretisere nærmere hvordan grensen mellom merker som er *"godt kjent"* og bare *"kjent"* skal trekkes; eller på hvor tallmessig stor del av omsetningskretsen som må kjenne varemerket som et varemerke. Vilkårene for innarbeidelse finnes i alle tilfeller oppfylt.

Ved vurderingen har tingretten særlig lagt vekt på

- at blåfargen Pantone 2144 C verken beskriver eller følger av porøs eller annen sjokolades art, egenskaper eller funksjon, jf varemerkeloven § 2 annet ledd. Tvert om er sjokoladeprodukters naturlige farge en brunsjattering avhengig av kakao-innholdets størrelse, eller unntaksvis hvit/gulhvitt. Samtidig mangler Pantone 2144 C også iboende særpreg helt – det er intet ved denne blåfargen i seg selv som knytter den til porøs melkesjokolade. En slik tilknytning krever opplæring av omsetningskretsen;
- at innarbeidelse bare er anført for tingretten for den innsnevrede produktkategori *"porøs melkesjokolade"*, og ikke for den videre kategori *"sjokolade"* som registreringsøknaden av 13 oktober 2021 omfattet. Sakens spissede varekategori har betydning på flere vis: Dels øker Stratos' markedsandel vesentlig – for årene 2000-2022 fra 6,9 – 13,5 % for *"sjokoladeplater"* til kategoridominerende 64 – 100 % for *"porøs sjokolade"*, jf pkt 1.4 ovenfor. Med unntak for Freia Porøs i 2000 og Freia Boble i 2012-2017 har tingretten ingen opplysning om noen annen tilbyder av porøs melkesjokolade i Norge av betydning enn Stratos/Nidar - verken i årene 2000 – 2022, eller tidligere.

Dels reduserer Stratos' dominerende markedsandel over tid for porøs melkesjokolade friholdelsesbehovet noe. I Libertel-dommen holdt EU-domstolen muligheten åpen for at en farge kan oppnå tilstrekkelig distinktivitet som varemerke også uten noen forutgående bruk "*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*"⁶³. I saken her er varekategorien svært begrenset, samtidig som markedet er nasjonalt og omfatter praktisk talt hele befolkningen. I Libertel-dommen uttalte EU-domstolen samtidig også, at etterfølgende bruk (selvsagt) kan øke en farges distinktivitet dersom omsetningskretsen oppfatter at produktet på grunn av fargen stammer fra et bestemt kommersielt opphav som avviker fra andre alternative opphav. Stratos har brukt Pantone 2144 C som gjennomgående farge tilknyttet porøs melkesjokolade i lang tid.

I tillegg reduseres friholdelsesbehovet her noe ved at det ikke vil være en selvstendig begrensning i markedstilgangen for nåværende eller fremtidige tilbydere av porøs melkesjokolade å måtte avstå fra å bruke markedslederens særegne og langvarig brukte blåfarge på varemerkerettslig grunnlag⁶⁴. En slik begrensning følger allerede av variasjonsplikten under god forretningsskikk, jf dommens pkt 2.4 nedenfor.

Tingretten finner således, at Stratos' dominerende markedsandel over tid sammenholdt med fraværet av andre tilbydere av porøs melkesjokolade med andre emballasjefarger, øker distinktiviteten av Pantone 2144 C for porøs melkesjokolade noe. Den dominerende markedsandelen øker samtidig også risikoen for at omsetningskretsen ikke egentlig knytter Pantone 2144 C til Stratos/Nidar/Orkla som den porøse sjokolades kommersielle opprinnelse, men til produktkategorien porøs melkesjokolade generelt. Også forutgående bruk av farge som indikator for produkt- eller funksjonskategori kan ha tilsvarende virkning⁶⁵. Risikoens betydning må vurderes særskilt i den enkelte sak, jf nedenfor;

- Niedermann-rapportens funn. Som nevnt ovenfor viser Niedermanns tretrinns-test her at 71 % av hele testgruppen og 73 % av hyppige sjokoladekjøpere knyttet Pantone 2144 C til Stratos/Nidar/Orkla⁶⁶. Resultatene kan utdypes noe:
 - o 81 % av testgruppen knyttet Pantone 2144 C til sjokolade. Tilknytningen ble oppfattet som langvarig - et flertall tidfestet den til mer enn 11 år⁶⁷,
 - o 72 % av hele testgruppen knyttet Pantone 2144 C til et bestemt selskap⁶⁸, og

⁶³ C-104/01 Libertel avsnitt 66-67 (JU s 509).

⁶⁴ Slik KFIR la vekt på i vedtak 21 mars 2024 avsnitt 30 (DS s 1144). Om blått dertil er en primærfarge slik vedtakets avsnitt 27 bygger på avhenger av hvilken fargemodell som velges og om denne bygger på additiv eller subtraktiv fargeblanding, jf dommens pkt 1.2 ovenfor.

⁶⁵ Slik HR-2017-2356-A Lilla avsnitt 67-71 om fargekodete astma- og KOLS-medisiner (JU s 227-29).

⁶⁶ Etter fradrag av kontrollgruppens feilprosent - DS s 84 og 86.

⁶⁷ (35 + 18 =) 53 %, jf tabell 3 på DS s 79. Flertallets størrelse øker fra 53% til 65 % om andelen beregnes av de 81 % som knyttet blåfargen til sjokolade, og ikke av hele testgruppen på 100 %.

⁶⁸ Tabell 4 på DS s 81. Andelen øker til 88,8 % om den beregnes av de 81 % som knyttet blåfargen til sjokolade, og ikke av hele testgruppen på 100 %.

- 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 innarbeidelsesvurderingen.

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.

Herunder bemerkes særskilt at tingretten ikke finner 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 vedkommendes særlige kjennetegn, slik KFIR holdt åpent⁷¹. Dels er det vanskelig å tillegge omsetningskretsen en særskilt bevissthet om at Pantone 2144 C "*bare*" signaliserer sjokoladens innpakning uten å samtidig signalisere sjokoladens kommersielle opphav når Nidar/Stratos har vært den langt største og dominerende tilbyder av porøs melkesjokolade i Norge i manns minne, den eneste tilbyder av betydning unntatt årene 2012-17, samtidig som Stratos' identitet som "*den blå melkesjokoladen*" har blitt bredt fremhevet i årlig markedsføring siden 1975⁷².

Tingrettens vurdering her endres ikke av at Stratos siden 2019 også har brukt Pantone 2144 C som bakgrunnsfarge sammen med kontrastfargede "*kuflekker*", tydelig smaksangivelse med bokstaver og tilpasset avbildet sjokoladebit for smaksvarianter av Stratos som Salty Caramel, Brownie Heaven, Cookies & Cream, Creamy Hazel og Creamy Raspberry Dreams. Slik bruk har vært av nyere dato, begrenset og peker i alle tilfelle tilbake på samme kommersielle opprinnelse for porøs melkesjokolade uavhengig av smakstilsetning⁷³.

⁶⁹ Tabell 5 på DS s 83. Andelen øker til 80 % den beregnes av de 81 % som knyttet blåfargen til sjokolade, og ikke av hele testgruppen på 100 %.

⁷⁰ KFIRs vedtak 21 mars 2024 avsnitt 34 (DS s 1145).

⁷¹ I Vedtak 21 mars 2024 avsnitt 35 (DS s 1146).

⁷² Jf dommens pkt 1.2 ovenfor.

⁷³ Henholdsvis DS s 708, s 731-33, s 772, s 784, s 786 og s 913.

For fullstendighetens skyld nevnes også, at Pantone 2144 C ikke har vært Stratos' eneste emballasjefarge i innarbeidelsestiden: Stratos Dobbel med hvit kjerne i 2010 og Stratos Litago i 2017 hadde hvit emballasjefarge, Stratos nøtter fra 2015 hadde rød emballasjefarge, og Stratos Krønsj fra 2015 hadde gul emballasjefarge med striper i rødt, blått, hvitt og gult⁷⁴. Ingen av disse emballasjefarger påstås innarbeidet.

Nidars andre sjokolademarker, som Crispo, Smash!, Smørbukk, Melkesjokolade og Troika bruker helt andre emballasjefarger enn Pantone 2144 C.

Dels ser tingretten etter hovedforhandlingen helt bort fra muligheten for at Pantone 2144 C kan ha degenerert fra å angi kommersielt opphav til å bli en alminnelig generisk betegnelse for all porøs melkesjokolade etter varemerkeloven § 36 a – til tross for Stratos' langvarig dominerende markedsposisjon for slik sjokolade. Som nevnt knyttet bare en promille av testgruppens medlemmer fargen til enten luft, himmel eller porøs melkesjokolade uten å samtidig knytte den til Stratos/Nidar eller "*den blå kua*"⁷⁵. Degenerering er heller ikke anført i saken;

- at selv om særlig SpellCheck-rapportene, men også i noen grad Romaniuk-utredningen både finnes innrettet mot å belyse andre spørsmål enn hvorvidt Pantone 2144 C "*er godt kjent som noens særlige kjennetegn*" for porøs melkesjokolade i hele Norge og dertil reiser enkelte metodiske problemstillinger, finnes ingen av utredningene å svekke bevisvekten av Niedermann-rapportens resultater. Særlig synes Mondelez' utredninger å underbygge at Pantone 2144 C er en karakteristisk og lett gjenkjennelig blånyanse: SpellChecks testpanel beskriver den som "*somewhat eye catching*". Romaniuk-utredningen scorer fargenyansen til 55 på gjenkjennelsesgrad og 94 (av 100) på egenart. Bare 2-3 % av Romaniuks respondenter knyttet Pantone 2144 C til andre enn Stratos;

og endelig

- at heller ikke innholdet i og kostnadene ved Stratos' markedsføring av Pantone 2144 C over tid er egnet til å trekke Niedermann-rapportens resultater i tvil. Tvert om finnes summen av Stratos' markeds-tiltak og -kostnader å underbygge troverdigheten av Niedermanns funn av at så mange som 71 % av hele testgruppen og 73 % av hyppige sjokoladekjøpere knytter Pantone 2144 C nettopp til Stratos/Nidar/Orkla når det gjelder sjokolade.

⁷⁴ Henholdsvis DS s 753, s 710, s 799 og s 801.

⁷⁵ Jf dommens pkt 1.3.1 petit ovenfor.

2 Markedsføringsloven § 25 om god forretningsskikk

2.1 Partenes anførsler

Orkla har i det vesentlige anført at dagens emballasje for Freia Boble griper inn i "*Stratos-blå*"s rettsbeskyttelse etter markedsføringsloven § 25, som forbyr "*handling som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom*". Vernet etter markedsføringsloven kommer i tillegg til og uavhengig av vernet etter varemerkeloven, som ikke hensyntar Mondelez' klanderverdige hensikt ved å utilbørlig kopiere "*Stratos-blå*" og derved uberettiget snylte på markedslederens innarbeidete og særpregete emballasje-farge. Heller ikke den medfølgende svekkelse av "*Stratos-blå*"s opparbeidete og velkjente distinktivitet som markør av porøs melkesjokolade fra Nidar/Stratos gjennom Mondelez' bruk av fargen som markør av generisk vareslag fanges opp av varemerkeloven. Mondelez' anførte begrunnelser for valget av "*Stratos-blå*" for retten mangler tidsnær forankring, og står ikke til troende – også fordi ingen av Mondelez-konsernets porøse sjokolader utenfor Norge bruker "*Stratos-blå*" slik Boble gjør. Forskning viser at kunders valg i kjøps situasjonen påvirkes først og mest av produktenes farge, deretter av henholdsvis produktform, figurmerker, oppfatninger av produktenes smak og kvalitet, og til sist produktnavn. Det urettmessige resultat er at Mondelez gjennom Boble har oppnådd "*tidenes mest vellykkede lansering for Freia*"⁷⁶.

