

Denne fil er hentet fra Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv BI Brage
<http://brage.bibsys.no/bi>

Dokumentasjon for innarbeidet særpreg: i kjølvannet av de forenede saker C-217/13 og C-218/13 (Sparkassen) om fargemerker

**Monica Viken
Handelshøyskolen BI**

Dette er siste forfatterversjon av artikkelen etter fagfelleevaluering, før publisering i

NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, (2014)6: 607-627

Tidsskriftets forlag, *NIR*, tillater at siste forfatterversjon legges i åpent publiseringsarkiv ved den institusjon forfatteren tilhører. Dokumentet er mottatt fra forlaget til dette formål.

Lenke til forlagets webside: <http://www.nir.nu/>

Dokumentasjon for innarbeidet særpreg – i kjølvannet av de forenede saker C-217/13 og C-218/13 (Sparkassen) om fargemerker

*Av førsteamanuensis, Ph.D. Monica Viken**

1. Innledning

1.1 Tema. EU-domstolen avsa den 19. juni 2014 dom i de forenede saker C-217/13 og C-218/13 (Sparkassen).

Det var for tysk rett reist ugyldighetssøksmål etter registrering av en rødfarge – HKS 13 – som varemerke for visse finansielle tjenester. Spørsmålet var om rødfargen manglet varemerkerettslig særpreg for de aktuelle tjenester. Den foreliggende rett, Bundespatentgericht i Tyskland, anmodet i den forbindelse EU-domstolen om prejudisiell avgjørelse vedrørende fortolkningen av varemerkedirektivet artikkel 3, stk. 1 og 3.¹

Varemerkedirektivets artikkel 3, stk. 1 bokstav b angir at varemerker som ikke oppfyller kravene til særpreg, kan utelukkes fra registrering eller erklæres ugyldige, hvis de allerede har blitt registrert. Dernest følger det av artikkel 3, stk. 3 at et varemerke ikke kan utelukkes fra registrering, eller erklæres ugyldig hvis det har oppnådd tilstrekkelig særpreg ved bruk innen søknaden om registrering. Det sies videre at medlemsstatene for øvrig kan treffe bestemmelse om, at det samme skal gjelde når det fornødne særpreg først oppnås etter søknad om registrering eller etter registrering.

De sentrale spørsmål for EU-domstolen var knyttet til hvilke krav som kan stilles til dokumentasjon for innarbeidet særpreg for farger i en ugyldighetssak. Domstolen kom blant annet med uttalelser om betydningen av krav til nedre prosentgrenser i opinionsundersøkelser, på hvilket tidspunkt innarbeidet særpreg må dokumenteres i ugyldighetssaker, samt hvem som har bevisbyrden for denne dokumentasjon. Noen av domspremissene bekrefter EU-domstolens tidligere praksis, mens andre kan tolkes dithen at det må legges nye føringer for nasjonal praksis.

Spørsmålet som reises i denne artikkelen er hvilke konsekvenser dommen vil ha for kravene til dokumentasjon for særpreg for utradisjonelle varemerker spe-

* BI Handelshøyskolen, Institutt for regnskap, revisjon og jus.

¹ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF av 22. oktober 2008 om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (Varemerkedirektivet).

sielt og tradisjonelle varemerker generelt.² Nasjonal praksis i de skandinaviske land og i Tyskland, samt praksis i OHIM, vil bli belyst og tjener som grunnlag for de ulike vurderingene.

I og med at noen sentrale temaer i dommen også har en side til de foreslåtte endringer i varemerkedirektivet, vil også forholdet mellom domspremissene i Sparkassen-avgjørelsen og konsekvensen av de foreslåtte endringer i direktivet berøres i artikkelen.³

1.2 Sakens bakgrunn. De nasjonale tvister i Tyskland var forankret i to søksmål. Den ene sto mellom Oberbank AG på den ene side og Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV (DSGV) på den annen side (sak C-217/13). Den andre sto mellom Banco Santander SA og Santander Consumer Bank AG på den ene side og DSGV på den annen side (sak C-218/13). Begge gjaldt spørsmål om hvorvidt et registrert rødt konturløst fargemerke, som DSGV var innehaver av, skulle erklæres ugyldig.

DSGV leverte den 7. februar 2002 søknad om registrering av et konturløst varemerke med rødfargen HKS 13 for en rekke varer og tjenesteytelser. DSGV hevdet å ha anvendt denne spesielle rødfargen på bankens kjerneprodukt (en rød sparekasse), bankbøker og som hovedfarge i reklame over flere år. Deutsches Patent- und Markenamt avsto, i første omgang, søknaden den 4. september 2003. DSGV påklaget avgjørelsen og begrenset søknaden til kun å omfatte finansielle tjenesteytelser innen retailbanking i klasse 36 i Niceklassifikasjonen. DSGV fremla da en opinionsundersøkelse som var datert den 24. januar 2006 som viste kjennsgrad til denne rødfargen på 67,9 prosent i den tyske befolkning. Deutsches Patent- und Markenamt opphevet da det tidligere avslaget og la til grunn at den fremlagte opinionsundersøkelse dokumenterte at det pågjeldende varemerke var blitt innarbeidet i den relevante kundekrets, jf. § 8, stk. 3, i MarkenG. Merket ble registrert den 11. juli 2007 for tjenesteytelser i den nevnte klasse 36.

Den 15. januar 2008 fremsatte Oberbank begjæring om at det angjeldende varemerke ble erklært ugyldig og anførte at varemerket ikke oppfylte kravet til innarbeidet særpreg. DSGV bestred denne begjæringen. Deutsches Patent- und Markenamt avviste ugyldighetsbegjæringen den 16. juni 2009. De viste til at merket hadde oppnådd særpreg etter bruk, dokumentert gjennom opinionsundersøkelsen av 24. januar 2006 og andre dokumenter som DSGV hadde fremlagt.

Oberbank anla deretter sak for Bundespatentgericht med påstand om annullasjon av avgjørelsen fra Deutsches Patent- und Markenamt, og at det angjel-

² Om begrepet utradisjonelle (ukonvensjonelle) merker, se Lunell, *Okonventionella varumärken* (2007) s. 53.

³ COM (2013) 162 final og Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (recast), Brussel 18. juli 2014. Flere av endringene er basert på forslag i Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System presented by Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich 15.02.2011.

dende varemerke skulle erklæres ugyldig. Oberbank påberopte at varemerket ikke oppfylte kravene til særpreg. DSGV nedla påstand om stadfestelse og fremla en ny opinionsundersøkelse, gjennomført i juni måned 2011, for å dokumentere særpreg etter innarbeidelse.

Den 19. oktober 2009 fremsatte Banco Santander og Santander Consumer Bank hver især begjæring om at det angjeldende varemerke ble erklært ugyldig, med den samme begrunnelse som Oberbank fremsatte i sin begjæring av 15. januar 2008. For å underbygge ugyldighetserklæringen ble det fremlagt flere opinionsundersøkelser og ekspertrapporter for varemerkemyndigheten. DSGV bestred også disse påstandene. Sakene ble forenet og avvist av varemerkemyndigheten, med samme begrunnelse som overfor Oberbank.

Også Banco Santander og Santander Consumer Bank anla sak for Bundespatentgericht med påstand om annullasjon av avgjørelsen fra Deutsches Patent- und Markenamt, og at det angjeldende varemerke skulle erklæres ugyldig. De gjorde ytterligere gjeldende at bevisbyrden for innarbeidet særpreg etter bruk påhviler varemerke innehaver i ugyldighetssaker.

Da den tyske Bundespatentgericht mottok sakene, la den til grunn at rødfargen HKS 13 ikke hadde et opprinnelig særpreg, og at dokumentasjon for innarbeidet særpreg etter tysk praksis måtte søkes gjennom en opinionsundersøkelse.⁴ Etter tysk praksis ble det, grunnet sakens særlige omstendigheter, lagt til grunn at opinionsundersøkelsen måtte vise en innarbeidelsesgrad på over 70 prosent for å dokumentere særpreg.⁵ Usikkerhet knyttet til om denne praksisen var i tråd med varemerkedirektivet førte til at retten besluttet å utsette sakene og i hver enkelt hovedsak forelegge EU-domstolen spørsmål om i hvilket omfang et konturløst fargemerke skal være innarbeidet i den relevante omsetningskrets for å kunne anses å ha oppnådd særpreg etter bruk. Retten stilte dermed følgende prejudisielle spørsmål⁶ til EU-domstolen:

1) Er artikkel 3, stk. 1 og 3, i direktiv 2008/95/EF til hinder for en fortolkning av nasjonal rett, hvoretter der for et abstrakt fargemerke (konkret: rød HKS 13), som søkes registrert for finansielle tjenesteytelser, skal oppnås en korrigert gjenkjennelsesgrad på minst 70 prosent i en forbrukerundersøkelse, for at det kan antas, at merket har oppnådd tilstrekkelig særpreg som følge av bruk?

2) Skal artikkel 3, stk. 3, første punktum, i direktiv 2008/95/EF fortolkes slik, at det er tidspunktet for innlevering av søknad om varemerkebeskyttelse – og ikke tidspunktet for dets registrering – som er avgjørende når varemerke innehaveren i sitt forsvar mot en begjæring om at varemerket kjennes ugyldig, gjør gjeldende at varemerket i hvert fall i mer enn tre år etter innlevering av søknaden, men før registreringen, har oppnådd tilstrekkelig særpreg som følge av bruk?

3) Dersom tidspunktet for innlevering av søknad er avgjørende etter de foran nevnte forutsetninger:

⁴ Gjengitt i C-217/13 og C-218/13 (Sparkassen) premiss 21.

