



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 25/00025
Dato: 28. november 2025

Klager: Norwegian Fishfarming Technologies AS
Representert ved: Pretor Advokat AS

Innklagede: NOFI AS
Representert ved: Acapo Onsagers AS

Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Sarah Wennberg Svendsen, Tore Lunde og Preben Valklev Vikøyr

har kommet fram til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort framstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 17. desember 2024 som opprettholder beslutningen om å registrere ordmerket NOFI med registreringsnummer 300986. Registreringen har søknadsnummer 201803035 og ble opprettholdt for følgende varer og tjenester:

Klasse 1: Kjemikalier til bruk i industri, vitenskap og fotografi så vel som i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; brannsluknings- og brannhindringsmidler; preparater og midler for herding og lodding; garvestoffer for dyreskinn og -huder; bindemidler for bruk i industrien; kitt og annen fyllmasse; kompost, gjødsel og gjødningsmidler; biologiske preparater for bruk i industri og vitenskap; syntetiske materialer for absorpsjon og isolasjon av olje; viskøse væsker til bruk for å isolere forurensning.

Klasse 6: Uedle metaller og legeringer av disse, malmer; metallmaterialer for bygging og konstruksjon; transportable hus av metall; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallcontainere for lagring eller transport; sikkerhetsskap og -skrin; landbaserte og flytende oppdrettsanlegg av metall bestående av merder, kar, kummer, beholdere, flytekrauer, flottører og lodd; merder av metall for oppdrettsanlegg; kar, kummer og beholdere av metall for oppdrett av fiskeyngel, fisk og skalldyr; merder, kar, kummer og beholdere av metall til bruk om bord på oppdrettsskip for oppdrett av fiskeyngel, fisk og skalldyr; deler og komponenter til alle de forannevnte varer; fortøyningsbøyer; dregger og ankere; kjettinger, wire, beslag av metall; slepewire for fiskeri; jernvarer, småartikler av metall; bolter og skruer; flytebrygger for fortøyning av båter, av metall, samt deler og utstyr til forannevnte, herunder landganger, utriggere, badestiger, redningsstiger; fortøyningsutstyr av metall, herunder bøyer, kjetting, anker, bolter og skruer.

Klasse 7: Verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); maskinkoplinger og kraftoverføringskomponenter, unntatt for landkjøretøyer; landbruksredskaper, andre enn manuelt håndverktøy; rugemaskiner; salgsautomater; trålvinsjer og innhalingsmaskiner for trål; klekkerimaskiner for fiskeyngel; apparater for forbehandling, førsprederapparater for flyttbare førlagere for bruk ved oppdrett av fisk og fiskeyngel; løfteinnretninger til bruk i oppdrettsnæringen; føringmaskiner til oppsuging og utblåsing av fiskefor til bruk i oppdrettsnæring; pumpestasjoner og kum-systemer for vann og avløp; deler og komponenter til alle de forannevnte varer.

Klasse 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; opptaksplater; kompaktdisker, dvd-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; personlige beskyttelsesanordninger mot ulykker til sjøs; redningslensesystemer (beskyttelsesanordninger mot ulykker til sjøs); redningslensesystemer i form av en lang rekke sammenhengende livbøyer; oppblåste eller oppblåsbare livbøyer; livbøyer, festbare til en line; redningsvester, redningsbøyer, redningsflåter, redningsseil,

redningsbelter, redningsleidere; verneutstyr for oljeforurensning i sjøen; apparater og instrumenter for strømforsyning.