Markedsføringsloven § 25 verner lojal og sunn konkurranse, mens § 30 gjelder rene etterligninger. Saken her hører under § 25 som følge av kombinasjonen av

- Snylteeffekten,
- Utvanningseffekten av at langvarig innarbeidet "*Stratosblå*" søkes degenerert til artsbetegnelse,
- Det uriktig etterlatte inntrykk av kommersiell forbindelse mellom Nidar/Stratos og Freia Boble ("*cobranding*"), og
- Mondelez' forsett om å legge seg tett opp mot markedslederen i strid med variasjonsplikten.

Mondelez har i det vesentlige anført at Mondelez heller ikke har brutt god forretningsskikk. Flere av Orklas anførsler er eller kunne vært behandlet under varemerkeloven uten å føre frem, og markedsføringslovens generalklausul gir ikke et annet eller større vern enn spesiallovgivningen, som her både omfatter varemerkeloven og markedsføringsloven ikke anførte § 30 om etterlikning. Tilleggs momenter utover ren etterlikning som tidligere samarbeid eller bevisst/systematisk/særlig nærgående mangler, og terskelen for tilleggsvern utover spesiallovgivningen er høy. Orklas forsøk på å registrere Pantone 2144 C er nylig avslått både av Patentstyret og KFIR. Mondelez har med hjelp av ekstern profesjonell bistand utviklet et design for Boble som ivaretar Melkesjokolades velkjente uttrykk, er tro overfor Freias øvrige portefølje, og som skiller

⁷⁶ Mondelez' pressemelding 9 november 2023 – DS s 219.

seg fra konkurrenter – designbyrået hadde varslet Mondelez om Bobles emballasje hadde kommet for nær Stratos.

2.2 Rettsregelen og dens anvendelse

Markedsføringsloven § 25 forbyr handlinger "*som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom.*" Bestemmelsen er en såkalt rettslig standard, ved at den skjønsmessige vurderingsnorm "*god forretningsskikk næringsdrivende imellom*" tar opp i seg oppfatninger, avveininger og kunnskap slik de måtte være til enhver tid i samfunnet eller på vedkommende livs- eller fag-område, uten å nødvendiggjøre lovendring i det enkelte tilfelle. Oppfatninger i næringslivet vil være et sentralt utgangspunkt ved anvendelsen av § 25, men ikke avgjørende, og domstolene må selv ta stilling til hva slags forretningsskikk som er "*god*". Også forbrukerhensyn kan vektlegges⁷⁷.

§ 25 er også en generalklausul som samspiller med de øvrige, mer konkrete rettsregler både i markedsføringsloven og i det industrielle rettsvern for øvrig – i tillegg til å ha selvstendig anvendelse utenfor de ulike spesialbestemmelers virkeområder. Samspillet kan beskrives som gjensidig, ved at enkeltreglens utforming og praktisering vil kunne gis betydning for terskelen etter § 25, samtidig som praksis etter § 25 også vil kunne påvirke spesialbestemmelsenes rettsstrids-grense.

Derved oppstår et spørsmål om i hvilken grad § 25 kan anvendes selvstendig for tilfeller som også faller inn under en spesialbestemmelse. Tingretten bygger på at dette må vurderes konkret: Domstolene bør være forsiktige med å anvende § 25 på forhold som faller inn under spesialbestemmelser uten at disses vilkår er oppfylt. Slik anvendelse vil særlig avhenge av om det foreligger elementer i saken som både faller utenfor spesialbestemmelsen, og i tillegg bør gis et vern som går ut over det som følger av spesialbestemmelsen av hensyn til sunn konkurranse⁷⁸.

Tingretten er enig med Orkla i at Mondelez' subjektive forhold ved utformingen av Freia Bobles emballasje (stikkordsmessig benevnt "*hensiktens betydning*" etter professor Knophs doktoravhandling av 1921) faller utenfor innarbeidelsesspørsmålet etter varemerkeloven, og tilsier at tingretten vurderer anvendelsen av markedsføringsloven § 25 i tillegg til varemerkeloven i saken her.

2.3 Utviklingen av Freia Bobles emballasje

Mondelez engasjerte det engelske designbyrå BulletProof til å bistå ved emballasjeutformingen. BulletProof har hatt en rekke oppdrag for Freia siden 2013 og kjente derfor designarkitekturen for Freias øvrige storplater godt fra før.

⁷⁷ Jf oppsummeringen i HR-2021-2479-A Bank Norwegian avsnitt 70-74 med videre henvisninger (JU s 245-46).

⁷⁸ Jf oppsummeringen i HR-2021-2479-A Bank Norwegian avsnitt 75-81) med videre henvisninger (JU s 246-47) og HR-2021-2480-A Stortorvet Gjestgiveri avsnitt 59 (JU s 260).

Det er på det rene at Stratos' dominerende posisjon i det norske marked for porøs melkesjokolade og utformingen av Stratos' emballasje inkludert dennes fargebruk var vel kjent for alle som tok del i Mondelez' utviklingsarbeide.

2.3.1 Mondelez' Design Brief 16 november 2022⁷⁹

Utformingsarbeidet ble påbegynt gjennom Mondelez' "Design Brief" ("Resymèet"), som beskrev markedsplassen og markedet både visuelt⁸⁰, kommersielt⁸¹, og demografisk⁸². Nidar ble særskilt identifisert som eneste nøkkelkonkurrent i det generelle storplatemarked, og som enetilbyder med sterk innovasjon i markedet for porøs sjokolade⁸³.

Resymèet beskrev utviklingsoppgaven som å utforme Bobles nye emballasje slik

- at Boble skilte seg ut i butikkhyllene fra andre storplater, samtidig som sjokoladebitenes nye form, porøshet og boblekarakter ble fremhevet;
- at Bobles smak og spiseopplevelse (ren Freia Melkesjokolade bare tilsatt luft) ble identifisert innenfor rammen av Freias øvrige designarkitektur; samtidig som
- at Freia etablerte og sikret seg en plass innenfor segmentet porøs melkesjokolade der Stratos foreløpig var eneste tilbyder⁸⁴.

Resymèet anga emballasjens sveisekant og bakside; bruk av sterke kontrastfarger og produktillustrasjon på forsidenes øvre høyre side; og bruk av NYHET-merker som de design-elementer Freia vanligvis varierer. Samtidig ble det åpnet for å tillate større avvik fra etablert design-arkitektur inkludert overdimensjonering av enkelt-elementer⁸⁵.

2.3.2 BulletProofs strategi- og konseptdokument 14 desember 2022⁸⁶

I sitt innledende strategi- og konsept-dokument identifiserte BulletProof sveisekantens og himmelavbildningens farge, samt produktillustrasjonen på forsidenes høyre side som designelementer som kunne differensiere og forsterke Bobles særpreg⁸⁷. Dokumentet sa seg "informert og inspirert av kategorikoder", og fremhevet at Stratos som hovedkonkurrent hadde "satt standarden for utbud av porøs sjokolade" slik at "blått hadde blitt indikativt for 'bobler'". Samtidig sa dokumentet også, at "porøs sjokolade ikke hadde noen definerende farge med unntak for Stratos"⁸⁸.

⁷⁹ DS s 904-24.

⁸⁰ Gjennom fotografier av ulike norske butikkhyller for storplater – DS s 905-08.

⁸¹ Åtte av de 10 mest solgte storplater inkludert de tre mest solgte eies av Freia. Stratos var fjerde og Stratos Salty Caramel sjetten mest solgte storplate - DS s 910.

⁸² DS s 914.

⁸³ Engelsk "aerated" - DS s 912-13.

⁸⁴ DS s 917.

⁸⁵ DS s 916 og 918-19.

⁸⁶ DS s 941-76.

⁸⁷ DS s 951.

⁸⁸ Rettens oversettelse av henholdsvis "informed and inspired by category codes...", "Our key competitor has set the standard for aerated offerings – Blue has become indicative of 'bubbles'"; og "Beyond Stratos, aerated offerings have no defining colour", jf DS s 952-54. BulletProof fant tvert om at også porøs sjokolade ofte adopterte hovedvaremerkets (engelsk "Masterbrand") farger, men slik at fargevariasjon kunne markere smakstilsetninger. Det er lagt frem bilder av emballasje for porøs sjokolade som både har helt andre farger

På dette grunnlag presenterte BulletProof tre fargeideer for sveisekant- og himmel for Mondelez:

- Blå som "en utfordring av vår hovedkonkurrent", illustrert med fargeprøve av Stratos' blånyanse og avbildning av både Stratos, Stratos Salty Caramel og Stratos Cookies & Cream;
- Brun som "en universell sjokoladefarge som bibringer smak og kvalitet"; og
- En serie sterke, overraskende og "unge" farger eller fargekombinasjoner som "feirer vår livlige personlighet"⁸⁹.



IDEA 01



IDEA 02



IDEA 03

I epost 19 desember 2022 meddelte Mondelez blant annet at de foretrakk blå med den begrunnelse at fargen allerede var etablert for porøs sjokolade og reflekterte produktets luftinnhold, samtidig som man definitivt ikke ønsket å bruke samme blåsjattering som Stratos⁹⁰. Dagen etter bekreftet BulletProof at man i neste runde ville utforske ulike farger som ville få emballasjen til å stå frem i butikkhyllene, inkludert "et blått alternativ, men ikke for likt Stratos' blå"⁹¹.

enn blå, og eksempler der ulike blånyanser inngår eller dominerer, jf henholdsvis DS s 1153-61 og DS s 1069-79. Det er ikke anført at noen av disse eksemplene har nevneverdig omsetning i Norge.

⁸⁹ Rettens oversettelse av henholdsvis "**Blue** Challenging our key competitor"; "**Brown** A universal chocolate colour, conveying taste and quality"; og "**A range of surprising colours** Bright, bold and youthful colours/combinations that celebrate our lively personality", jf DS s 958.

⁹⁰ Rettens oversettelse av "We would prefer to use blue as it is already an established colour in the segment and reflects the air in the product. We definitely do not want to use the same shade of blue as Stratos. We understand the reasons why you recommend brown, but we have tried to make it work earlier and it becomes too bland with our yellow colour and does not pop enough in store.", jf DS s 980.

⁹¹ Rettens oversettelse av "we will look at different colors we could bring into this design that will help make the design stand out on the shelf. This will include a blue option (but not too similar to Stratos blue)." – DS s 977.

2.3.3 BulletProofs etterfølgende emballasjealternativer

BulletProof la frem sin andre presentasjon 9 januar, etterfulgt av presentasjoner 2 og 14 februar samt 7 mars 2023⁹². Presentasjonen 9 januar viste fire alternativer – alle i blått. Emballasje-alternativenes utforming utviklet seg slik gjennom BulletProofs presentasjoner:

Presentasjon 9 januar 2023 (DS s 575):



I intern e-post 11 januar 2023 rapporterte Brand Manager Stangnes at man ønsket å innhente BulletProofs råd om "*himmelen kunne gjøres mer blå – hvor mye gul himmel burde bevares rundt Freia-skjoldet*"⁹³.

Mondelez involverte også reklamebyrået Try i utviklingsarbeidet. Try mottok BulletProofs presentasjon av 9 januar to dager etter, kommenterte flere av designelementene og foreslo også egne elementer. Try kommenterte valget av blå farge slik: "*Bruk av blå farge er veldig godt tenkt! (ref assosiasjonen til Stratos)*".⁹⁴

Fra Mondelez-tilbakemelding til Bulletproof 13 januar gjengis:

"... *Option 3 felt too disruptive and managed to give too strong Stratos associations — something about the bubble's texture reminded us of the Stratos cow's fur (haha). So we want to avoid that texture to avoid building those associations.*

...

We believe it will be crucial to convey that this product is more than a line extension for the tablets range. It is a new eat state and has an important position to take in the Norwegian aerated segment where Stratos is playing alone.

...