⁵ Gjengitt i Sparkassen premiss 22.

⁶ Spørsmålene er oversatt til norsk av forfatteren.

Skal varemerket kjennes ugyldig allerede fordi det er uavklart og ikke lengre kan avklares om det på søknadstidspunktet hadde oppnådd tilstrekkelig særpreg som følge av bruk? Eller forutsetter ugyldighet at saksøkeren i ugyldighetssaken godtgjør at varemerket på søknadstidspunktet ikke hadde oppnådd tilstrekkelig særpreg som følge av bruk?

2. Dokumentasjon for varemerkerettslig særpreg for farger i ugyldighetssaker

2.1 Farger som særpreget varemerke. Sparkassen-avgjørelsen omhandler de krav som kan stilles til dokumentasjon for at rene fargemerker skal anses for å ha innarbeidet særpreg ved bruk, og dermed oppnå varemerkebeskyttelse gjennom registrering.

Generelt skal kravet til særpreg sikre oppfyllelse av varemerkets opprinnelsesfunksjon.⁷ EU-domstolen har tidligere slått fast at det må foretas en samlet vurdering av om bruken har medført at merket har blitt egnet til å identifisere vares eller tjenestens opprinnelse hos en bestemt virksomhet.⁸

For farger, som for andre såkalt utradisjonelle merker, kan det typisk være andre funksjoner enn evnen til å fungere som opprinnelsesfunksjon eller individualiseringsmiddel som har størst betydning.⁹ I omsetningskretsens oppfatning vil gjerne farger eller fargesammensetninger knyttes direkte til utseende og design eller som naturlig uttrykk for det anvendte materiale.¹⁰ For at farger skal kunne sies å ha en opprinnelsesfunksjon, og dermed kunne oppnå varemerkebeskyttelse, må det dokumenteres at selve fargen er innarbeidet som et varemerke i omsetningskretsen.¹¹

EU-domstolen har i tillegg vektlagt friholdelsesbehovet ved vurdering av farger som varemerke, og gitt uttrykk for at det er i allmennhetens interesse at farger forblir tilgjengelige for enhver.¹² Siden det er få farger tilgjengelig, blir det ikke bare en teoretisk vurdering, men et rent praktisk behov å hindre monopolisering av farger.¹³ Dersom det åpnes opp for registrering av ethvert fargemerke, vil hele fargeskalaen bli belagt med eneretter som virker mot den frie konkurranse.

På tross av en viss tilbakeholdenhet er det i dag utvilsomt at rene farger, både enkeltfarger og fargekombinasjoner, i seg selv kan utgjøre et varemerke.¹⁴ De

⁷ Varemerkedirektivets fortale pkt. 11. Se EU-domstolens praksis C-102/77 (Hoffman La Roche) premiss 7 og C-3/78 (Centrafarm) premiss 12, samt nyere avgjørelser C-39/97 (Canon) premiss 28, C-104/01 (Libertel) premiss 62, C-206/01 (Arsenal) premiss 48, C-371/02 (Bostongurka) premiss 20, C-37/03 (BioID) premiss 60 og 67 og C-236/08 – C-238/08 (Google) premiss 77 og 82.

⁸ C-108/97 og C-109/97 (Chiemsee) premiss 49.

⁹ Lunell, *Okonventionella varumärken* (2007) s. 53 og s. 225 flg.

¹⁰ Lunell s. 17.

¹¹ Lunell s. 225 flg., Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt. Om ordkännetecknets mening och referens* (2004) s. 193, Lassen og Stenvik, *Kjennetegnrett* (2011) s. 60–61 og 117, Levin, *Lärobok i immaterialrätt* (2011) s. 413–414 og Schovsbo og Rosenmeier, *Immaterialret* (2013) s. 508.

¹² C-104/01 (Libertel) premiss 52–56 og C-49/02 (Heidelberg) premiss 41.

¹³ Wessman, *Det varumärkesrättsliga kravet på särskiljningsförmåga i EU*, NIR 2002 s. 17–18.

¹⁴ Sparkassen premiss 36. Se også C-104/01 (Libertel) premiss 27–42 og C-49/02 (Heidelberg) premiss 42. For fargekombinasjoner, se TRIPS art 15, stk. 1.

tre sentrale vilkår som må oppfylles for at farger kan anses å være et varemerke er at det må være et *tegn* som kan *fremstilles grafisk* og som har et *særpreg*.¹⁵ I Sparkassen-avgjørelsen er det spesielt de krav som stilles til dokumentasjon for særpreg som er tema. Det interessante i så henseende er om særpregsvurderingen er strengere for farger enn for tradisjonelle merker.¹⁶

I Sparkassen-avgjørelsen følger EU-domstolen opp tidligere praksis når den påpeker at spørsmålet om et merke har oppnådd særpreg gjennom bruk må besvares på bakgrunn av en konkret vurdering foretatt av den nasjonale registreringsmyndighet.¹⁷ Det kan tas hensyn til varemerkets markedsandel, intensiteten, den geografiske utstrekning, varigheten av bruken av merket, størrelsen på investeringer som virksomheten har foretatt for å fremme varemerket, den andel av de relevante omsetningskretser som identifiserer produktet som tilhørende en bestemt virksomhet, samt erklæringer fra forhandlere eller andre sammenslutninger.¹⁸ Myndigheten skal altså samlet vurdere de elementer som kan dokumentere at varemerket er blitt egnet til at identifisere de aktuelle vare- eller tjenesteytelse som tilhørende en bestemt virksomhet.¹⁹ EU-domstolen legger med dette opp til at de relevante momenter i særpregsvurderingen i utgangspunktet er de samme for alle former for varemerker.²⁰ Dette innebærer at det ikke skal stilles strengere krav til hva slags dokumentasjon som kan kreves fremlagt ved vurdering av særpreg for farger enn for tradisjonelle merker.²¹

I særpregsvurderingen må det likevel også tas hensyn til at gjennomsnittsforbrukeren som regel ikke er vant til å oppfatte farger som et individualiseringsmiddel, men heller vil anta at fargen er betinget av utseende eller materialets naturlige farge.²² Innarbeidelse av særpreg vil dermed være mest aktuelt dersom antallet av varer og tjenesteytelser som varemerket søkes registrert for, er meget begrenset og det relevante marked er meget spesifikt.²³ Dette tilsier at det kan vise seg vanskelig å bevise at farger har innarbeidet særpreg i de konkrete tilfeller.²⁴

Hvorvidt de spesielle forhold som oppstår ved spørsmål om særpreg for farge-

¹⁵ C-104/01 (Libertel) premiss 23. Se Lunell s. 132. De nærmere krav til grafisk fremstilling for tegn som ikke i seg selv oppfattes visuelt er utformet i Sieckmann-kriteriene, se C-273/00 (Sieckmann) premiss 55.

¹⁶ I denne retning Caldarola, *Questions Relating to Abstract Color Trade Marks: Recent Developments in Germany*, EIPR 2003 s. 253. Temaet er også drøftet i Lunell s. 280–281.

¹⁷ Sparkassen premiss 40. Se også C-104/01 (Libertel) premiss 77 og C-404/02 (Nichols) premiss 27.

¹⁸ Sparkassen premiss 41 og C-108/97 og C-109-97 (Chiemsee) premiss 51.

¹⁹ C-108/97 og C-109-97 (Chiemsee) premiss 49, C-353/03 (Nestlé) premiss 31 og C-104/01 (Libertel) premiss 67.

²⁰ Sparkassen premiss 46. For andre utradisjonelle merker, se C-299/99 (Philips) premiss 48, C-53/01 (Linde) premiss 42 og C-404/02 (Nichols) premiss 24–25. Se også *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System* presented by Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, München 15.02.2011 pkt. 2.18.

²¹ Sparkassen premiss 47 og i samme retning C-404/02 (Nichols) premiss 26.

²² C-104/01 (Libertel) premiss 65. Se også Lassen og Stenvik s. 116 og Lunell s. 141 og 226.

²³ C-104/01 (Libertel) premiss 66 og 67, C-447/02 (KWS Saat) premiss 79. Se Bengtsson, *Svårt att registrera enstaka färger i sig som varumärken*, NIR 2003 s. 192 og Lunell s. 143.

²⁴ Lunell s. 226 og s. 280.

merker fører til at listen i realiteten legges høyere når særpreg skal dokumenteres, kan forsøkes belyst ved en gjennomgang av nasjonal praksis.