3. Stratos is the only player in the market and we need to show that we are in the aerated space through

- *Bubbles*

⁹² Henholdsvis DS s 548-78, s 579-613, s 614-29 og s 630-49. Datoangivelsen i fremlagt hjelpedokument "*Boble step by step*" (DS s 650) er således ikke korrekt.

⁹³ Retten oversettelse av "*However we want the agency to work and advise on the following: ... make sky more blue; How much yellow we should keep in the sky around the Freia logo?*" (DS s 1031). Mottaker Charles-Henri Casas svar er ikke fremlagt, men deler er gjengitt i Stangnes' epost av 12 januar til reklamebyrået Try (DS s 1029). Try hadde en konseptuell rådgiverrolle for Mondelez

⁹⁴ Epost av 13 januar 2023 – DS s 1025.

- Texture of the bubbles in design and in product picture
- Blue color⁹⁵".

Presentasjon 2 februar 2023 (DS s 611):



Trys kommentarer 9 februar 2023 til BulletProofs forslag omhandlet ikke valgt blånyanse⁹⁶, og Mondelez sa seg "virkelig fornøyd med det endelige designet" 20 februar⁹⁷.

Presentasjon 14 februar 2023 (DS s 621):



Presentasjon 7 mars 2023 (DS s 638):



Mondelez bekreftet endelig godkjenning av emballasjeutformingen i epost 13 mars 2023⁹⁸.

Alle BulletProofs fire presentasjoner inneholdt en visuell sammenholdelse av de aktuelle emballasjealternativer for Boble med både Freias øvrige gule storplater og samtidig også

⁹⁵ Epost av 13 januar 2023 – DS s 984-85.

⁹⁶ DS s 1033-44.

⁹⁷ Mondelez' epost til BulletProof 20 februar 2023. Rettens oversettelse av "We are really happy with the final design" – DS s 1004-05.

⁹⁸ Epost 13 mars 2023 – DS s 1013. Såvidt tingretten kan se samsvarer denne med dagens emballasje.

med Stratos og Stratos Salty Caramel⁹⁹. Til tross for at Mondelez innledningsvis ga uttrykk for at man definitivt ikke ønsket å bruke samme blåsjattering som Stratos, kan ikke tingretten se at forskjellen mellom Stratos' blå og fargenyansen man overveide for Boble ble kommentert eller vurdert i noen av de fremlagte e-poster fra utviklingsarbeidet, med unntak for Trys positive anerkjennelse av "assosiasjonen til Stratos"¹⁰⁰, og at Mondelez 13 januar syntes daværende alternativ 3 ga for sterke assosiasjoner til Stratos og teksten i Stratos-kuas pels "(haha)". Samtidig viser epostene sammenholdt med BulletProofs presentasjoner et svært høyt bevissthetsnivå omkring både de enkelte designelementers utforming, plassering, størrelse og også farge. Intet i Mondelez' utviklingsarbeid fremstår som tilfeldig eller vilkårlig.

2.3.4 Stratos Pantone 2144 C og Freia Bobles blånyanse

24 mai 2023 spurte Mondelez om hvilken Pantone-farge BulletProof hadde brukt som Freia Bobles blånyanse. Svaret samme dag var at BulletProof ikke hadde Pantone-farger tilgjengelige på grunn av begrenset tilgang til trykkfarger. I stedet hadde BulletProof benyttet en CMYK farge bestående av 100 Cyan og 60 Magenta¹⁰¹. Nærmeste Pantone-farge ville etter designbyråets mening være Pantone 2145 C.



Dette er så vidt skjønnes den numerisk nærmest tilstøtende fargenyanse til Stratos' Pantone 2144 C innenfor Pantones fargenomenklatur¹⁰². Verken den visuelle eller numeriske nærhet sees vurdert av Bulletproof eller Mondelez - tross utgangspunktet om å ikke bruke en blå som var "for lik" Stratos' blånyanse.

Det er imidlertid ikke opplyst om Mondelez kjente pantonekoden for Stratos emballasje før man mottok Orklas prosessvarsel 25 august 2023¹⁰³.

2.4 Tingrettens konkrete vurdering

Tingretten finner at den av Mondelez brukte blånyanse på emballasjen for den porøse melkesjokolade Freia Boble er brukt i strid med god forretningskikk næringsdrivende imellom, jf markedsføringsloven § 25.

⁹⁹ Jf henholdsvis DS s 575, s 611, s 624 og s 643.

¹⁰⁰ Epost 13 januar 2023 – DS s 1025.

¹⁰¹ Cyan har bølgelengde 500-520 nm, og kan beskrives som en grønn-blå farge som i RGB-fargemodellen vil være komplementærfarge til rød, og som oppnås om man blander like mengder grønn og blå. Magenta mangler bølgelengde, men kan beskrives som en rød/rosa farge som i RGB-fargemodellen vil være komplementærfarge til grønn, og som oppnås om man blander like mengder rødt og blått. I CMYK-fargemodellen er både cyan og magenta primærfarger, jf [Cyan – Wikipedia](#) og [Magenta - Wikipedia](#).

¹⁰² E-poster av 24 mai 2023 - DS s 1023-24. Fargenyansene er lastet ned fra <https://www.pantone.com/color-explorer>.

¹⁰³ DS s 16.

Ved vurderingen har tingretten tatt utgangspunkt i at emballasjefarge for nærings- og nytelsesmidler er et sentralt – kanskje dominerende - navigasjonselement for forbrukere som i en iblant både travel og overveldende handlesituasjon skal finne frem til ønsket produktkategori, og innenfor kategorien velge seg et foretrukket enkeltprodukt fra selvbetjeningshyllenes produktvrimmel¹⁰⁴. Tingretten finner sannsynliggjort at forbrukere ved navigasjon og utvelgelse oftest prioriterer farge, form og innpakning foran varemerkenavn; at farge er den enkeltfaktor av disse som lettest fanger kundens oppmerksomhet først; og at farger etter omstendighetene både kan signalisere produktkategori, generelle produktgenskaper eller -verdier, samt kommersiell opprinnelse¹⁰⁵. Foruten forankring i forskningslitteratur fremlagt av begge sakens parter er slik innsikt bekreftet for retten både av vitnene professor Romaniuk, Stewart fra BulletProof, Tumyr fra Orkla og Slotte fra Mondelez, og den legges til grunn som uomtvistet.

God forretningskikk forplikter næringsdrivende til - blant annet – å holde nødvendig avstand og ikke legge seg for nær en konkurrent innenfor de variasjonsmuligheter som foreligger – den såkalte variasjonsplikten¹⁰⁶. Variasjonsplikten rekker forbi de rene kopieringstilfeller, og forsterkes blant annet der markedet bare har en eller få tilbydere, konkurrenten er sterkt innarbeidet, og/eller de aktuelle særtrekk er iøynefallende eller unike.

Tingretten finner at Mondelez brøt variasjonsplikten overfor Stratos ved utformingen av dagens emballasje for Freia Boble. Ved vurderingen legger tingretten særlig vekt på

- at Stratos har vært ene-tilbyder av porøs melkesjokolade i Norge i manns minne, med unntak for årene 2012-17 der Freias Melkesjokolade Boble oppnådde en årlig markedsandel som steg fra 0 via 23 til 34 og 36 % før den falt via 12 og 5 til 0 % i

¹⁰⁴ Jf blant annet Major, Tanaka og Romaniuk: *The competitive battleground of colours, logos and taglines in brand identity*, i Design for Business: Volume 2, Intellect Books Ltd, 2014 (DS s 1307-23); Khullar m fl: *The Psychology of Lookalikes: How consumers are influenced by packaging in a supermarket environment. A review of the literature*, i Influence at Work (UK) Ltd. (DS s 1175-1226); begge med omfattende videre henvisninger.

¹⁰⁵ Eksempelvis refererer Major, Tanaka og Romaniuk en oppsiktsvekkende undersøkelse der 600 kvinner ble vist en boks i den turkise fargenyanse "Tiffany Blue" uten påskrift eller logo, hvorefter respondentenes puls i gjennomsnitt økte 20 % (DS s 1312, jf M Lindstrom: *Buyology: Truth and Lies about Why we Buy*, New York, Doubleday 2008). Tiffany Blue ble så vidt vites varemerkeregistrert i 1998, og tildelt særskilt Pantonekode i 2001 (Pantone 1837 Blue). Som "*fun fact*" nevnes at sifrene 1837 referer til Tiffanys stiftelsesår 1837 uavhengig av strukturen i Pantones øvrige fargenomenklatur, og at Pantone 1837 Blue - i motsetning til alle andre Pantone-farger - verken kan kjøpes eller produseres av andre enn Tiffany selv, jf [Tiffany Blue - Tiffany](#).

¹⁰⁶ Variasjonspliktens eksistens og innhold fremgår blant annet av Rt 1998 s 1315 Norsk Iskrem (s 1323: "*unødvendig har lagt seg nær opp til en betegnelse, emballasje eller annet som konkurrenten benytter*" – JU s 131); Rt 2010 s 110 Dale/Leatherman (s 116), LB-2010-11831 Jøtul (JU s 293-307), NKU-2010-20 OMO (JU s 1459-63), NKU-2010-13 Dream Please (JU s 1448-53); og i juridisk teori blant annet Lunde mfl: *Markedsføringsloven med kommentar*, 2019, s 186-87/405 (JU s 1826-27).

2017, da produktet ble trukket. Samtidig har Stratos benyttet en blånyanse nær eller lik Pantone 2144 C siden 1985 både på emballasjen på sin porøse melkesjokolade og konsekvent i omfattende markedsføring gjennom et stort antall kanaler der Stratos identitet som "*Den blå melkesjokoladen*" har blitt fremhevet. Selv om Pantone 2144 C likevel ikke skulle ha oppnådd innarbeidelsesvern etter varemerkeloven slik denne tingrett har lagt til grunn, var Stratos' bruk av Pantone 2144 C både iøynefallende og langvarig innarbeidet i markedet for porøs melkesjokolade. Innarbeidelsen var smertelig godt kjent for Mondelez: Resymøet identifiserer Nidar som Freias eneste nøkkelkonkurrent for storplater, og Stratos som eneste aktør i markedet for porøs melkesjokolade i Norge¹⁰⁷;

- at formålet med utviklingen av Freia Bobles emballasje var å oppnå og sikre Freia en posisjon i det særskilte marked for porøs sjokolade der Stratos var enerådende¹⁰⁸; at Boble var "*a big bet for us next year and it is very important that it stands out*" fra Freias øvrige storplater¹⁰⁹; og at Mondelez av den grunn ønsket å bruke det blå alternativ "*siden fargen allerede var etablert*" for produktsegmentet porøs melkesjokolade¹¹⁰. Etter tingrettens syn var imidlertid det siste bare en halv sannhet, siden "*Stratos-blått*" på dette tidspunkt var vel etablert for Stratos' porøse melkesjokolade, men ikke for porøs melkesjokolade i sin alminnelighet. BulletProofs strategi- og konseptdokument finnes å både bekrefte og underbygge tingrettens vurdering på dette punkt, ved å lære at "*porøs sjokolade ikke hadde noen definerende farge med unntak for Stratos*"¹¹¹. Tingretten er etter hovedforhandlingen, blant annet gjennom Niedermann-rapportens resultater, ikke i tvil om at porøs melkesjokolade manglet definerende eller indiserende kategorifarge i Norge.

Tingretten kan derfor ikke se dette annerledes, enn at Mondelez bevisst valgte en blåfarge for Freia Boble som lå svært nær Stratos' blånyanse, nettopp i den hensikt å utnytte at omsetningskretsen allerede var lært opp til å assosiere denne fargenyansen med markedsledende Stratos' porøse melkesjokolade. Trys kommentar av valget av blåfarge 11 januar 2023 om at "*Bruk av blå farge er veldig godt tenkt! (ref assosiasjonen til Stratos)*" finnes å bekrefte omsetningskretsens påregnelige assosiasjoner utløst av Mondelez' fargevalg. Det samme gjør Mondelez' epost til BulletProof 13 januar om viktigheten av at Freia erobret en viktig plass i den norske segment for porøs sjokolade der Stratos var enerådende – blant annet gjennom bruk av blå farge¹¹². Endelig trekker også Freia Bobles etterfølgende salgsutvikling som Freias mest vellykkede produkt lansering noen gang i samme retning. Tingretten kommer

¹⁰⁷ DS s 912-13.

¹⁰⁸ DS s 917.

¹⁰⁹ Mondelez' epost 19 desember 2022 til BulletProof (DS s 978).

¹¹⁰ DS s 980.

¹¹¹ Rettens oversettelse av DS s 952-54.

¹¹² Rettens oversettelse av "*Stratos is the only player in the market and we need to show that we are in the aerated space through ... Blue color*" - DS s 984-85.

tilbake til salgsutviklingens sannsynlige årsaksfaktorer i dommens pkt 7.3 7.4 nedenfor.

Dette er det stikk motsatte av å overholde variasjonsplikten etter god forretningsskikk. Det har ingen selvstendig betydning for anvendelsen av markedsføringsloven at Mondelez ble bistått av eksterne design- og reklamebyråer i utviklingsarbeidet, slik Mondelez har anført. Det senker heller ikke kravene til god forretningsskikk og variasjonsplikt at Mondelez samtidig var den klart dominerende tilbyder på det større marked for ikke-porøse sjokoladeplater i Norge med åtte av de ti mest solgte merkene herunder de tre mest solgte enkeltmerker – heller tvert om;

- at både BulletProofs uttalelse om at Stratos hadde "*satt standarden for utbud av porøs sjokolade*" slik at "*blått hadde blitt indikativt for 'bobler'*"¹¹³, og Mondelez synspunkt om at "*ingen har enerett til en blåfarge*" fremført både i egen pressemelding¹¹⁴, under bevisførselen, og som påstandsgrunnlag for tingretten, mangler bevismessig grunnlag. Tvert om var Stratos' langvarige bruk av blånyansen Pantone 2144 C som dominerende tilbyder av porøs sjokolade som nevnt smertelig godt kjent for Mondelez etter markedsføringsloven. Retten finner ingen holdepunkter for at blåfargen skulle ha degenert etter varemerkeloven § 36 a, og et slikt påstandsgrunnlag er heller ikke anført;
- at bevisføringen heller ikke belyste på hvilken måte Mondelez og BulletProof eventuelt valgte å holde den avstand fra "*Stratos-blå*" man bebudet i epost 19-20 desember 2022¹¹⁵. Etter tingrettens syn ligger Pantone 2144 C og 2145 C så nær hverandre at målsetningen mest sannsynlig ble forlatt tidlig eller allerede innledningsvis i utviklingsarbeidet; og
- at Mondelez sto fritt til å velge en hvilken som helst annen farge enn "*Stratos-blå*" som emballasjefarge ved lanseringen av en ny, konkurrerende porøs melkesjokolade. Det i saken anførte ønske om å kommunisere luftbobler gjennom den valgte blånyansen kan ikke gjøre valget av Pantone 2145 C rettmessig under markedsføringsloven:
 - o dels gir verken Mondelez' Resymè eller BulletProofs strategi- og konseptdokument holdepunkter for noe opprinnelig ønske om å kommunisere luftbobler – tvert om ønsket man å ta markedsandeler fra Stratos,
 - o dels forklarte vitnet Stewart fra BulletProof at for ham lå fargene hvit eller lyseblått nærmere til å symbolisere luft. I samme retning trekker SellChecks Brand Asset Valuator-analyse av Freia Boble, gjennom anbefalingen om å bruke en lysere blåfarge slik at avbildningen av sjokoladebitene fremheves¹¹⁶, og

¹¹³ DS s 952-54.

¹¹⁴ DS s 1671.

¹¹⁵ DS s 980 og s 977.

¹¹⁶ Rettens oversettelse av "*using a lighter blue color to better showcase the chocolate chunks visual*" – DS s 671.

- dels forklarte markedsdirektør Slotte at lyseblått ikke var tilgjengelig for Boble, siden slik fargebruk kunne vanne ut kundekretsens assosiasjoner opparbeidet gjennom langvarig og konsekvent bruk av lyseblå for Firkløver og dennes smaksvarianter Hint av havsalt, Appelsin og havsalt, og Kaffe. Det er imidlertid uforenlig med god forretningsskikk næringsdrivende imellom å legge seg helt inntil segment-leders langvarig benyttede emballasjefarge fordi man ikke ønsker å svekke distinktiviteten til andre, egne merkevarer.

Tingretten finner at Mondelez gjennom å bruke Pantone 2145 C på en så vidt stor del av emballasjen til Freia Boble i strid med markedsføringsloven § 25 både har

- illojalt utnyttet Stratos' langvarige innsats og resultater gjennom å benytte Pantone 2144 C for å signalisere sin porøse melkesjokolade,
- utsatt Stratos' særegne farge for risiko for å degenerere fra å markere kommersiell opprinnelse til å bli en generell markør av produktkategorien porøs melkesjokolade i Norge¹¹⁷, og
- feilaktig gitt omsetningskretsen inntrykk av at Freia Boble er et kommersielt samarbeid mellom Freia og Nidar/Stratos, på samme måte som Freia Melkesjokolade Kvikk-Lunch og Daim indikerer kommersielt samarbeid mellom ulike Freia-merkevarer; og både Freia Melkesjokolade Oppfinnerserien Oreo med karamellsmak og Hennig Olsens sjokoladeis med Freia melkesjokolade indikerer kommersielt samarbeid mellom Freia Melkesjokolade og vedkommende foretak.

3 Griper Freia Bobles emballasje inn i Stratos innarbeidelsesvern etter varemerkeloven?

Varemerkeloven § 4 første ledd lyder:

"Varemerkeretten gir en enerett som innebærer at ingen uten samtykke fra innehaveren av varemerkeretten (merkehaveren) i forbindelse med varer eller tjenester i næringsvirksomhet kan bruke:

- a. tegn som er identisk med varemerket for slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for*
- b. tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller lignende slag, såfremt det er risiko for forveksling, for eksempel ved at bruken av tegnet kan gi inntrykk av at det finnes en forbindelse mellom tegnet og varemerket"*

Ved inngrepsvurderingen bygger tingretten på at det er full vareslagslikhet mellom Stratos og Freia Boble, samtidig som porøs melkesjokolade er en forholdsvis smal og spisset produktkategori som i Norge bare utbys av sakens to parter.

Videre bygger tingretten på, at eneretten etter § 4 første ledd for et registrert eller innarbeidet fargemerke "*gjelder prinsipielt fargen i seg selv, og gir derfor en svært*

¹¹⁷ I LB-2016-56897 JARLSBERG fant lagmannsretten at "Synnøve Finden ASs utnyttelse av benevnelsen 'jarsbergost-type' et inngrep i TINES varemerkerettigheter" for det innarbeidete og registrerte varemerket JARLSBERG – JU s 315.

omfattende enerett – den dekker bruk av fargen på selve varen, bruk på varens innpakning, bruk i reklame etc."¹¹⁸ Spørsmålet om direkte inngrep etter bestemmelsens bokstav a er således ikke om Freia Bobles gule og blå emballasje er identisk eller ei med Stratos' blå emballasje slik Mondelez har anført, men om Freia Bobles emballasje enten bruker den samme innarbeidede blåfarge som Stratos bruker (Pantone 2144 C), eller en blånyanse hvor fargeforskjellene er så små at de kan bli oversett av en gjennomsnittsforkbruker i handlesituasjonen¹¹⁹. Tingretten er enig med Orkla i, at veiledning for vurderingen av hvor store fargenyanser som kan tillates før inngrep foreligger også kan hentes i begrunnelsen for det økede friholdelsesbehov for fargemerker¹²⁰.

Pantone 2144 C og 2145 C er sammenstilt i dommens pkt 2.3.4 ovenfor, men gjentas her:



Tingretten er ikke i tvil om at fargeforskjellen mellom de to blånyansene er så liten at den regelmessig vil bli oversett av omsetningskretsen i innkjøpssituasjonen, og at Freia Boble med dagens emballasje gjør direkte inngrep i Stratos' innarbeidede enerett til å bruke Pantone 2144 C for porøs melkesjokolade i strid med varemerkeloven § 4 første ledd bokstav a.

Tingretten trenger ikke gå inn på partenes uenighet om hvor mange prosentpoeng av Freia Bobles emballasje som egentlig er dekket av blånyansen tilsvarende Pantone 2145 C. For fullstendighetens skyld nevner tingretten kort, at prosentandelen avhenger av om man vurderer den emballerte sjokoladeplates forside, bakside, kort- eller langside eller emballasjen brettet ut uten innhold i sin helhet; og at storplater etter bevisføringen oftest frembys i butikker stående eller liggende med forsiden frem i høye hyller, men ikke så rent sjelden også stablet i hoftelave "binger" der særlig platenes øvre langside og sveisekanter vil synes.

¹¹⁸ Hentet fra Lassen og Stenvik, Kjennetegnrett, 2011, s 116 (JU s 1591).

¹¹⁹ Jf C-291/00 Arthur et Felice avsnitt 50-54 og C-558/08 Portakabin avsnitt 47.

¹²⁰ Jf eksempelvis C-104/01 Libertel avsnitt 47 (JU s 504).

4 RETTSFØLGENE

Tingretten går så over til å vurdere hvilke rettsfølger Mondelez' varemerkeinnngrep og overtredelse av god forretningsskikk fører med seg.

Orkla har i det vesentlige anført at Freia Bobles bruk av "*Stratos-blå*" som sentralt og overdimensjonert blikkfang er rettsstridig merkebruk som på begge rettsgrunnlag begrunner både forbud mot videre bruk, tilbakekall av eksisterende produkter, og vederlag eller erstatning etter gunstigste alternativ. Tilbakekall er både rimelig og forholdsmessig – Mondelez har hatt god tid til å områ seg etter prosessvarslet i august 2023 før lansering, og emballasjens rettsstridige tilstedeværelse i markedet river fortløpende ned Stratos' opparbeidete opprinnelsesgaranti.

Pengekravets størrelse må ta i betraktning Mondelez' høye skyldgrad, at det foreligger forsett eller i alle fall grov uaktsomhet, og at lovendringene i 2013 hadde som formål å styrke rettighetshavers økonomiske stilling ved krenkelser. For de ulike utmålingsalternativer anføres

- For erstatnings-alternativet, at Orklas tapte dekningsbidrag for Stratos til og med uke 12/2024 er beregnet til ca 8,7 millioner, etter at Stratos' markedsandel innen sjokoladeplater falt i samme periode fra 11,4 % til 9,7 %¹²¹. Bobles urettmessige bruk av "*Stratos-blå*" anføres å ha vært tapets viktigste årsaksfaktor, selv om Bobles massive markedsføring og sentrale hylleplassering også antas å ha virket inn. Dersom tapet blir varig i 10 år, blir Orklas nominelt tapte dekningsbidrag ca 100 millioner kr, som neddiskontert med 7,5 % rente gir en nåtidsverdi på ca 48 millioner kr. I tillegg kreves skjønnsmessig erstatning for fremtidstapet som følge av svekket kjennetegnseffekt av Pantone 2144 C for porøs melkesjokolade;
- For vinningsfraleggesels-alternativet, at Mondelez verken har belyst egen bruttofortjeneste eller utgifter tross rettskraftig pålegg om bevisfremleggelse. Faktisk salg av Freia Boble til og med uke 8/2024 utgjør 2 756 346 plater¹²². Fremskrevet salg for mars, april og mai utgjør ca 970 000 plater – totalt ca 3 726 000 plater. Faktisk salgspris ut av butikk i 2023 utgjør ca 33 kr/plate¹²³. Mondelez har tross rettens pålegg verken opplyst egen salgsverdi eller fortjenestemargin, men antatt salgsverdi 20 kr/plate gir samlet omsetning på knappe 75 millioner kr. Mondelez' faktisk oppnådde fortjenestemargin i Europa i 2023 var 17,7 %¹²⁴, som gir ca 13,25 millioner kr fortjeneste. Norge var neppe et lavprofittmarked - 20 % fortjenestemargin tilsier ca 15 millioner kr i vinning. I tillegg kommer urettmessig fremtidsfortjeneste grunnet "*vellykket*" markedsintroduksjon ved hjelp av "*Stratos-blå*". Den skattetilpassede

¹²¹ Sammenlignet med samme omsetningsuker året før - DS s 1591.