I tysk rett er det for eksempel presisert at varemerkebeskyttelse for farger forutsetter meget sterk dokumentasjon for innarbeidelse og at fargen faktisk er *anvendt* som et varemerke og ikke kun som et dekorativt element.²⁵ Dette samsvarer godt med EU-domstolens praksis når det gjelder andre utradisjonelle merker.²⁶

En gjennomgang av norsk registreringspraksis etterlater også et inntrykk av at det skal mye til før særpreg for farger anses dokumentert.²⁷ Uttalelser fra registreringsmyndighetene i enkeltsaker tyder på at det legges opp til at rene fargermerker bare unntaksvis kan registreres.²⁸ Fremleggelse av dokumentasjon for særpreg for fargesammensetninger og kombinasjoner av farger ser imidlertid ut til å ha gitt noe større suksess.²⁹ Det mest kjente eksemplet i norsk rett er nok varemerkebeskyttelsen for fargene rød, gul og grønn i liggende striper i vareklasse 30 for sjokolade.³⁰ Også i tilfeller der fargens særpreg mer spesifikt er angitt som del av et *figurmerke*, og kan vise til langvarig bruk, ser det ut til at det er lettere å få det registrert.³¹ I et annet tilfelle ble fargene hvit og rød i skråstilt stripemønster i en kvadratisk figur ansett å fremstå som en indikasjon på det aktuelle produktet og dets kommersielle opprinnelse, og fargene ble registrert som del av et figurmerke.³²

I dansk rett er det registrert et rent fargemerke etter innarbeidet særpreg ved bruk, men det er ikke etablert klare retningslinjer for de krav som kan stilles til dokumentasjon.³³

I svensk praksis konstateres det at det ikke er noe prinsipielt til hinder for å registrere farger som varemerke.³⁴ Registreringspraksis viser imidlertid at det

²⁵ En sentral tysk avgjørelse er BGH av 1.3.2001 (fiolett) referert i GRUR 2001,1154. Andre eksempler er referert i GRUR 1999,492 (gul/sort), GRUR 2003,149 (magenta/grå), GRUR 2004,151 og 154 (magenta), GRUR 2005,427 og 583 (lilla), GRUR 2005,585 (gul), GRUR 2008, 428 (rød) og GRUR 2010, 637 (gul). Tysk praksis er drøftet i Caldarola EIPR 2003 s. 248-255. Se også GRUR 2005,998-1003 (Berlit), GRUR-Int 2006,115-123 (Baeckler), GRUR 2006,724-730 (Fesenmair og Müller) og GRUR-Prax 2013, 481 (Bogatz).

²⁶ For tredimensjonale merker er det uttalt at det kun er varemerker som avviker betydelig fra normen som kan oppfylle opprinnelsesfunksjon, se C-173/04 (SiSi-Werke) premiss 31, C-24/05 (Werther's Original) premiss 26 og C-238/06 (Develey) premiss 81.

²⁷ Eksempler fra Patentstyrets praksis om søknader om fargemerker som enten er henlagt eller avslått er søknadsnummer 201106020 (rosa), 201202534 (rosa), 200905782 (orange), 200701466 (gul), 200714987 (gul), 200512606 (grønn), 200512607 (lysgrønn) og 200407271 (blå).

²⁸ Presisert ved vurdering av figurmerke i PS-2004-7398 (striper i grønn og blåsort). Et eksempel på at en ren farge er registrert finnes dog; Reg. nr. 226920 (Sigarettpapir – rød).

²⁹ Reg. nr. 261264 (Red Bull – blå/sølv) og Reg. nr. 220803 (Kvikk lunsj – rød, gul og grønn).

³⁰ Reg. nr. 220803 (Kvikk lunsj – rød, gul og grønn). Se også RG 2012 s. 670 (Borgarting – Kvikk Lunsj).

³¹ Reg. nr. 210945 (rosa). Se Helset, Reimers, Stene og Vik, *Immaterialrett* (2009) s. 132.

³² Reg. nr. 264274, se KFIR 2013-101, 2013-102 og 2013-103.

³³ VA 2008 02734 (Grundfos – rød). Se Schovsbo og Rosenmeier s. 501 og Wallberg, *Varemerket* (2008) s. 169.

³⁴ RÅ 2000 ref. 62 II (Thorsmansplugg). I denne saken ble ikke fargene i seg selv ansett å ha oppnådd særpreg.

skal mye til før særpreg anses dokumentert.³⁵ Det er nettopp dokumentasjon for sterk innarbeidelse etter bruk, blant annet ved hjelp av en opinionsundersøkelse, som har ført til at merket har blitt registrert.³⁶ Også i svensk praksis ser det ut til at farger lettere oppnår særpreg som del av et *figurmerke*.³⁷

Praksis ved OHIM viser at rene fargemerker (colour per se) blir registrert, eller opprettholder registrering, som fellesskapsvaremerker kun dersom det er dokumentert omfattende innarbeidelse av særpreg.³⁸ Praksis går i retning av at fargen i seg selv må være uvanlig for de aktuelle varer eller tjenester for at det kan anses å ha innarbeidet særpreg.³⁹ Rene fargemerker blir også typisk nektet registrert dersom det er få farger innenfor vare- eller tjenestesegmentet eller behovet for friholdelse er stort.⁴⁰ Den samme restriktive holdningen gjelder også sammensetninger av farger.⁴¹ Det er også eksempler fra OHIM på at særpreg kan oppstå gjennom en kombinasjon av spesielle fargesammensetninger når disse ses i forhold til hvordan fargene er satt sammen og den form de er representert i.⁴² I en forholdsvis fersk avgjørelse av Cancellation Division påpekes det at det ikke kan kreves at kombinasjoner av farger ”is distinctive to a high degree. In the present case, as stated above, the contested CTM as such is normally distinctive”.⁴³ Uttalelsen kan tyde på at det ikke stilles høyere krav til dokumentasjon for særpreg for fargemerker enn for tradisjonelle merker, men hvorvidt dette er uttrykk for en mer liberal holdning til fargemerker er usikkert.

Tribunalen ser ut til å gi sin tilslutning til OHIMs registreringspraksis når det gjelder fargemerker.⁴⁴ Også Tribunalen presiserer at både rene farger og fargesammensetninger kan opparbeide særpreg gjennom langvarig bruk og dermed oppnå varemerkebeskyttelse.⁴⁵

³⁵ Se for eksempel PBR 99-002 (rosa), PBR 98-098 (mørk lilla), PBR 98-099 (lys lilla), PBR 01-274 (rosa), PBR 01-310 (magenta/grått), PBR-01/360 (Jet-gul), PBR 01-361 (Jet- blå), PBR 01-406 (blå), PBR 02/426 (Whiskas-lilla), PBR 06-366 (rosa) og PBR 07-186 (rød). Heller ikke fargene gull, rødt og brunt ble ansett gyldige som varemerke for sjokoladen Lindt i Sverige, se PBR 08-140 (Lindt). Se for øvrig Levin s. 413–414 og s. 465, Bengtsson NIR 2003 s. 193 flg. og Kylhammar, *Vårnumärken i ljuset av EU-utvecklingen*, NIR 2005 s. 128.

³⁶ PBR 03-088 (Löfbergs lila).

³⁷ Reg. nr. 316 716 (magenta/grå).

³⁸ Se for eksempel farger som ble ansett å ha innarbeidet særpreg; No 212787 (Deutsche Telekom-magenta), No 31336 (Milka-lilla), (BP-grønn), No 867408 (MCC-aubergine) No 396176 (Northern Technology-gul), No 867408 (UPS-brun), R 148/2004-2 (Den Gule enke-orange) og R 1620/2006-2 (purpur).

³⁹ Se for eksempel R 347/1999-2 (rød), R 255/2004-2 (gul) og R 0371/2009-2 (gul). Se også C-447/02 P (KWS Saat-orange) premiss 80. Se for øvrig Lunell s. 143.

⁴⁰ Se for eksempel R 169/1998-3 (gul), R 0309/2007-2 (orange), R 0372/2008-1 (rød), R 1383/2007-2 (blå), R 1572/2007-4 (brun), R 0377/2010-1 (grønn), R 1264/2008-4 (grønn) og R 0339/2010-1 (gul).

⁴¹ R 1493/2005-1 (orange/hvit) og R 1379/2007-2 (striper).

⁴² R 260/2011-1 (grønne striper).

⁴³ 08/05/2014 Cancellation No 5758 C (Red Bull-Blue/Silver) premiss 36.

⁴⁴ Se for eksempel T-173/00 (KWS Saat – orange), T-316/00 (Viking – grønn og grå) T-97/08 (Kuka roboter – orange) T-400/07 (GretagMacbeth – mange farger), T-404/09 (Deutsche Bahn – rød og grå) Se Lassen og Stenvik s. 117, Bengtsson NIR 2003 s. 194.

⁴⁵ T-137/08 (John Deere- grønn og gul). Se Lassen og Stenvik s. 117.

Det generelle inntrykket er likevel at det skal mye til for å dokumentere særpreg for farger og at praksis er forholdsvis restriktiv når det gjelder registrering av rene fargemerker, både for fellesskapsvaremerker og nasjonale varemerker.⁴⁶ Hvorvidt det er spesifikke forskjeller i praksis mellom de ulike EU-land drøftes ikke i denne artikkelen.⁴⁷

Når EU-domstolen i Sparkassen-avgjørelsen presiserer at det ikke skal stilles strengere krav til dokumentasjon for særpreg ved fargemerker enn for andre merker, kan det spørres om nasjonal praksis er i tråd med EU-domstolens praksis. Friholdelsesbehovet, begrensningen i antall farger og utfordringen knyttet til å dokumentere innarbeidet særpreg i de konkrete tilfeller fører i praksis til at få fargemerker blir registrert. Det må likevel være klart at de generelle kriterier, angitt av EU-domstolen, følges i praksis. Sparkassen-avgjørelsen ser dermed ikke ut til å medføre behov for endringer i praksis når det gjelder de kriterier som legges til grunn i vurdering av særpreg for farger.

2.2 Opinionsundersøkelser som bevis for særpreg. I Sparkassen-avgjørelsen hadde det tyske Bundespatentgericht lagt til grunn at fargen rød HKS 13 ikke hadde et opprinnelig særpreg og at det var nødvendig med en opinionsundersøkelse for å dokumentere at et slikt særpreg var innarbeidet.