¹²² DS s 1382.

¹²³ Kilde Nielsen Norge - DS s 1387.

¹²⁴ Dok 65 bilag 1: Mondelez Q4 2023 Results av 30 januar 2024 s 39.

konsernavtalt fortjenestemargin Mondelez' distribusjonsselskap tilordnes er helt uten betydning for hvilken samlet uberettiget vinning inngrepet her har medført; og

- For lisensavgifts-alternativet, at markedsleder Stratos aldri ville tillate sin større konkurrent i det samlede sjokolademarked eller noen annen konkurrent å introdusere seg i nisjemarkedet for porøs melkesjokolade ved hjelp av Stratos' innarbeidete varemerke – noe etablert lisensavgiftsnivå finnes ikke, og kan vanskelig tenkes. Uten bransjestandard for lisensavgiftens størrelse for slik bruk må skjønn anvendes. "*Stratos-blå*" har gitt Boble økt oppmerksomhet og mangedoblet salg sammenlignet med Freias tidligere porøse sjokolader. I Gule sider-dommen avsnitt 73 brukte Høyesterett 5 % lisensavgift, men Mondelez har handlet forsettlig, og med omsetning til og med mai 2024 på ca 75 millioner kr utgjør dobbel lisensavgift i så fall i størrelsesorden 7,5 – 9 millioner kr.

Mondelez har i det vesentlige anført at eventuelle sanksjoner må vurderes på grunnlag av det aktuelle rettsbrudd; den aktuelle skyldgrad og rettsbruddets kausale konsekvenser. Flere faktiske anførsler har gyldighet og gjøres gjeldende for flere sanksjonsalternativer. Særskilt fremheves

- For tilbakekall, at varemerkeloven § 59 annet ledd bare åpner for tilbakekall der dette er forholdsmessig og rimelig, mens markedsføringsloven mangler slike regler. Dersom domstolene i saken skulle tildele Orkla en enerett til "*Stratos-blå*" med tilbakevirkende kraft må Mondelez' rettsvillfarelse anses unnskyldelig - også Patentstyret og KFIR har bygget på at "*ingen eier en blåfarge*". Et eventuelt varemerkeinngrep er begrenset, lite alvorlig og uten fare for forveksling. Hensynet til forhandlere som uskyldige tredjemenn tilsier at disse i alle tilfeller gis en rimelig omstillingstid ved et eventuelt tilbakekall;
- For erstatningsalternativet, at Orkla ikke har lidt noe tap som står i årsakssammenheng med Bobles i hovedsak gule emballasje med innslag av både blå, rød og brun farge. Alle de ni mest solgte storplatene i Norge opplevde salgsnedgang da Boble ble lansert og ble nest mest solgte storplate i Norge i perioden fra uke 38/2023 til uke 8/2024, sammenlignet med salget i den forutgående 23 ukers periode. Over 20 % av Nidars påstått "*tapte salg*" er tidfestet før Boble ble butikklansert, og Orklas vitner vek tilbake fra å identifisere hvilken andel av salgsnedgangen som skyldtes Boble. I tillegg var Stratos' og Stratos Salty Caramels prosentuelle salgsnedgang mindre enn den samtidige salgsnedgang for hver av Freias øvrige storplater¹²⁵.

Freia Bobles salgssuksess skyldtes verken emballasjens bruk av Pantone 2145 C eller forveksling med Stratos i omsetningskretsen, men kombinasjonen av

- o å være en etterspurt relansering som også dro nytte av Freias generelle goodwill og markedsposisjon,

¹²⁵ DS s 1382.

- at Freias reklamebudsjett for sjokolade for 2023 ble økt med mer enn 50 millioner kr sammenlignet med året før, hvorav mesteparten av økningen ble brukt på Freia storplater og særlig på Freia Boble – samtidig som Orkla reduserte sitt reklamebudsjett for Stratos i Bobles lanseringsperiode september-november 2023¹²⁶;
 - gunstig hylleplassering og stor oppmerksomhet gjennom kampanjer, og
 - at Freia Boble nå ble priset markedsmessig riktig både i forhold til konkurrenten Stratos og i samsvar med Freias øvrige storplater slik at Boble kunne inkluderes i Freias generelle storplatekampanjer;
- For vinningsalternativet, at Mondelez heller ikke har hatt noen vinning som står i årsakssammenheng med blåfargen på deler av Bobles emballasje, jf de samme årsaksfaktorer til Freia Bobles gode salgsutvikling som er anført også under erstatningsalternativet ovenfor. Dersom domstolene gjennom saken skaper en ny enerett til blåfargen for Orkla/Nidar, vil eneretten ha en tilbakevirkende kraft som gjør Mondelez' rettsvillfarelse unnskyldelig.

I alle tilfeller er Mondelez' vinning begrenset til egen vinning, som maksimalt utgjør 1,5 % brutto salgsmargin. Varemerkelovens forarbeider klargjør at varemerkelovens medvirkeransvar kodifiserer tidligere rett uten å utvide en påstått hovedinngriperes ansvar til å også omfatte eventuelle andre medvirkeres vinning¹²⁷. Mondelez kan ikke holdes rettslig ansvarlig for andre selskapers eventuelle fortjeneste på verken materielt eller prosessuelt grunnlag; og

- For lisensavgiftsalternativet at Freia Bobles emballasje-arkitektur domineres av Freia-gul i samsvar med de øvrige storplaters designarkitektur, og at verdien av Pantone 2145 C som navigasjonsfarge innenfor Freia-arkitekturen blir null, eller i høyden helt symbolsk som en rimelighetsskranke. Et forbud ivaretar Orklas fremtidsinteresser tilstrekkelig. I tillegg må et eventuelt ansvar lempes, slik at urimelige resultater unngås.

Tingretten behandler de påståtte rettsfølger for seg:

5 Forbud

Markedsføringsloven § 25 inneholder i seg selv et forbud mot handlinger som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom, samtidig som varemerkeloven § 57 gir hjemmel for at noen som har gjort inngrep i en annens varemerkerett forbyes å gjenta handlingen ved dom.

¹²⁶ DS s 1389-91.

¹²⁷ Jf Prop 81 s 99 – JU s 92.

Mondelez har ikke hatt særskilte innvendinger mot at retten nedlegger forbud mot markedsføring og salg av Freia Boble-sjokolade med dagens emballasje, forutsatt at varemerkeinngrep eller overtredelse av markedsføringsloven § 25 finnes å foreligge. Tingretten tar Orklas påstand pkt 1 om forbud til følge.

6 Tilbakekall

Tingretten er enig med Mondelez i at markedsføringsloven ikke gir særskilt hjemmel for tilbakekall. Derimot åpner varemerkeloven § 59 for fastsettelse av ulikeartede tiltak for å hindre nye varemerkeinngrep - blant annet pålegg om at produkter skal tilbakekalles - i den utrekning retten finner det rimelig. Avgjørelsen av om tiltak skal pålegges og i så fall tiltakets utforming skal skje ut fra en forholdsmessighetsvurdering der rettighetshavers behov for forebyggende tiltak veies mot ulempene som påføres inngriper. Det skal blant annet tas hensyn til inngrepets alvorlighet, tiltakets virkninger og tredjeparts interesser. Det følger av lovforarbeidene at varemerkeloven § 59 om tiltak for å hindre inngrep er utformet på samme vis som patentloven § 59, og skal forstås på samme måte¹²⁸.

Tingretten finner at et pålegg om tilbakekall av Freia Boble i dagens varemerkeinngrepene emballasje både er rimelig og forholdsmessig, og tar også Orklas påstand pkt 2 til følge. Ved vurderingen har tingretten blant annet sett hen til

- at Mondelez enkelt kan gjennomføre pålegget ved å orientere sine kjøpere om at dagens emballasje for Freia Boble utgjør inngrep i Stratos' varemerkerett, og tilby tilbakelevering mot dekning av utlegg til innkjøp og retur. Normalt vil etterfølgende salgslodd som besitter produktene for videresalg se seg tjent med å levere produktene tilbake siden videresalg vil være et selvstendig varemerkeinngrep også på butikkens hånd, samtidig som dagligvarehandlene er vel kjent med hvordan tilbakekall av varepartier bør gjennomføres. Derved gjennomføres tiltaket på Mondelez' og ikke kjøpernes regning i samsvar med hovedregelen i varemerkeloven § 59 tredje ledd siste punktum. Det sjokoladekjøpende publikum finnes godt ivaretatt ved at både alle Freias øvrige storplater og Stratos porøse melkesjokolade vil være fortløpende tilgjengelig i handelen. Ressurshensyn ivaretas ved at tilbakekallet bare omfatter emballasjen, slik at Mondelez både kan pakke eller smelte om den tilbakekalte sjokoladen; og
- at Mondelez valgte å lansere Freia Boble i dagens emballasje i butikk 18 september 2023, etter å ha bli foreholdt i prosessvarsel at emballasjeutformingen var rettsstridig både etter markedsføringsloven og som inngrep i Orklas innarbeidete varemerkerett til Pantone 2144 C¹²⁹. Som nær altoverskyggende hovedregel må også Mondelez selv bære den rettslige og økonomiske risiko for egen virksomhets lovlighet – ikke minst når man bevisst legger seg så nær opp til rettsstridsgrensen som her, og tar feil. Dette

¹²⁸ Prop. 81 L (2012-2013) s 121, jf s 102.

¹²⁹ DS s 19.

gjelder særlig når den emballasje tingretten har funnet ulovlig ble omhyggelig utformet av Mondelez i den hensikt å erobre varige markedsandeler i spesialmarkedet for porøs melkesjokolade fra dettes daværende ene-tilbyder - ved å benytte designelementer hentet fra Stratos' emballasje som sine egne innenfor egen innarbeidet designarkitektur. Hensynet om å beskytte Stratos' opparbeidede opprinnelsesgaranti for "*Stratos-blå*" for porøs melkesjokolade krever at Freia Bobles emballasje ikke tillates noen forlenget tilstedeværelse i markedet.

For fullstendighets skyld nevnes også, at verken Patentstyret eller KFIR sees å ha lagt til grunn at "*ingen eier en blåfarge*". Tvert om bygget fagmyndighetene på, at også enkeltfarger unntaksvis kan slite seg til innarbeidelse som varemerke, men at Pantone 2144 C ikke oppfylte de høye krav til distinktivitet og innarbeidelse – for varefortegnelsen "*sjokolade*" i klasse 30. Saken her gjelder den langt smalere varegruppe "*porøs melkesjokolade*", som er akkurat det markedssegment Freia Boble retter seg mot. I tillegg utelukker kronologiske forhold at Patentstyrets eller KFIRs vurderinger kan ha virket motiverende inn på Mondelez' utforming av dagens Boble-emballasje og beslutning om å benytte den i markedet. Myndighetsvedtakene ble fattet henholdsvis 21 november 2023 og 21 mars 2024.

Noen særskilt oppfyllelsesfrist ble verken belyst eller forhandlet for tingretten, og fastsettes derfor ikke.

7 Pengekravet

7.1 Rettsreglene

Håndhevingsreglene i det industrielle rettsvern ble harmonisert og vesentlig styrket gjennom Prop. 81 L (2012-2013) ("*Prop 81*"), som ble vedtatt ved lov av 31 mai 2013 nr 25 og trådte i kraft 1 juli 2013. Formålet med lovendringene var å legge bedre til rette for kunnskapsbasert næringsvirksomhet, nyskaping og merkevarebygging i Norge.

Det tilsvarende EU- direktiv 2004/48 EF om håndheving av immaterialrettigheter er ikke innlemmet i EØS-avtalen, og derfor ikke gjeldende i Norge. Prop 81 opplyser å være utformet med sikte på å være minst like gunstig, og på flere punkter gunstigere, for rettighetshavere i Norge enn håndhevingsdirektivets minimumsregler¹³⁰.

Lovendringene i 2013 styrket rettighetshaveres rett til vederlag og erstatning ved inngrep i industrielle rettigheter gjennom rett til å velge det for seg gunstigste av fire alternative utmålingsgrunnlag: Rimelig lisensavgift, erstatning for påført skade, vederlag svarende til inngriperens oppnådde vinning, eller dobbel lisensavgift ved forsett eller grov uaktsomhet. Utmålingen skal skje på grunnlag av lovendringens sentrale hensyn, som er prevensjonshensynet og rettighetshavers behov for kompensasjon. Prop 81 fremholdt

¹³⁰ Prop. 81 L (2012-2013) s 5-6, jf s 13.

videre, at domstolene ikke fullt ut hadde utnyttet det spillerom de tidligere regler tross alt ga, slik at tilkjent vederlag og erstatning hadde vært "for beskjedne" i en del tilfeller¹³¹.

Samtidig ble utmålingsreglene i de ulike norske lover om industrielt rettsvern langt på vei harmonisert. Varemerkeloven § 58 første og andre ledd lyder:

"For forsettlig eller uaktsomt varemerkeinngrep skal inngriperen betale til rettighetshaveren:

a. vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for skade som følge av inngrepet som ikke ville oppstått ved lisensiering,

b. erstatning for skade som følge av inngrepet, eller

c. vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved inngrepet.

Vederlag og erstatning fastsettes etter det av grunnlagene i bokstav a til c som er gunstigst for rettighetshaveren.

Er det handlet forsettlig eller grovt uaktsomt, skal inngriperen, dersom rettighetshaveren krever det, i stedet for vederlag og erstatning fastsatt etter første ledd, betale vederlag svarende til det dobbelte av en rimelig lisensavgift for utnyttelsen."

Tilsvarende lyder markedsføringsloven § 48 b:

"For forsettlig eller uaktsom overtredelse av § 30 skal overtrederen betale til den forurettede:

a. vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for utnyttelsen, samt erstatning for skade som følge av overtredelsen som ikke ville oppstått ved lisensiering,

b. erstatning for skade som følge av overtredelsen, eller

c. vederlag svarende til vinningen som er oppnådd ved overtredelsen.

Vederlag og erstatning fastsettes etter det av grunnlagene i bokstav a til c som er gunstigst for den forurettede.

Første ledd gjelder tilsvarende ved medvirkning.

Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved overtredelse av §§ 25 og 26 som består i etterligging av annens produkt, kjennetegn, reklamemidler eller andre frembringelser."

Mondelez har ikke anført at bruken av Pantone 2145 C ikke skulle utgjøre en etterligging av Stratos' kjennetegn eller reklamemidler etter markedsføringsloven § 48 b tredje ledd. Tingretten legger til grunn at Orkla kan velge det for seg gunstigste utmålingsgrunnlag etter både varemerkeloven og markedsføringsloven, og at beløpets størrelse vil bli det samme etter begge lovverk – med unntak for at markedsføringsloven ikke hjemler dobbel lisensavgift ved forsett eller grov uaktsomhet.

7.2 Utmålingsalternativene og terskelen for konkret sannsynliggjøring

Orkla har anført alle de fire utmålingsalternativer og nedlagt påstand om erstatning eller vederlag "etter rettens skjønn", slik at tingretten må vurdere alle de anførte utmålingsgrunnlag i den grad det er nødvendig for å finne frem til det for rettighetshaver beste alternativ¹³². Under hovedforhandlingen antok Orkla at gunstigste utmålingsgrunnlag prinsipielt var erstatning for påført skade, subsidiært oppnådd vinning, og atter subsidiært

¹³¹ Jf HR-2022-2222-A Kystgjerdet avsnitt 46-47 med videre henvisning.

¹³² HR-2022-2222-A Kystgjerdet avsnitt 60 (JU s 270).

dobbel lisensavgift, men slik påstanden er utformet er retten verken bundet av Orklas antakelse eller beløpsmessige argumentasjon.

Det vil kunne oppstå bevisbedømmelses-utfordringer ved inngrep i det industrielle rettsvern etter alle utmålingsalternativer. I saken her forsterkes utfordringene av at Mondelez valgte å ikke "*fremlegge regnskapsdokumentasjon som viser total oppnådd brutto fortjeneste og eventuelle oppnådde besparelser for Freia Boble Melkesjokolade*", slik tingretten påla i kjennelse 27 mars 2024. Mondelez' anke ble forkastet ved lagmannsrettens kjennelse 12 april, og kjennelsen ble rettskraftig ved hovedforhandlingens oppstart. Tingretten finner at unnlåtelsen både kan og bør tillegges vekt ved bevisbedømmelsen.

Dersom prevensjonshensynet og rettighetshavers behov for kompensasjon skal realiseres i samsvar med anvisningene i Prop 81, kan ikke kravene til konkretisert sannsynliggjøring settes så høyt at ingen økonomisk sanksjon pålegges. Dilemmaet kan illustreres gjennom to høyesterettsdommer avsagt henholdsvis før og etter Prop 81:

Rt 1964 s 65 Glamox gjaldt krav om erstatning fra konkurrenter etter markedsføringsloven grunnet en næringsdrivendes uriktige reklamepåstand om at egen lysarmatur hadde særskilt høy refleksjonsevne, mens den i virkeligheten ikke var bedre enn konkurrentenes. Spørsmålet var hvilket tap konkurrentene derved var påført. Flertallet på fire dommere uttalte:

"Ansettelsen av tapenes størrelse er, som også lagmannsretten har pekt på, forbundet med meget store vanskeligheter. Eksakte bevis og eksakte beregninger vil i tilfelle som dette ikke kunne skaffes. Man blir henvist til et skjønn, og på et nokså løst grunnlag. Det forhold at erstatningsberegningen er vanskelig og forbundet med usikkerhet, kan imidlertid ikke føre til at erstatning nektes når det ansees godtgjort at tap foreligger."¹³³ Flertallet fant at den ulovlige reklame hadde vært en medvirkende faktor til konkurrentenes salgstop uten å være verken den eneste eller vesentligste faktor, og fastsatte et lavere erstatningsbeløp enn lagmannsretten – samtidig som de sluttet seg til lagmannsrettens premisser (!)

Mindretallet (justitiarius Wold) var enig i ansvarsgrunnlagets eksistens og den beløpsmessige usikkerhet, men trakk en annen konklusjon:

"Jeg nevner også den meget store usikkerhet som består for beregning av den eventuelle skades størrelse. I så måte er det betegnende at ankemotpartenes egen beregning av skadens størrelse viser kr. 517 322. For – som det heter – «å være på den sikre side» har de imidlertid begrenset sitt krav til kr. 300 000. I herredsretten ble ankemotpartene tilkjent i fellesskap kr. 60 000, og for lagmannsretten fikk de til sammen kr. 120 000. Her i Høyesterett er det flertall for et beløp som til sammen utgjør kr. 54 000. Etter min mening er ingen av disse beløp et riktigere uttrykk for erstatning enn et annet. Forholdet er at fastsettelsen av de enkelte erstatningsbeløp i denne sak nødvendigvis nærmest blir ren gjetning¹³⁴. Vi befinner oss i grunnen utenfor området for egentlig erstatning. De beløp som tilkjennes har mer karakter av en oppreisning eller av godtgjørelse for tort eller lignende. Å tilkjenne erstatning på dette grunnlag har vi imidlertid ikke hjemmel for. Erstatningsreglene vil i så fall komme i fare for å flyte helt ut."

¹³³ Tingrettens understrekning.

¹³⁴ Tingrettens understrekning.

Rt 2022-2222-A Kystgjerdet ¹³⁵gjaldt erstatningsutmåling etter avsluttet, ulovlig bruk av konkurrenters varemerker i overskriften for annonser på Google og Bing for egne produkter, og tilkjente vederlag på grunnlag av dobbelt lisensavgift utmålt som et engangsbeløp etter skjønn, til tross for

- at det ikke forelå noen økonomiske faktorer som ga et rimelig utgangspunkt for utregning av lisensavgiftens størrelse, samtidig som relevante eksempler og erfaringsmateriale manglet og frivillig lisensavtale fremsto som "*helt hypotetisk*" (avsnitt 103);
- at påført tap ikke var tilstrekkelig dokumentert til at det var mulig å utmåle et konkret erstatningsbeløp (avsnitt 87):
 - o Det lot seg ikke beregne hvor mange salg inngriper hadde oppnådd som følge av de ulovlige annonser (avsnitt 65-71),
 - o Rettighetshavernes omsetningsfall syntes forårsaket av den ulovlige annonsering "*i noen grad*", men andelen var "*svært vanskelig å bringe på det rene*" fordi inngriperes lovlige annonser var mye mer omfattende enn de ulovlige, samtidig som inngriper var en ny aktør som førte til økt konkurranse (avsnitt 72-80), og
 - o Dokumentasjon for størrelsen av tap som følge av markedsforstyrrelse og svekket omdømme manglet helt, selv om Prop 81 forutsatte "*ganske lempelige krav til dokumentasjon*" for slike taps eksistens og størrelse (avsnitt 81-87); og endelig
- at utmålingsalternativet oppnådd vinning reiste de samme bevisproblemer som påført tap (avsnitt 90).

Tingretten går så over til å vurdere de enkelte utmålingsalternativer i saken her:

7.3 Påført skade

Tingretten finner klar sannsynlighetsovervekt for at Mondelez' bruk av Pantone 2145 C på Freia Bobles emballasje har bidratt til å øke sjokoladens salg på en måte som har påført Orkla et økonomisk tap.

Derimot er det vanskelig å konkretisere tapets sannsynlige størrelse.

Etter bevisførselen bygger tingretten på at salgstallene for storplater erfaringsmessig svinger en god del både fra uke til uke, fra måned til måned og sesong til sesong, og fra kalenderår til kalenderår¹³⁶. Videre legger tingretten til grunn at salget av alle norske storplater falt etter at Freia Boble ble introdusert i uke 38/2023, og at salgsreduksjonen målt i prosent var større for Freias øvrige massive storplater enn for Nidars porøse alternativer¹³⁷. Noen entydig, direkte og proporsjonal årsakssammenheng mellom Freia Bobles salg og reduksjonen i Stratos' salg er da ikke sannsynliggjort. Dertil kommer, at deler av Freia Bobles salg må tilskrives lovlige årsaksfaktorer som massiv markedsføring, sentral hylleplassering, og konkurransedyktig pris. Samlet finner tingretten ikke tilstrekkelig bevismessig grunnlag for å sette Stratos' påførte skade lik salgsreduksjonen i

¹³⁵ JU s 262-76.

¹³⁶ Et tabellarisk uttrykk for de årlige svingninger i det totale salg av Stratos-produkter og av Stratos storplater i perioden 2000-2022 fremgår av DS s 330-31.

¹³⁷ Jf DS s 1382.

perioden uke 38/2023 - uke 12/2024 sammenholdt med salget i de samme omsetningsuker året før, slik Orkla har anført.

Tingretten finner det enn mindre sannsynliggjort at Stratos' beregnede salgsreduksjon i nevnte periode vil forbli uendret i alle de neste 10 år.