Som dokumentasjon for omsetningskretsens oppfatning av varemerkerettslig særpreg vil opinionsundersøkelser generelt være aktuelle.⁴⁸ EU-domstolen har i flere saker uttalt eksplisitt at dersom rettsanvenderen har særlige vansker med å bedømme distinktiviteten av et omsøkt varemerke, forbyr ikke EU-retten at man i samsvar med lokal rett søker veiledning i spørreundersøkelser.⁴⁹ Uttalelsen tyder imidlertid på at utgangspunktet fortsatt skal være en helhetsvurdering – det er kun der det byr på særlige vanskeligheter at det kan søkes veiledning i en slik undersøkelse.

Ved spørsmål om dokumentasjon for særpreg for rene farger vil nettopp oppfatningen i den relevante kundekrets være spesielt viktig.⁵⁰ Det avgjørende er den oppfatningen som oppstår hos gjennomsnittsfbrukeren av de angjeldende varer.⁵¹ Den mentale assosiasjonen må ha oppstått mellom fargen som sådan og en bestemt, men anonym, virksomhet, som fører til at fargen får en sekundærbetydning i omsetningskretsens bevissthet.⁵² Det er dermed forskjellen mellom fargen som *kjennetegn* og fargen som uttrykk for varens *utseende eller funksjon* som er interessant. Hvorvidt opinionsundersøkelser overhodet kan gi et fullgodt svar

⁴⁶ Finnanger og Thorning, *Trademark Protection in the European Union* (2010) s. 130–141. Se også Wallberg og Lund-Johansen, *EF-varemerker i praksis*, NIR 2002 s. 346 og Bengtsson NIR 2003 s. 192 flg.

⁴⁷ Slike forskjeller er påpekt i Karki, *Nontraditional Areas of Intellectual Property Protection: Colour, Sound, Taste, Smell, Shape, Slogan and Trade Dress* JIPR 2005 s. 501.

⁴⁸ Viken, *Markedsundersøkelser som bevis i varemerke- og markedsføringsrett* (2012) s. 74.

⁴⁹ Se spesielt C-108/97 og C-109-97 (Chiemsee) premiss 53.

⁵⁰ C-104/01 (Libertel) premiss 45.

⁵¹ Presisert også i Sparkassen premiss 39.

⁵² Se også Nordell s. 183 og s. 375.

på om omsetningskretsen oppfatter denne forskjellen, er usikkert.⁵³ Dette problematiseres imidlertid ikke i Sparkassen-avgjørelsen. EU-domstolen legger tvert i mot til grunn som en generell forutsetning at domstolen ikke er hindret i å benytte opinionsundersøkelser som veiledning i særpregsvurderingen.⁵⁴ Uttalelsen må innebære at opinionsundersøkelser anses som relevante bevis ved spørsmål om særpreg for farger.

Domstolen uttaler imidlertid i Sparkassen-avgjørelsen at opinionsundersøkelser ikke kan være det eneste avgjørende element til støtte for at det foreligger opparbeidet særpreg som følge av bruk.⁵⁵ Domstolen følger med dette opp den generelle praksis for tradisjonelle merker om at dokumentasjon for særpreg ikke alene kan hentes fra alminnelige og abstrakte opplysninger, såsom bestemte prosentforhold.⁵⁶ Det må i alle fall innebære at mangelen på opinionsundersøkelser ikke utelukker at et tegn, på grunnlag av andre beviser, kan dokumentere innarbeidet særpreg etter bruk.⁵⁷ Opinionsundersøkelser vil eventuelt fungere som et supplement til annen informasjon.

En omfattende analyse av nasjonal praksis, utført på oppdrag av INTA, viser at opinionsundersøkelser brukes som dokumentasjon for særpreg i varierende grad i ulike deler av verden.⁵⁸

Slik det også fremgår av Sparkassen-avgjørelsen, brukes opinionsundersøkelser som bevis for varemerkerettslig særpreg i stor grad i Tyskland.⁵⁹ Spesielle retningslinjer for utarbeidelse av opinionsundersøkelser skal sikre at undersøkelsesresultatene er valide og reliable.⁶⁰ Slike opinionsundersøkelser er dermed også en naturlig del av dokumentasjonen for innarbeidelse av særpreg for farger i tysk rett.⁶¹ Metodiske utfordringer, blant annet fordi det kan være vanskelig å avdekke respondentenes oppfatning av fargen uten å vise tilknytningen til va-

⁵³ Lunell s. 241–242.

⁵⁴ Sparkassen premiss 43. Domstolen følger her opp C-108/97 og C-109-97 (Chiemsee) premiss 53.

⁵⁵ Sparkassen premiss 48.

⁵⁶ Sparkassen premiss 44. Se C-108/97 og C-109-97 (Chiemsee) premiss 52 og C-299/99 (Phillips) premiss 62.

⁵⁷ I denne retning T-137/08 (John Deere- grønn og gul) premiss 41.

⁵⁸ INTA Courts and tribunal subcommittee. Report on best practices in conducting surveys in trademark matters. <http://www.inta.org/PDFprosent20Library/INTAprosent20Reportprosent20onprosent20Bestprosent20Practicesprosent20inprosent20Conductingprosent20Surveysprosent20inprosent20Trademarkprosent20Matters.pdf>.

⁵⁹ En sentral avgjørelse er gjengitt i GRUR 1965, 317 (Kölnisch Wasser). Se for øvrig Noelle-Neumann og Schramm, *Umfrageforschung in der Rechtspraxis* (1961), Schweizer, *Empirische Rechtsforschung* Jahrbuch der Absatz- und Verbrauchsforschung (1976) s. 386 flg., Knaak, *Demoskopische Umfragen in der Praxis des Wettbewerbs- und Warenzeichenrechts* (1986) s. 327 flg., *Pflüger Legal Research in Practice* IIC (2008) s. 198 fl., Niedermann, *Empirische Erkenntnisse zur Verkehrsdurchsetzung*, GRUR 2006, 367 og Ingerl/Rohnke, *Markengesetz*, MarkenG (2010) § 8 Rn 335 flg.

⁶⁰ Deutsches Patent- und Markenamt, *Prüfungsrichtlinie für Markenmeldungen*, part 5.17: [www.dpma.de](http://transpatent.com/gesetze/mrl.html). Se <http://transpatent.com/gesetze/mrl.html>.

⁶¹ Se for eksempel GRUR 2004, 151 og 154 (magenta), GRUR 2008, 428 (rød), WRP 2009, 638 (blå) og GRUR-Prax 2013, 481 (Bogatz om Sparkassen-rød, Nivea-blå og Langenscheid-gul). Se for øvrig Ingerl/Rohnke, *Markengesetz*, MarkenG (2010) § 8 avsnitt 185.

ren, er påpekt når disse undersøkelsenes verdi vurderes.⁶² Det er for øvrig interessant at det er reist kritikk nettopp mot utformingen av undersøkelsene som er fremlagt i de tyske nasjonale tvistene i Sparkassen-saken.⁶³ Som nevnt drøftes ikke betydningen av de krav som kan stilles til undersøkelsens kvalitet av EU-domstolen, men heller ikke konsekvensen av at det i tysk rett angis som *nødvendig* å utarbeide en opinionsundersøkelse for å dokumentere særpreg for farger, tas opp eksplisitt. Sett i lys av domstolens uttalelser om behovet for helhetsvurdering og at opinionsundersøkelser som dokumentasjon alene ikke er nok, kan det spørres om tysk praksis bør vurderes endret på dette punkt.

Opinionsundersøkelser anses relevante som dokumentasjon for særpreg også i norsk rett, men vektlegges i varierende grad av domstoler og registreringsmyndigheter.⁶⁴ Når det gjelder dokumentasjon for særpreg av farger, har domstolen for eksempel lagt vekt på en undersøkelse som skulle dokumentere at fargestriper i rødt, gult og grønt var et velkjent merke.⁶⁵ Markedsundersøkelser nevnes også eksplisitt som relevant dokumentasjon for særpreg i Patentstyrets veiledning for dokumentasjon ved søknad om registrering av varemerker.⁶⁶ Bruk av opinionsundersøkelser anses også for å være relevante i dansk rett, uten at det benyttes i særlig grad som dokumentasjon for særpreg.⁶⁷

I svensk juridisk teori har holdningen lenge vært at spørsmålet om et merke har innarbeidet særpreg kan bevises gjennom opinionsundersøkelser.⁶⁸ Slike opinionsundersøkelser anvendes da også i stor grad i Sverige og anses utvilsomt for å være relevante for å dokumentere opparbeidet sekundærbetydning.⁶⁹ I visse avgjørelser i svensk rett ser ut det til at det stilles *krav* om fremleggelse av opinionsundersøkelser som bevis for særpreg for farger.⁷⁰ Slike undersøkelser anses i alle fall som sentral dokumentasjon for innarbeidelse.⁷¹ Sammenlignet med norsk og dansk praksis foretas det i svensk rett i større grad kritiske vurderinger av om undersøkelsene følger de vitenskapelige kriterier for å sikre kvaliteten. Det er blant annet påpekt at undersøkelsene ofte ikke evner å dokumentere at omsetningskretsen oppfatter at fargen i seg selv er brukt som *kjennetegn* for en bestemt virksomhet.⁷²

⁶² GRUR 1968, 581 (Blunazit) og GRUR 1968,371 (Maggi-gul/rød).

⁶³ GRUR 2013, 844.

⁶⁴ Viken s. 82 og 320.

⁶⁵ RG-2012-670 (Borgarting – Kvikk lunsj).

⁶⁶ Se Patentstyrets veiledning for bruk av markedsundersøkelser; <http://www.patentstyret.no/no/For-eksperter/Varemerkeeksperter/Tolkningsuttalelser/Markedsundersokelser-varemerkesaker/>.

⁶⁷ Viken s. 83–84.

⁶⁸ Pehrson *Varumärken från konsumentens synpunkt* (1981) s. 159. Se også Levin s. 408, Nordell s. 190 og Farrahi, *Marknadsundersökningar inom varumärkesrätten*, NIR (2006) s. 436 flg.

⁶⁹ Viken s. 84–85 og Farrahi NIR (2006) s. 462.

⁷⁰ PBR 01/360 (Jet-gul) og PBR 01/361 (Jet-blå).

⁷¹ Se for eksempel PBR 01-406 (Bankomat-blå), PBR 02/426 (Whiskas-lilla) og PBR 03-088 (Löfbergs lila).

⁷² Se for eksempel RÅ 2000 ref. 62 II (Thorsmansplugg), PBR 01/360 (Jet-gul), PBR 01/361 (Jet-blå) og PBR 06-366 (Aftonbladets sportbilag-rosa).

Opinionsundersøkelser anses videre å være relevante som dokumentasjon for innarbeidelse ved spørsmål om registrering av felleskapsvaremerker.⁷³ I følge praksis fra OHIM vil rene farger (colour per se) normalt anses å mangle særpreg dersom det ikke kan dokumenteres at det er innarbeidet særpreg gjennom bruk.⁷⁴ En opinionsundersøkelse vil da være å anse som et sentralt bevis.⁷⁵ Forutsetningen er at den er utviklet i tråd med de vitenskapelige kriterier utarbeidet av OHIM.⁷⁶

Når EU-domstolen i Sparkassen-avgjørelsen slår fast at opinionsundersøkelser er relevante og kan være et supplement i vurderingen av særpreg for farger, samsvarer dette godt med praksis for tradisjonelle merker.⁷⁷ Den største utfordringen når opinionsundersøkelser skal vurderes som dokumentasjon for særpreg, er imidlertid hvorvidt de kriterier som gjør undersøkelsesresultatene valide og reliable er fulgt. Det er blant annet vanskelig å stille undersøkelsesspørsmålene slik at fargen ikke settes i sammenheng med varen, samt å unngå at spørsmålene blir ledende.⁷⁸ I og med at EU-domstolen i Sparkassen-avgjørelsen kun skulle ta stilling til spørsmålet om nedre prosentkrav, berøres ikke betydningen av undersøkelsers kvalitative verdi.

2.3 Prosentgrenser. Det første prejudisielle spørsmål som ble fremlagt for EU-domstolen i Sparkassen-avgjørelsen var om varemerkedirektivets artikkel 3, stk. 1 og 3 var til hinder for å kreve en gjenkjennelsesgrad på minst 70 prosent i en forbrukerundersøkelse for at det kan antas at merket har oppnådd tilstrekkelig særpreg som følge av bruk.

Det må i alle fall være klart at dersom det benyttes en opinionsundersøkelse som bevis for særpreg, må retten avgjøre hvilken prosentandel av forbrukerne den finner tilstrekkelig betydningsfull.⁷⁹ Spørsmålet er om det kan oppstilles en forhåndsbestemt nedre prosentgrense, slik det tyske Bundespatentgericht legger opp til.

EU-domstolens tidligere uttalelser om at særpreg ikke kan anses oppfylt alene på grunnlag av alminnelig og abstrakte opplysninger, så som prosentforhold, kan

⁷³ Niedermann, *Surveys as Evidence in Proceedings Before OHIM*, IIC (2006) s. 260 flg.

⁷⁴ Se for eksempel R 342/1999 (Cobalt Blue).

⁷⁵ Se for eksempel R 5/1999-3 (Light Green) pkt 28 og R 1/2005-4 (Hilti-Red), pkt 32 og R 1620/2006-2 (Whiskas-Purple). Mangel på fremlagte opinionsundersøkelser nevnes for eksempel eksplisitt ved avslag på registreringssøknad, se for eksempel CTM Application 6510226 (Blue), CTM Application 7490519 (Green) og CTM Application 6648703 (Red). Se også Bengtsson NIR 2003 s. 196.

⁷⁶ Guidelines concerning proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) Part C, Opposition Guidelines s. 368. Selve undersøkelsen er for eksempel kritisert i R 179/2001-2 (Red), R 183/2001-2 (SkyBlue, LightGreen and Green), R 435/2001-2 (Red and White) og R 799/2004-1 (IKEA Blue/Yellow). Se også CTM Application 3790235 (Celeste), CTM Application 3370921 (Blue) og CTM Application 2826428 (Blue).

⁷⁷ Viken s. 325.

⁷⁸ Se praksis fra OHIM; R 799/2004-1 (IKEA Blue/Yellow) og CTM Application 3790235 (Celeste). Fra svensk praksis PBR 01-406 (blå) og PBR 02-426 (Whiskas-lilla). Se også Viken s. 282 flg.

⁷⁹ Sparkassen premiss 43. Se også C-478/07 (Budějovický Budvar) premiss 89.

tolkes dithen at det ikke kan oppstilles prosentgrenser.⁸⁰ Uttalelsen kan imidlertid også tolkes dithen at vurdering av særpreg ikke bør baseres på prosentforhold *alene*.

I Sparkassen-avgjørelsen fikk EU-domstolen forelagt spørsmålet om betydningen av prosentgrenser i opinionsundersøkelser mer eksplisitt enn det har blitt tidligere. Domstolen klargjør da at det ikke vil være mulig generelt, eller for konturløse fargemerker spesielt, å fastslå hvilken grad av gjenkjennelse som kreves i den relevante omsetningskrets for å oppnå særpreg som følge av bruk.⁸¹ Dette begrunnes med at en slik undersøkelse uansett ikke kan være det eneste avgjørende element som støtte for innarbeidet særpreg ved bruk.⁸²

Domstolen kommer dermed frem til at varemerkedirektivet artikkel 3, stk. 1 og 3 vil være til hinder for å kreve en gjenkjennelsesgrad på minst 70 prosent i en forbrukerundersøkelse for at det kan antas at merket har oppnådd tilstrekkelig særpreg som følge av bruk.⁸³ I kjølvannet av dette må det spørres hvilke konsekvenser denne klargjøringen vil ha for nasjonal praksis.

I tysk praksis, som var grunnlaget for henvendelsen til EU-domstolen, opereres det for det første med en nedre grense på 50 prosent for at tradisjonelle merker skal anses å ha særpreg.⁸⁴ Tyske registreringsmyndigheter har også i sine retningslinjer satt et krav om at minst 50 prosent må oppfatte at et merke har særpreg, for å omgjøre nektelse av å registrere.⁸⁵ Når det gjelder spørsmål om særpreg for fargemerker, har praksis operert med en nedre grense på 70–75 prosent gjenkjennelsesgrad av farger som særpreget varemerke.⁸⁶ Det må være klart at denne tyske praksisen, med stort fokus på prosentgrenser, ikke kan opprettholdes i etterkant av Sparkassen-avgjørelsen.

Slike tallfestede grenser som nedre krav for særpreg harmonerer ikke med tradisjonell konkurranserettslig tenkning og rettsanvendelse i Norge.⁸⁷ Norsk Høyesterett har tvert imot vært tilbakeholden med å tallfeste en nedre grense som minstekrav for å godta at omsetningskretsen oppfatter at et merke har særpreg.⁸⁸ Dette henger nok også sammen med at det i norsk praksis ikke er så utbredt med bruk av opinionsundersøkelser som bevis. Spørsmålet om nedre grenser er sjelden blitt satt på spissen. I dansk rett er det også noe sparsomt med

⁸⁰ C-108/97 og C-109-97 (Chiemsee) premiss 52, C-342/97 (Lloyd) premiss 24 og C-299/99 (Philips) premiss 61.

⁸¹ Sparkassen premiss 48.

⁸² Sparkassen premiss 48.

⁸³ Sparkassen premiss 49.

⁸⁴ Ingerl/Rohnke, *Markengesetz*, MarkenG (2010) Rn 341–342. Pflüger, *Legal Research in Practice*, IIC (2008) s. 203 og Eichmann, *The Present and Future of Public Opinion Polls in Litigation in Germany – Part one*, IIC (2000) s. 556. Se for eksempel GRUR 2006, 760 (Lotto), GRUR 2009, 954 (Kinder III) og GRUR 2010, 138 (Rocher-Kugel).

⁸⁵ Se retningslinjer fra Deutsches Patent- und Markenamt, *Prüfungsrichtlinie für Markenmeldungen*, part 5.17 Se også Pflüger IIC (2008) s. 203.

⁸⁶ Se for eksempel GRUR 2004, 151 og 154 (magenta), GRUR-Prax 2013, 481 (Sparkassen – rød, Nivea-blå, Langenscheid-gul), GRUR 2013, 775 (Mühlendahl), GRUR 2013, 844 (Sparkassen – rød) og Ingerl/Rohnke § 8 Rn. 185.

⁸⁷ Ot.prp. nr 59 (1994-1995) s. 94 jf. s. 21.