Oppsummert finner tingretten at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å utmåle erstatning for Orklas fortjenestetap.

7.4 Mondelez' oppnådde vinning

Dersom inngrepet bare knytter seg til en del av det omsatte produkt, klargjør Prop 81 at vinningsalternativet bare omfatter den økonomiske vinning som kan tilbakeføres til selve inngrepet. Samtidig åpner Prop 81 for å hensynta hele nettofortjenesten dersom den produktrelaterte inngrepet gjelder er avgjørende for at produktet kan omsettes med fortjeneste¹³⁸.

For saken her knytter både varemerkeinngrepet og bruddet på god forretningsskikk seg til produktets emballasje – ikke til sjokoladeproduktet som sådant. Tingretten finner imidlertid ikke grunnlag for å trekke ut noen andel av Mondelez' samlede fortjeneste på det grunnlag at (noe av) fortjenesten ikke stammer fra salg av emballasje, men av salg av sjokolade. I saken her kan ikke ulike andeler av den samlede fortjeneste tilordnes enten sjokolade eller emballasje: Ingen sluttbruker eller mellomliggende salgsledd betaler penger for emballasjen uten sjokoladen, samtidig som utbud og salg av porøse storplater uten emballasje er lite tenkelig.

Videre finner tingretten at Mondelez bevisst valgte å lansere Freia Boble ved hjelp av rettsstridig bruk av "Stratos-blå", jf forsettsvurderingen nedenfor. Det er da ikke grunnlag for å gjøre fradrag for den vinning Mondelez antas å ville ha kunnet oppnå om man i stedet hadde lansert en ny porøs melkesjokolade med lovlig fargebruk.

Det er Mondelez som bærer tvilsrisikoen for størrelsen av de kostnadsposter som bør trekkes fra for å finne netto fortjeneste ved inngrepet. Her er verken inntekts- eller utgiftsposter belyst fra Mondelez' side. Tingretten bemerker særskilt, at den i mangel på holdepunkter i annen retning legger til grunn at markedsføringsutgifter er en nåtidig utgift til fremtidig inntekts ervervelse som over tid vil gi positivt dekningsbidrag også etter en nåtidspåvurdering. Mondelez' betydelige "reklame-spend" ved og etter lanseringen av Freia Boble kommer derfor ikke til fradrag som en utgift ved vurderingen av Mondelez' oppnådde vinning.

¹³⁸ Jf Prop 81 s 98 (JU s 91).

Som nevnt under dommens pkt 7.3 ovenfor finner tingretten klar sannsynlighetsovervekt for at Mondelez' bruk av "Stratos-blå" på Freia Bobles emballasje har bidratt til å øke salget av sjokoladen inni emballasjen, og derigjennom Mondelez' vinning. Retten finner bedre holdepunkter for å anslå størrelsen av Mondelez' vinning enn av Orklas tap:

Også tingretten tar utgangspunkt i at Freia Bobles salg fra og med uke 38/2023 til og med uke 8/2024 utgjorde 2 756 346 plater¹³⁹. En fremskrivning på grunnlag av salget i januar og februar 2024 til å omfatte også mars, april og mai 2024 utgjør ytterligere ca 970 000 plater, eller et totalt salg på ca 3 726 000 plater fra butikk lansering frem til (omtrent) tingrettens dom.

Heller ikke Mondelez' salgspris er opplyst, samtidig som forbrukers faktiske gjennomsnittlige kjøpspris ut av butikk i 2023 er oppgitt til ca 33 kr/plate¹⁴⁰. Det er ikke forsøkt sannsynliggjort at Mondelez har høyere produksjonskostnader ved sin utenlands produksjon av Boble eller lavere salgspris til butikk/grossist, enn Stratos. Tingretten finner det da forsvarlig å ta utgangspunkt i en antatt salgsverdi på Mondelez' hånd på ca 20 kr/plate, hvilket tilsier at Freia Boble frem til i dag har oppnådd en samlet omsetning på ca 75 millioner kr.

Mondelez' kvartalsrapport for fjerde kvartal 2023 oppgir at konsernets faktisk oppnådde fortjenestemargin i Europa i 2023 var 17,7 %¹⁴¹. Denne gjennomsnittsfortjeneste sannsynliggjør at oppnådd fortjeneste utgjør ca 13,25 millioner kr. Imidlertid finner tingretten det mest sannsynlig at Norge ikke er et lavprofittmarked som reduserer den europeiske gjennomsnittsfortjeneste. Tingretten peker særlig på at Mondelez' hjemmesider opplyser at Mondelez' nordeuropeiske region, som består av Norge, Sverige, Danmark, Finland, Irland og Storbritannia med over 5 400 ansatte, "*er et kraftsenter innen Mondelez Europa som genererer ca 33 % av den europeiske regions netto utbytte, og oppbeholder en markedsandel på 37 %*"¹⁴². Som illustrasjon nevnes at en oppnådd fortjenestemargin i størrelsesorden 20 % på Freia Boble tilsier en vinning i størrelsesorden ca 15 millioner kr.

Tingretten finner at den fortjenestemargin Mondelez-konsernets norske distribusjonsselskap er tildelt gjennom skattetilpassede konserninterne avtaler som opplyses å oppfylle OECD-retningslinjene for fordeling av skattefundament i flernasjonale

¹³⁹ DS s 1382.

¹⁴⁰ Kilde Nielsen Norge - DS s 1387.

¹⁴¹ Dok 65 bilag 1: Mondelez Q4 2023 Results av 30 januar 2024 s 39. Til sammenligning oppgis oppnådd fortjenestemargin å ha vært 19,1 % i Nord-Amerika; 15,6% i AMEA (Asia Pacific, Middle East and Africa); og 12,3 % i Latin-Amerika.

¹⁴² Rettens understrekning og oversettelse av "*We are a powerhouse amongst Mondelēz International in Europe and generate around 33% of region net revenue. As well as this we hold a 37% market share in chocolate across NE, thanks to our iconic brands.*" jf [Northern Europe | Mondelēz International, Inc. \(mondelezinternational.com\)](https://www.mondelezinternational.com)

konsern på 1,5 %, er helt uten betydning for hvilken samlet uberettiget vinning inngrepet i saken har medført. Mondelez anførsel om at merkevarekonsernet har selskapsorganisert seg bort fra mesteparten av inngrepsansvaret etter varemerkeloven fører ikke frem for tingretten.

I tillegg kommer urettmessig fremtidsfortjeneste grunnet "*vellykket*" markedsintroduksjon ved hjelp av "*Stratos-blå*". I samsvar med resonnementet om at dagens markedsføringsutgifter vil gi positivt dekningsbidrag også etter en nåtidsbetraktning og derfor ikke er en fradragsberettiget utgift, finner tingretten det mest sannsynlig at markedsintroduksjonen av Freia Boble ved hjelp av "*Stratos-blå*" emballasje også har lagt grunnlag for en fremtidig merfortjeneste som både kan og bør tas i betraktning. Nåtidsværdien av den fremtidige merfortjeneste må anslås rent skjønnsmessig.

7.5 Dobbel lisensavgift

Tingretten finner at et markedsmessig eller bransjemessig grunnlag for fastsettelse av rimelig lisensavgift i saken mangler helt. Dette er verken uvanlig eller overraskende – i Kystgjerde-dommen avsnitt 92 karakteriserer Høyesterett det som "*helt hypotetisk at en varemerkeinnhaver vil gi lisens til en konkurrent for slik bruk – som jo er egnet til å skade varemerkeinnhaverens markedsposisjon.*"

Kystgjerde-dommen avsnitt 93-94 peker videre på, at Høyesterett både i Rt 2005 s 1601 Gule Sider, Rt 2012 s 1062 Tripp Trapp og HR-2018-110-A EnsiloX avsnitt 81 anvendte en lisensavgift på 5 % av inngriperers brutto inntekter fra salg av produkter med rettighetshavers merke som uttrykk for varemerkets verdi og varemerkekrenkelsens omfang¹⁴³. I EnsiloX-dommen avsnitt 81 begrunnes lisensavgiftens størrelse med at saken der "*bare*" gjaldt simpel uaktsomhet og at det ikke var "*grunnlag for å utmåle noe stort vederlag*".

Videre presiserer Kystgjerde-dommen at lisensavgiftssatsen må vurderes konkret, og at satsen vil være høyere for varemerker som er sterkt innarbeidet i omsetningskretsen. På dette punkt viste Høyesterett særlig til RG-2013-833 Norma der satsen ble satt til 17 % av brutto omsetning for et sterkt varemerke med høy markedsandel forbundet med kvalitet over lang tid¹⁴⁴. I danske Sø- og Handelsrettens dom av 4 mai 2006, som gjaldt import av piratkopier av produkter fra Louis Vuitton og som lagmannsretten viser til i Norma-dommen, ble lisensavgiften til sammenligning satt til 25 % av originalproduktene og ikke av piratproduktene verdi. En så høy lisensavgift finnes å være for høy også i saken her.

Tingretten finner imidlertid atskillig veiledning for saken her i Norma-dommens lisensavgiftsnivå på 17 %, i det også "*Stratos-blå*" finnes å være et sterkt varemerke med høy markedsandel forbundet med kvalitet over lang tid i det norske marked for porøs

¹⁴³ HR-2022-2222-A Kystgjerdet avsnitt 93-94 (JU s 273).

¹⁴⁴ LB-2012-24104.

melkesjokolade. 17 % lisensavgift av en omsetning frem til tingrettens dom på ca 75 millioner kr tilsier et vederlag i størrelsesorden 12,75 millioner kr.

Dette nødvendiggjør en vurdering av Mondelez subjektive skyld: Tingretten finner at Mondelez har handlet forsettlig, og at vilkårene for dobbel lisensavgift etter varemerkeloven § 58 annet ledd er oppfylt.

Ved forsettsvurderingen legger tingretten til grunn at begrepene forsettlig og uaktsomt har samme innhold i varemerkeretten som i norsk rett ellers, jf Prop 81 der det heter¹⁴⁵:

"Begrepene forsettlig og grovt uaktsomt har samme innhold som i den alminnelige erstatningsretten. Grensen mellom grov uaktsomhet og simpel uaktsomhet vil være avgjørende for om vederlag kan fastsettes etter annet ledd. Skillet mellom grov og simpel uaktsomhet må trekkes på grunnlag av i hvilken grad inngriperens opptreden avviker fra en vanlig forsvarlig handlemåte. For å kunne karakterisere en handlemåte som grov uaktsom må den skille seg markert fra vanlig forsvarlig adferd. Det kreves at inngriperen har handlet sterkt klanderverdig, noe som betyr at han må kunne klandres vesentlig mer enn der han bare har opptrådt uaktsomt. Etter annet ledd er det ikke nødvendig å trekke noen grense mellom grovt uaktsomme og forsettlige inngrep. Hvis inngriperen visste eller holdt det for mest sannsynlig at handlingene han har gjennomført utgjorde et inngrep, vil det foreligge forsett. Uvitenhet om eller misforståelse av rettsregler (rettsvillfarelse) vil normalt ikke kunne frita en handlemåte fra å bli ansett som forsettlig."

Begrepet forsett er i norsk rett særlig utviklet i strafferetten. Etter straffeloven § 22 foreligger forsett når noen

"begår en handling som dekker gjerningsbeskrivelsen i et straffebud

- a. med hensikt,*
- b. med bevissthet om at handlingen sikkert eller mest sannsynlig dekker gjerningsbeskrivelsen, eller*
- c. holder det for mulig at handlingen dekker gjerningsbeskrivelsen, og velger å handle selv om det skulle være tilfellet.*

Forsett foreligger selv om lovbryteren ikke er kjent med at handlingen er ulovlig, jf. § 26."

De tre forsettsformene omtales gjerne som henholdsvis hensiktsforsett, sannsynlighetsforsett og eventuelt forsett.