⁸⁸ Se for eksempel Rt. 2005 s. 1601 (Gule sider) premiss 61.

kilder når det gjelder denne problemstillingen, og prosentgrenser er ikke drøftet spesielt.⁸⁹

I Sverige har spørsmålet om prosentgrenser vært aktualisert over lang tid. I utgangspunktet var det presisert i forarbeidene til den svenske varemerkeloven av 1960 at det ikke skulle legges opp til prosentgrenser, men at det avgjørende skulle være goodwill-verdi.⁹⁰ Dette følges opp også i forarbeider til senere utgaver av varemerkeloven.⁹¹ Det er imidlertid i svensk praksis utviklet en lære om at det avgjørende er hvilken prosentandel som oppfattet merket som særpreget.⁹² I juridisk teori er det hevdet at minst en tredjedel bør oppfatte et varemerke som sådant for at innarbeidelse skal anses å foreligge, men at det alltid må være flere som oppfatter merket som et varekjennetegn enn som en generisk betegnelse.⁹³ Selv om det i nyere avgjørelser ikke uttales eksplisitt, ser det ut til at vilkåret om en tredjedel som en nedre grense for særpreg for tradisjonelle merker stort sett følges i praksis.⁹⁴

Spørsmålet om prosentgrenser ved vurdering av særpreg for farger er tatt opp i en sentral svensk avgjørelse, Thorsmansplugg-avgjørelsen.⁹⁵ I og med at retten kom frem til at bevisverdien av selve undersøkelsen var så lav at det var uaktuelt å diskutere prosentgrenser, gir den imidlertid ingen veiledning. I andre saker har retten kommet til at det er en for lav prosentandel, i disse tilfellene henholdsvis 19 prosent og 0 prosent, som forbandt fargen med en bestemt virksomhet, uten at det gir veiledning om en nedre grense.⁹⁶ Mer veiledning kan nok hentes fra Løfberg-avgjørelsen.⁹⁷ Når 57 prosent av de spurte forbandt fargen lilla med kaffe fra Løfberg, ble det ansett å dokumentere særpreg og fargen i seg selv ble registrert som varemerke. Ingen av avgjørelsene legger imidlertid opp til at det er en uttalt nedre grense for særpreg ved farger spesielt. Hvorvidt det opereres med en grense på en tredjedel, eller høyere, for farger, er dermed usikkert.

Når det gjelder fellesskapsvaremerker, har OHIM i sin praksis godtatt at mellom 53 prosent og 75 prosent av respondentene forbandt fargen lilla med katten Whiskas, basert på undersøkelser utført i åtte medlemsstater.⁹⁸ I en annen sak er det ansett at gjenkjennelsesgrader på 42 prosent og 45 prosent er for lite til å statuere særpreg.⁹⁹ Det er også uttalelser fra OHIM som går i retning av at

⁸⁹ Viken s. 78.

⁹⁰ SOU 1958:10 s. 222.

⁹¹ Prop 1994/95: 59 s. 43 flg. og senere SOU 2001:26 s. 220 flg. og prop. 2009/10:225 s. 99 flg. og s. 103 flg.

⁹² Lassen og Stenvik, *Oversikt over norsk varemerkerett* (2003) s. 214 og Grundén, *Skyddet för kända och ansedda kannetecken*, NIR (1995) s. 227.

⁹³ Levin, *Lärobok i immaterialrätt* (2011) s. 407, Bernitz, Karnell, Pehrson og Sandgren, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens* (2013) s. 267 og Farrahi NIR (2006) s. 438.

⁹⁴ Se for eksempel PBR 01-406 (Bankomat), PBR 02-113 (GB Glace AB), PBR 03-099 (M), PBR 05-080 (Kexchoclad), PBR 07-288 (Morakniv) og PBR 07-352 og 07-353 (Hits for kids) og PBR 13-110 (Svensk Byggtjänst).

⁹⁵ RÅ 2000 ref. 62 II (Thorsmansplugg).

⁹⁶ PBR 01-406 (Bankomat) og PBR 02-426 (Whiskas – lilla).

⁹⁷ PBR 03-088 (Løfbergs lila).

⁹⁸ R 1620/2006-2 (Whiskas – Purple).

⁹⁹ R 799/2004-1 (IKEA Blue/Yellow).

det ikke kreves *spesielt* høy grad av gjenkjennelse som et varemerke før farger kan ha innarbeidet særpreg.¹⁰⁰ Det ser dermed ikke ut til at det kan innfortolkes noe krav om en nedre prosentgrense for særpreg i praksis fra OHIM.

Av den praksis som er vurdert i denne artikkelen ser det altså ut til at det kun er tysk praksis som må endres i kjølvannet i Sparkassen-avgjørelsen. Det må da presiseres at dette gjelder eksplisitt krav om en nedre prosentgrense på 70 prosent gjenkjennelsesgrad som dokumentasjon for særpreg for farger.

I kjølvannet av dette kan det, for det første, stilles spørsmål ved om domstolen med denne avgjørelsen har ment å sette en stopper for bruk av nedre prosentgrenser generelt, eller om den begrenses til kun å hindre bruken av 70 prosent som en nedre grense. Kan for eksempel en fastsatt nedre grense på 60 prosent eller på 50 prosent i praksis godtas? Sett i sammenheng med domstolens øvrige premisser om at dokumentasjon for særpreg ikke bør avgjøres alene på grunn av prosentforhold, samt at det må være opp til den enkelte kompetente myndighet å avgjøre hvilken prosentandel som kreves, tyder det på at prosentgrenser må fastsettes i det enkelte tilfelle.¹⁰¹ En slik fortolkning fører til at det i praksis ikke kan opereres med forhåndsbestemte nedre prosentgrenser for å dokumentere innarbeidet særpreg for farger.

For det andre er spørsmålet om EU-domstolens avklaring også gjelder tradisjonelle merker. Når det i Sparkassen-avgjørelsen presiseres at det *generelt* ikke er mulig å fastslå særpreg som følge av bruk ved å henvise til fastlagte prosentdel for varemerkets gjenkjennelsesgrad i de relevante omsetningskretser, må dette tolkes til også å omfatte vurdering av tradisjonelle merker.¹⁰² Dette støttes av domstolens henvisning til at bedømmelseskriteriene for konturløse fargemerker må være de samme som ved tradisjonelle merker.¹⁰³

Dersom det legges frem opinionsundersøkelser for å dokumentere særpreg etter bruk kan det, i kjølvannet av Sparkassen-avgjørelsen, ikke stilles krav til forhåndsbestemte nedre prosentgrenser. Hvor stor prosentandel av respondene som må oppfatte merket som særpreget må avgjøres i det enkelte tilfelle, både for tradisjonelle og utradisjonelle merker.

2.4 Tidspunktet for særpregsvurderingen i ugyldighetssaker. Det andre prejudisielle spørsmålet i Sparkassen-avgjørelsen var om varemerkedirektivet artikkel 3, stk. 3, første punktum skulle fortolkes slik at det er søknadstidspunktet, og ikke registreringstidspunktet, som er avgjørende når varemerke innehaveren skal dokumentere særpreg etter bruk i en ugyldighetssak. Spørsmålet er ikke spesielt relatert til fargemerker, og svaret vil ha generell relevans for dokumentasjon for innarbeidet særpreg for alle typer merker som ikke har opprinnelig særpreg.

I varemerkedirektivet artikkel 3 stk. 3 annet punktum åpnes det for at medlemsstatene kan velge å innføre regler om at et varemerke ikke kan utelukkes fra registrering eller erklæres ugyldig dersom det kan dokumenteres at særpreg er

¹⁰⁰ I denne retning Cancellation case No 5758 C (Red Bull – Blue/Silver).

¹⁰¹ Sparkassen premiss 43 og 44.

¹⁰² Sparkassen premiss 48.

¹⁰³ Sparkassen premiss 46.

oppnådd *etter* søknadstidspunktet eller *etter* registreringstidspunktet. Det presiseres at den tyske lovgivning skal fortolkes slik at Forbundsrepublikken Tyskland ikke har gjort bruk av denne muligheten.¹⁰⁴

I den foreliggende tyske saken ble tre tidspunkter fremhevet som aktuelle for å dokumentere særpreg etter bruk.¹⁰⁵ For det første anførte Oberbank at særpreg måtte dokumenteres både på søknads- og registreringstidspunktet. For det andre anførte Banco Santander og Santander Consumer Bank, samt den spanske og den polske regjering at ettersom Tyskland ikke har benyttet beføyelsen i varemerekedirektivet artikkel 3, stk. 3, annet punktum skal beviset for innarbeidet særpreg som følge av bruk knyttes til søknadstidspunktet. Til sist, som DSGVO anførte, kan dokumentasjon relatert til registreringstidspunktet være relevant i en ugyldighetssak.

EU-domstolen viser først til at det følger av varemerekedirektivet artikkel 3, stk. 3, første punktum at et varemerke ikke kan utelukkes fra registrering eller erklæres ugyldig etter artikkel 3, stk. 1, litra b), c) eller d) dersom innarbeidet særpreg etter bruk fra tiden før søknadstidspunktet blir ansett dokumentert.¹⁰⁶

I sin fortolkning legger domstolen til grunn at det fremgår direkte av denne bestemmelsens ordlyd at det kun er i de tilfeller der merket har oppnådd særpreg som følge av bruk *forut* for tidspunktet for innlevering av registreringssøknad at det kan unngå anvendelse av påberopte ugyldighetsgrunner.¹⁰⁷ Denne fortolkningen begrunnes også i oppbygningen av artikkel 3 stk. 3, ved at annet punktum åpner for medlemsstatens valgfrihet med hensyn til å utvide tidspunktet for å dokumentere særpreg.¹⁰⁸ Dersom første punktum skulle fortolkes slik at den også omfatter innarbeidet særpreg *etter* søknadstidspunktet, ville valgfriheten med hensyn til utvidelsen i annet punktum ha en fiktiv karakter og bestemmelsen ville miste sin effektive virkning.¹⁰⁹

Det legges likevel opp til at de kompetente myndigheter kan velge å ta hensyn til opplysninger som skriver seg fra tiden etter søknadstidspunktet når disse gir mulighet for å trekke konklusjoner om situasjonen forut for dette tidspunktet.¹¹⁰

EU-domstolen kommer da frem til at det andre prejudisielle spørsmål skal besvares med at når en medlemsstat ikke gjør bruk av muligheten til å utvide tidspunktet for når særpreg må anses innarbeidet etter bruk, må det for merker som mangler opprinnelig særpreg, også i ugyldighetssaker, dokumenteres at dette er innarbeidet på søknadstidspunktet.¹¹¹ Det påpekes at det vil være uten betydning at varemerke innehaveren gjør gjeldende at særpreg er oppnådd som

¹⁰⁴ Sparkassen premiss 53.