Sannsynlighetsforsettets innhold gjennomgås i HR-2022-1323-A, som gjaldt knivstikking i buken med kjøkkenkniv i sterkt beruset tilstand, og hvor spørsmålet var om tiltalte som ikke husket hendelsen hadde utvist sannsynlighetsforsett med hensyn til dødsfølgen. Høyesterett drøftet to spørsmål – det rettslige innhold i kravet om "*bevissthet om at handlingen sikkert eller mest sannsynlig dekker gjerningsbeskrivelsen*", og hvilke bevis som skal stilles når gjerningspersonen ikke tilstår eller husker hva hen tenkte (avsnitt 16-19). Høyesterett fant at innholdskravet også var oppfylt for kunnskap man har basert på generelle erkjennelser og/eller personlig spesialkunnskap, selv om man ikke tenker aktivt på det i det avgjørende øyeblikk (avsnitt 20-24). Bevisvurderingen må nødvendigvis knyttes til ytre omstendigheter og alminnelige erfaringssetninger, og blir gjerne todelt:

¹⁴⁵ Prop 81 s 99 tredje hele avsnitt (JU s 92).

Først vurderes om det er allmen eller personlig kunnskap at følgen sikkert eller mest sannsynlig vil inntre under de aktuelle omstendigheter; og i så fall om det var noe som tilsier at vedkommende person likevel ikke hadde slik kunnskap – eksempelvis på grunn av reduserte kognitive evner (avsnitt 25).

For juridiske personer som Mondelez blir spørsmålet om personene som handlet på vegne av selskapet til sammen hadde slik kunnskap. Tingretten bygger på at foretak kan holdes rettslig ansvarlig for lovbrudd selv om ingen enkeltperson kan trekkes til ansvar såfremt lovbruddet er foretatt av noen som handler på foretakets vegne, jf straffeloven § 27.

Tingretten finner at Mondelez har utvist eventuelt forsett med hensyn til nærheten mellom Pantone 2144 C og 2145 C. For begge forsettsalternativer legger tingretten vekt på at Mondelez ved valget av en blåfarge for Bobles sveisekant og himmel "*definitivt ikke ville ønske å bruke samme blånyanse som Stratos*"¹⁴⁶, og BulletProof bekreftet dagen etter at man i fortsettelsen blant annet ville utforske blånyanser som "*ikke (er) for likt Stratos' blå*"¹⁴⁷. Deretter utforsket BulletProof i det videre utviklingsarbeid så vidt sees bare én eneste fargenyanse - uten at blånyansens avstand til "*Stratos-blå*" tilsynelatende avstedkom en eneste kommentar eller vurdering. Tingretten finner at Mondelez derved først overveide muligheten for at "*Boble-blå*" lå for nært "*Stratos-blå*", og at man deretter valgte å anvende Pantone 2145 C selv om fargen skulle vise seg å ligge rettsstridig nær. Derved foreligger i alle fall eventuelt forsett – mest sannsynlig også sannsynlighetsforsett.

Praktisk rettsanvendelse består av tre ledd: Generell tolking av den rettslige norm innhold og rekkevidde, bevisbedømmelse av det sannsynlige hendelsesforløp, og anvendelse av den generelle rettslige norm på dette hendelsesforløp ("*subsumpsjon*"). Mondelez har anført unnskyldelig villfarelse. Det må vurderes nærmere hva Mondelez anførte villfarelse egentlig knytter seg til, og om den kan være ansvarsfritakende:

Mondelez har ikke anført at man var ukjent med Stratos' eksistens, emballasjeutforming eller omfattende markedsføring, og en slik anførsel ville ikke ha kunnet stå til troende allerede på grunnlag av Mondelez' Resymè av 16 desember 2022. Mondelez hadde som langvarig dominerende aktør i det norske sjokolademarked full kunnskap om alle de faktiske forhold som begrunner tingrettens vurdering av at Pantone 2144 C er "*godt kjent som noens særlige kjennetegn*" for porøs melkesjokolade i Norge. Selve Mondelez' handlinger og beslutninger ved utviklingen av Freia Bobles nye emballasje var i seg selv både omhyggelig og grundig overveid gjennom lang tid, og i seg selv forsettlig. Noen faktisk villfarelse foreligger da ikke.

¹⁴⁶ DS s 980.

¹⁴⁷ DS s 977.

For lovtolkningen ser tingretten helt bort fra muligheten for at Mondelez som global og særlig ressurssterk merkevareprodusent skulle være ukjent med eksistensen og det generelle innhold i varemerkerettens regler om innarbeidelse av varemerker.

Tingretten anerkjenner at domstolene – først og fremst Høyesterett – i tillegg til å avgjøre enkeltsaker også kan ha en rettsavklarende og rettsutviklende funksjon. Når domstolene kan sies å skape ny rett, skjer det pr definisjon med tilbakevirkende kraft, siden domstolene avgjør rettigheter og plikter slik de var på det forutgående hendelsestidspunkt saken springer ut av. Dette er motsatt for rettsutvikling ved lov- eller forskriftsendring, der Grunnlovens § 97 nettopp forbyr at slike endringer gis tilbakevirkende kraft. Ved domstolskapt ny rett kan det derfor vurderes særskilt, om den avklarte eller nyutviklede rettstilstand også skal gis tilbakevirkende virkning for den forutgående hendelse saken gjelder, jf eksempelvis mindretallets votum i Rt 2002 s 583 der Høyesterett avklarte rekkevidden av begrepet «*skjøtselsvirksomhet*» etter en forskrift om fredning av et våtmarksområde som naturreservat. Flertallet på fire dommere opprettholdt imidlertid domfellelsen i dommen av 2002.

Etter tingrettens syn innebærer imidlertid ikke tingrettens tolking av varemerkeloven § 3 tredje ledd verken noen avklaring eller nyutvikling av bestemmelsens generelle tolking eller anvendelsesområde som kan aktualisere noen "*tilbakevirkings-problematikk*".

Da gjenstår så vidt skjønnes bare spørsmålet om Mondelez kan ha vært i unnskyldig villfarelse vedrørende tingrettens fremtidige utøvelse av det lovbundne rettsanvendelsesskjønn varemerkeloven § 3 tredje ledd gir anvisning på for bruken av Pantone 2144 C for porøs melkesjokolade i Norge, jf dommens pkt 1.7 ovenfor. Tingretten bygger på at selv om utøvelsen av det lovbundne rettsanvendelsesskjønn i grensetilfeller kan falle ulikt ut hos ulike rettsanvendere og iblant også medføre tvil, vil en slik villfarelse ikke være unnskyldelig for inngripere etter sikker rett. Det fritar ikke for dobbel lisensavgift om Mondelez vurderte om blånyansene lå ulovlig nær hverandre feil.

Tingretten legger til at den for egen del har funnet vurderingen kompleks, men ikke tvilsom, jf pkt 1.7 ovenfor.

7.6 Lempning

Mondelez anførsel om at pengekravet må lempes kan ikke føre frem. Prop 81 klargjør at lemping etter varemerkeloven § 58 femte ledd "*bare unntaksvis vil være aktuelt*", og særlig ikke ved forsett eller grov uaktsomhet¹⁴⁸. Både Mondelez utviste skyldgrad og konsernets økonomiske bæreevne sammenholdt med beløpets nominelle størrelse utelukker etter tingrettens syn enhver lempning i saken.

7.7 Samlet vederlagsfastsetting

Ved den sterkt skjønnsmessige fastsettelse av hvilket vederlag Mondelez skal betale finner tingretten å både burde se hen til hva oppnådd vinning og dobbel rimelig lisensavgift vil kunne beløpe seg til. Tingretten har kommet til at Orklas vederlag etter begge utmålingsalternativer passende kan fastsettes til 20 millioner kr.

¹⁴⁸ Jf Prop 81 s 121, jf s 100 (JU s 95, jf s 93).

Orkla har nedlagt påstand om forsinkelsesrente fra påkrav. Etter forsinkelsesrenteloven § 2 annet punktum løper forsinkelsesrente fra 30 dager etter at kreditor har sendt skriftlig påkrav med oppfordring om å betale. Tingretten bygger på at forsinkelsesrente begynner å løpe for det i ettertid fastsatte fordringsbeløp selv om fordringens størrelse var omtvistet eller uavklart ved påkrav¹⁴⁹.

Så vidt sees fremmet ikke Orkla noen skriftlig betalingsoppfordring før i stevningen 11 desember 2023¹⁵⁰, slik at forsinkelsesrente tilkjennes fra 10 januar 2024 til betaling skjer.

8 Sakskostnader

Orkla har vunnet saken fullt ut, og har etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 (1) krav på full erstatning for sine sakskostnader fra saksøker. Tingretten finner ikke at tungtveiende rimelighetsgrunner kan gjøre det rimelig å fritta Mondelez verken helt eller delvis for omkostningsansvaret etter unntaksregelen i § 20-2 (3).

Orkla har levert omkostningsoppgave på totalt 2 211 096 kr (eks mva), hvorav

- 1 745 522 kr utgjør salær til prosessfullmektig, basert på henholdsvis 74 $\frac{3}{4}$, 370 $\frac{1}{4}$ og 75 timer med en gjennomsnittlig timesats på henholdsvis 2 430 kr, 3 487 kr og 3 640 kr for hver av sakens tre faser;
- 235 996 kr til salær og reiseutgifter for de sakkyndige vitner dr Anne Niedermann og professor Monika Viken samt professor Lars Erling Olsen;
- 216 000 kr i tapt arbeidsgodtgjørelse for Orklas internadvokat Hurlen under saksforberedelsen; og
- 13 578 kr til div utlegg (taxi, bispising og vareprøver mv).

Mondelez har ikke hatt innvendinger til kostnadenes størrelse. Tingretten har vurdert saksomkostningenes størrelse etter tvisteloven § 20-5 (5), og finner at sakskostnadene har vært både rimelige, nødvendige og forholdsmessige. Det er lagt vekt på at saken gjelder et spesialisert rettsområde av fundamental virksomhetsstrategisk karakter; at saken har vist seg betydelig mer kompleks og ressurskrevende enn hovedforhandlingens tidsavsetning indikerer; og at søksmål tross forutgående søksmålsvarsel var nødvendig for å håndheve Orklas innarbeidete varemerkerettigheter og god forretningsskikk. Sakskostnader tilkjennes med 2 211 096 kr som begjært.

Dommen er ikke avsagt innen lovens frist på to uker fra hovedforhandlingens avslutning. Grunnen er sakens kompleksitet og omfang. Samtidig er dom avsagt innenfor seksmåneders-fristen i tvisteloven § 9-4 (2) bokstav h.

¹⁴⁹ Jf LB-2022-159367 Rottefella med videre henvisning til NOU 1974: 54 Renter ved forsinket betaling s 54.

¹⁵⁰ Stevningens s 14 siste avsnitt – DS s 14.

DOMSSLUTNING

1. Mondelez Norge AS forbys å markedsføre og selge Freia Boble-sjokolade med dagens emballasje.
2. Mondelez Norge AS pålegges å tilbakekalle fra handelen Freia Boble-sjokolade med dagens emballasje.
3. Mondelez Norge AS betaler Orkla Confectionery & Snacks Norge AS vederlag med 20 000 000 – tyvemillioner – kroner, med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra 10 januar 2024 til betaling skjer.
4. Mondelez Norge AS betaler sakskostnader til Orkla Confectionery & Snacks Norge AS med 2 211 096 – tomillioner tohundreogellevetusen ognittiseks - kroner.

Oppfyllelsesfristen for domsslutningens post 3 og 4 er 2 – to – uker fra forkynnelsen av dommen, jf tvisteloven § 19-7 (1) siste punktum. Når det gjelder spørsmålet om renter av tilkjente sakskostnader vises til regelen i tvangsfullbyrdsloven § 4-1 (3).

Retten hevet

Per Kaare Nerdrum

Veiledning om anke i sivile saker vedlegges.