¹⁰⁵ Sparkassen premiss 54 og 55.

¹⁰⁶ Sparkassen premiss 56.

¹⁰⁷ Sparkassen premiss 57. Se også for EU-varemerker; C-542/07 (Imagination Technologies) premiss 60 og C-332/09 (Frosch Touristik) premiss 57.

¹⁰⁸ Sparkassen premiss 58.

¹⁰⁹ Sparkassen premiss 59.

¹¹⁰ Sparkassen premiss 60. Se også C-488/06 (Aire Limpio) premiss 71, C-259/02 (La Mer Technology) premiss 31 og C-192/03 (Alcon) premiss 41.

¹¹¹ Sparkassen premiss 61.

følge av bruk etter innlevering av søknad om registrering, men før varemerkets registrering.¹¹²

EU-domstolens forholdsvis strenge ordlydsfortolkning kan gjøre det vanskelig for varemerkeinnhaveren å utarbeide dokumentasjon for at særpreg er innarbeidet før søknadstidspunktet ved en ugyldighetsinnsigelse. Det skal likevel påpekes at uttalelsen kun gjelder merker uten opprinnelig særpreg og i slike tilfeller kan det uansett være god grunn til sikre seg dokumentasjon på et tidlig stadium.

Som jeg straks skal komme tilbake til kan EU-domstolens klargjøring på dette punkt vise seg å bli svært kortlivet. Det er likevel interessant å se på hvilken betydning valg av tidspunkt for dokumentasjon av særpreg har i praksis.

EU-domstolens uttalelser får først og fremst direkte betydning for tysk praksis og for den utstrakte bruk av opinionsundersøkelser som dokumentasjon for innarbeidet særpreg etter bruk.¹¹³ Dersom det ikke er utarbeidet opinionsundersøkelser på søknadstidspunktet, kan det ved en senere ugyldighetssak vise seg vanskelig å utarbeide undersøkelser som avdekker om særpreg var innarbeidet på et tidligere tidspunkt enn da spørsmålene stilles.¹¹⁴ Dette kan resultere i at det går automatisk i at det, rett før søknadstidspunktet, utarbeides opinionsundersøkelser for å dokumentere innarbeidet særpreg etter bruk.

Etter norsk rett må kravet til særpreg være oppfylt både på søknadsdagen og registreringsdagen, og registreringen skal settes til side som ugyldig dersom den "er skjedd i strid med disse reglene."¹¹⁵ Dokumentasjon som utarbeides etter at søknad er innlevert, vil kun ha betydning dersom forholdene ikke var vesentlig annerledes på det tidligere tidspunkt.¹¹⁶ Dokumentasjon for intens innarbeidelse i tiden mellom innlevering av søknad og registreringstidspunktet er dermed i utgangspunktet uten betydning, også i ugyldighetssaker.¹¹⁷ I praksis vil ofte særpregsvurderingen foretas med utgangspunkt i søknadstidspunktet, begrunnet i at det ikke er holdepunkter for et annet utfall om registreringstidspunktet var lagt til grunn.¹¹⁸ Det er imidlertid også uttalelser i retning av at det er naturlig å forutsette at vurderingen foretas på tidspunktet for ugyldighetssøksmålet.¹¹⁹ En slik praksis er i så fall uten forankring i dagens norske regler. Det ser uansett ikke ut til at spørsmålet om tidspunktet for dokumentasjon for særpreg i ugyldighetsaker i særlig grad er satt på spissen i Norge.

Heller ikke i Danmark er muligheten for å legge vekt på dokumentasjon for innarbeidelse av særpreg *etter* søknadstidspunktet tatt inn i varemerkeloven.¹²⁰

¹¹² Sparkassen premiss 61.

¹¹³ Markengesetz av 25. oktober 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082) § 8 stk. 2 og stk. 3 og § 37 stk. 2.

¹¹⁴ Bernitz, Karnell, Pehrson og Sandgren s. 268.

¹¹⁵ Lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker (varemerkeloven) § 14 tredje ledd første punktum, jf. § 35. Se Rt. 2005 s. 1601 (Gule sider) premiss 41. Fra registreringspraksis, se for eksempel PS 2004-7310 (Ditt Distrikt). Se også Lassen og Stenvik s. 62 og 204 flg.

¹¹⁶ Rt. 2005 s. 1601 (Gule sider) premiss 63.

¹¹⁷ Lassen og Stenvik s. 62 og Viken s. 53. Se fra praksis; KFIR-2013-92 (Fitness.xpress).

¹¹⁸ Se for eksempel KFIR-2013-74 (Avfallstaxi).

¹¹⁹ KFIR-2013-74 (Avfallstaxi).

¹²⁰ LBK nr 109 af 24/01/2012 (Varemærkeloven) § 13 jf. § 2.

Dette er begrunnet i et ønske om at det ikke skal være mulig å oppnå varemerkerett med tilbakevirkende gyldighet.¹²¹ Det er imidlertid åpnet for at det kan tas hensyn til etterfølgende bruk i en senere sak om opphevelse av varemerke.¹²² De valgte løsninger i Danmark ser ikke ut til å ha vært gjenstand for særlige konflikter i praksis.

Årsaken til at det ikke er så stort fokus på tidspunktet for vurdering av innarbeidet særpreg i Norge og Danmark kan henge sammen med at det i mindre grad fremlegges opinionsundersøkelser som bevis for at et slikt særpreg er innarbeidet.¹²³ Praksis fra disse landene viser at det i større grad tas utgangspunkt i en juridisk fortolkning av gjennomsnittforbrukers oppfatning ved vurdering av særpreg. Det fører til at det er de skjønsmessige elementer som blir mest sentrale i særpregsvurderingen, og angivelse av et spesifikt tidspunkt får mindre betydning.

I den svenske varumärkeslagen åpnes det for at også dokumentasjon for innarbeidet særpreg i tiden *etter* innlevering av søknad kan ha betydning i særpregsvurderingen.¹²⁴ Begrunnelsen for den valgte løsningen i Sverige er praktisk orientert. I de svenske forarbeidene sies det nemlig at dersom registreringsmyndighetene har avslått en registrerings søknad med den begrunnelse at merket mangler særpreg, vil det være vanskelig for søker å dokumentere i ettertid at særpreg var opparbeidet allerede før søknadsdagen.¹²⁵ Dersom det ikke ble åpnet for å fremlegge dokumentasjon også etter søknadstidspunktet, ville det kunne resultere i at søkerne så seg nødt til å gjennomføre kostbare opinionsundersøkelser for å være på den sikre siden. Dette kunne, i følge de svenske lovgiverne, føre til en oppfatning av søknadsprosessen for varemerker som uforutsigbar og vanskelig.¹²⁶ Det ble derfor åpnet for at dokumentasjon for særpreg også kan relateres til tiden etter at søknad er innlevert. Nettopp i ugyldighetsaker vil en slik løsning kunne ha stor praktisk betydning. Et merke som har blitt registrert, selv om det på søknadstidspunktet ikke var særpreget, men får dokumentert særpreg i ettertid, kan ikke erklæres ugyldig.¹²⁷

På dette punktet ble det altså valgt en annen løsning i Sverige enn i Norge og Danmark. Begrunnelsen for den valgte løsningen i Sverige går direkte på behovet for å kunne legge frem opinionsundersøkelser som dokumentasjon for innarbeidet særpreg. Det innebærer at manglende særpreg kan repareres i ugyldighetsaker i svensk rett, dersom det fremlegges opinionsundersøkelser som viser innarbeidet særpreg i tiden etter (en uriktig) registrering.

OHIM har presisert i sine retningslinjer at dokumentasjon for opparbeidet særpreg må knyttes til søknadsdagen.¹²⁸ Også dokumentasjon utarbeidet etter

¹²¹ Wallberg s. 179.

¹²² Varemerkeloven § 28 stk. 1, annet punktum.

¹²³ Viken s. 82–84.

¹²⁴ Varumärkeslag (2010:1877) 1 kap. 5 §, 2 kap. 5 § jf. 3 kap. 1 §.

¹²⁵ Prop. 2009/10:225 s. 162.

¹²⁶ Prop. 2009/10:225 s. 163.

¹²⁷ Levin s. 481.

¹²⁸ Guidelines concerning proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Mar-

søknadsdagen anses å kunne inneholde nyttige opplysninger, og undersøkelser utarbeidet på andre tidspunkter kan dermed være aktuelle som dokumentasjon for særpreg.¹²⁹

Så er spørsmålet hvilke konsekvenser EU-domstolens klargjøring i Sparkassen-avgjørelsen får i praksis. Siden avgjørelsen kommer rett i forkant av en revidering av varemerkedirektivet, er det interessant å se hvilke konsekvenser forslaget eventuelt vil få på dette punktet.¹³⁰

Det ser ut til at tidspunktet for dokumentasjon for innarbeidet særpreg i ugyldighetssaker vil forskyves i det reviderte varemerkedirektivet. Etter forhandlinger i Europaparlamentet og Rådet lyder forslaget til varemerkedirektivet artikkel 4 stk. 5 slik:

”Et varemærke må ikke udelukkes fra registrering etter stk. 1, litra b), c) eller d), hvis det inden datoen for ansøgning om registrering, som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg. Et varemærke må ikke erklæres ugyldigt efter stk. 1, litra b), c) eller d), hvis det inden datoen for begæringen om ugyldighed, som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg.”¹³¹

I forslaget er det lagt opp til et skille mellom de krav som stilles til dokumentasjon for innarbeidet særpreg ved registrering og de krav som stilles til dokumentasjon ved spørsmål om ugyldighet. Ved ugyldighetssaker kan dokumentasjon for innarbeidet særpreg etter bruk legges frem helt til tidspunktet for begjæring om ugyldighet.

Spesielt for bruken av opinionsundersøkelser som dokumentasjon for innarbeidet særpreg i ugyldighetssaker, vil denne endringen kunne få stor praktisk betydning. Slik løsningen er i dag vil det være vanskelig å nå frem med dokumentasjon for innarbeidet særpreg relatert til søknadstidspunktet, dersom selve dokumentasjonen er utarbeidet på et senere tidspunkt. Endringen i varemerkedirektivet må føre til at dersom merket har opparbeidet seg særpreg i tiden mellom registrering (som da egentlig ikke var riktig) og tiden for ugyldighetssøksmål, kan det ikke erklæres ugyldig. Denne ordningen ser ut til å ligne den svenske løsningen, som nettopp er begrunnet i behovet for å kunne utarbeide opinionsundersøkelser som bevis for innarbeidet særpreg, også etter søknadstidspunktet.¹³²

ket (Trademarks and Designs) Part B Examination pkt. 7.9 s. 52 og 55. Dette følges opp av Tribunalen, se T-8/03 (El Corte Inglés) premiss 71–73 og T-262/04 (Bic lighter) premiss 82.

¹²⁹ T-277/04 av 12. juli 2006 (Vitakraft) premiss 38.

¹³⁰ De foreslåtte endringer som gjelder tidspunktet for vurdering av særpreg er basert på *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System* fra Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, München 15.02.2011 pkt. 2.61.

¹³¹ Forslag til nytt varemerkedirektiv artikkel 4 stk. 5 i Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (recast) Brussel 18. juli 2014.

¹³² Levin s. 481.

Det reviderte direktivet vil dermed føre til andre endringer i praksis enn det Sparkassen-avgjørelsen legger opp til, og EU-domstolens avgjørelse får ingen konsekvenser på dette punkt.

2.5 Bevisbyrden for særpreg i ugyldighetssaker. Det tredje prejudisielle spørsmålet henger sammen med det foregående og har som forutsetning at det er tidspunktet for innlevering av søknad som er avgjørende for dokumentasjon for særpreg etter bruk. Det tyske Bundespatengericht ønsket da svar på om varemerket skal kjennes ugyldig, allerede fordi det er uavklart og ikke lengre kan avklares, om det på søknadstidspunktet hadde oppnådd tilstrekkelig særpreg som følge av bruk. Alternativt om *saksøkeren* i ugyldighetssaken må godtgjøre at varemerket på søknadstidspunktet ikke hadde oppnådd tilstrekkelig særpreg som følge av bruk. Spørsmålet er altså hvem som har bevisbyrden for dokumentasjon av særpreg i en ugyldighetssak, varemerkeinnhaver eller saksøker.

EU-domstolen slår i Sparkassen-avgjørelsen fast at det følger av varemerke-direktivets artikkel 3, stk. 3 at bevisbyrden for særpreg som følge av bruk påhviler den innehaver av varemerket som påberoper seg det nødvendige særpreg i forbindelse med en ugyldighetssak.¹³³

Denne plasseringen av bevisbyrden begrunnes for det første med en henvisning til oppbygningen av reglene om særpreg. Domstolen viser til at dokumentasjon for oppnådd særpreg etter bruk utgjør et *unntak* som setter til side ugyldighetsgrunner etter artikkel 3, stk. 1, litra b), c) eller d), på samme måte som unntak for registreringshindringer.¹³⁴ Den som påberoper seg et slikt unntak, må, i følge EU-domstolen, også ha ansvar for å fremlegge bevis til støtte for dets anvendelse.

For det annet begrunner domstolen sitt standpunkt med at det er varemerkeinnhaver som har de beste forutsetninger for å kunne fremlegge bevis for konkrete tiltak til støtte for en påstand om oppnådd særpreg som følge av bruk.¹³⁵

Den direkte konsekvensen av dette er at når den kompetente nasjonale myndighet anmoder varemerkeinnhaveren om å legge frem bevis for oppnådd særpreg som følge av bruk, og innehaveren ikke er i stand til å fremlegge dette bevis, skal varemerke erklæres ugyldig.¹³⁶

Det presiseres også at årsaken til at varemerkeinnhaveren ikke klarer å fremlegge slikt bevis er uten betydning.¹³⁷ Dette begrunnes ytterligere ved å vise til at det i motsatt fall ikke kan utelukkes at et varemerke kunne nyte fortsatt beskyttelse, selv om varemerket var omfattet av ugyldighetsgrunner og ikke oppfylte varemerkens vesentligste funksjon. Bevisbyrden er, i følge domstolen, dermed heller ikke i strid med varemerkeinnhaverens berettigede forventning om at et registrert varemerke opprettholdes.

¹³³ Sparkassen premiss 68.

¹³⁴ Sparkassen premiss 69.

¹³⁵ Sparkassen premiss 70.

¹³⁶ Sparkassen premiss 71.

¹³⁷ Sparkassen premiss 72.

Det tredje prejudisielle spørsmål besvares dermed med at når en medlemsstat ikke har gjort bruk av muligheten for å utvide tidspunktet for særpregsvurderingen skal varemerkedirektivet artikkel 3, stk. 3, første punktum tolkes slik at den ikke er til hinder for at det berørte varemerke i en ugyldighetssak kan erklæres ugyldig, når det er uten opprinnelig særpreg, og innehaveren herav ikke har godtgjort, at dette varemerke innen søknadstidspunktet har oppnådd tilstrekkelig særpreg som følge av bruk.¹³⁸ Konklusjonen er altså at varemerkeinnehave- ren har bevisbyrden for at merket har innarbeidet særpreg etter bruk, også i ugyldighetssaker.

I og med at det etter endringen i varemerkedirektivet vil være mulig å legge vekt på innarbeidet særpreg som skriver seg fra tiden etter søknadstidspunktet, vil hele forutsetningen for det tredje prejudisielle spørsmålet bortfalle og Sparkassen-avgjørelsen får mindre betydning også på dette punkt.

3. Avsluttende bemerkninger

Sparkassen-avgjørelsen klargjør at opinionsundersøkelser er relevante også ved spørsmål om dokumentasjon for innarbeidet særpreg for fargemerker. Den følger videre opp EU-domstolens praksis for tradisjonelle merker om at opinionsundersøkelser ikke kan være det eneste avgjørende element ved spørsmål om særpreg. Det avgjørende vil være en helhetsvurdering som må foretas av den kompetente myndighet.

Det ser også ut til at EU-domstolens holdning til bruk av nedre prosentgrenser som krav i opinionsundersøkelser blir klargjort ved at varemerkedirektivet anses å være til hinder for forhåndsbestemte prosentgrenser i særpregsvurderingen. EU-domstolen berører imidlertid ikke det sentrale poeng at diskusjonen om prosentgrenser kun blir meningsfull dersom undersøkelsen i seg selv følger de undersøkelsestekniske kriterier. Når det i tysk rett er utviklet en praksis som konsentreres om nedre prosentgrenser, henger dette sammen med at undersøkelsesresultatene i seg selv er vurdert som reliable og valide. Uavhengig av undersøkelsens kvalitet, må den tyske praksis altså nå endres etter Sparkassen-avgjørelsen.

Det ser også ut til at EU-domstolen foretar stadige tilnærminger mellom de krav som stilles til dokumentasjon for særpreg for tradisjonelle og utradisjonelle merker. Dette stemmer godt med forslaget til endring av varemerkedirektivet, der det blant annet foreslås å fjerne kravet til grafisk utforming i registrerings-søknaden.¹³⁹ Den noe unyanserte forskjellen mellom tradisjonelle og utradisjo- nelle varemerker ser dermed ut til å bli mindre.¹⁴⁰

Når det gjelder domstolens uttalelser om tidspunktet for dokumentasjon for særpreg ved ugyldighetssøksmål, kan disse få kort varighet etter forslaget til end-

¹³⁸ Sparkassen premiss 74.

¹³⁹ COM (2013) 162 final og forslag til ny artikkel 3 i Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (recast) Brüssel 18. juli 2014.

¹⁴⁰ Se von Hofsten, *Utvärdering av kravet på grafisk återgivning för varumärkesregistrering*, NIR 2013 nr 3 s. 304.

ringer i varemerkedirektivet.¹⁴¹ Varemerkedirektivets ordning med valgfrihet når det gjelder utvidelse av det relevante tidspunkt for dokumentasjon for særpreg etter bruk har ført til ulik praksis i de enkelte medlemsland. Klargjøringen på dette punkt vil sikre større likhet. Endringen i direktivet fører til at det blir ulike tidspunkter for når særpreg etter bruk må dokumenteres, avhengig av om det er spørsmål om registrering eller spørsmål om ugyldighet.

¹⁴¹ Forslag til ny artikkel 4 stk. 5 i Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (recast) Brüssel 18. juli 2014.