- Klasse 17: Ubearbeidet og halvbearbeidet kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer og erstatninger for disse materialene; plastikk og harpiks i ekstrudert form for bruk i produksjon; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; fleksible rør og slanger, ikke av metall; oljelenser; flytende lenser mot forurensning; oljelenser pakket i bag/poser klare til utsetting; flytekrager av plast til bruk innen fiskeoppdrett; flottører og nettflottører av plast til bruk innenfor fiskeoppdrett.
- Klasse 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); flytebrygger for fortøyning av båter, ikke av metall; deler og utstyr til forannevnte varer herunder fendere og fenderlister (ikke til båter).
- Klasse 20: Fortøyningsbøyer, ikke av metall.
- Klasse 22: Tau og hyssing, nett; telt og presenninger; markiser av tekstil eller syntetisk materiale; seil; sekker for transport og lagring av materialer (bulkvarer); materialer til polstring og fyllmaterialer, ikke av papir, papp, gummi eller plast; ubearbeidede, fibrose tekstilmaterialer og erstatninger for disse; fiskemerder for oppdrett; oppdretts-poser; fuglenett; skyggenett; nettflottører og presenningsprodukter; notposer inkludert transportsekker for notposer; garn, poser og tau for bruk ved rømming fra fiskemerder; fisk- og reketråler med tilhørende utstyr; fiskegarn; snøreliner; fortøyningsstroppe og fortøyningslinjer.
- Klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsføring og detaljsalg samt online-salg av varer nevnt i klassene 1, 6, 7, 9, 17 og 22 samt av beskyttelsesdresser, båtutstyr, støvler, klær, fiskekroker og fiskeutstyr, tauverk, jernvarer og kniver.
- Klasse 37: Byggevirksomhet; reparasjon, vedlikehold og installasjon av marinaer, flytebrygger, kaier, oljevernutstyr, lenser, nettflottører, flytekrager og merder; vedlikehold, reparasjon og oppdatering av personlige beskyttelsesanordninger mot ulykker til sjøs, av redningslensesystemer (beskyttelsesanordninger mot ulykker til sjøs), av redningslensesystemer i form av en lang rekke sammenhengende livbøyer, av oppblåste eller oppblåsbare livbøyer, av livbøyer festbare til en line, av redningsvester, redningsbøyer, redningsflåter, redningsseil, redningsbelter, og av flottører; installasjon, vedlikehold og reparasjon av pumper og pumpestasjoner; bygging, vedlikehold og reparasjon av havner.
- Klasse 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; Maritim buksering; tauing av merder.
- Klasse 40: Produksjon på bestilling fra andre av utstyr til oljevern, fiskeri, havbruk, vann og avløp samt til olje- og gassindustrien; produksjon av produkter laget av belagt vev (presenning), tauverk, tre, PE plast, netting, kjetting og wire.
- Klasse 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert til akvakultur, fiskeoppdrett, fiskeoppdrettsprodukter, miljøvern, oljevern (oljeforurensning), kaianlegg og vann og avløp; industriell analyse og forskning relatert til akvakultur, fiskeoppdrett, fiskeoppdrettsprodukter, miljøvern, oljevern (oljeforurensning), kaianlegg og vann og avløp; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; vitenskapelig og industriell forskning og utvikling relatert til fiskeoppdrett, fiskeoppdrettsprodukter, miljøvern, oljevern (oljeforurensning) og vann og avløp; utvikling av fiske- og sjødyrprodukter; tekniske konsultasjonstjenester innen

akvakultur, oljevern og vann og avløp; tekniske konsultasjonstjenester innen feltene klekking av fiskeyngel, fiskeoppdrett, skalldyroppdrett, fiskeproduksjon, oljevern og vann og avløp; vitenskapelige, operasjonelle og teknologiske tjenester vedrørende oljeforurensning og miljøvern samt forskning vedrørende det samme; tekniske tjenester innen miljøteknologi relatert til akvakultur, oljevern og vann og avløp; rådgivning for alle de forannevnte tjenester.

Klasse 44: Havbrukstjenester; fiske- og skalldyroppdrett; fiske- og fangstvirksomhet av fisk og skalldyr; informasjon om fiske- og fangstvirksomhet.

- 3 Saken har sin bakgrunn i et krav om administrativ overprøving fra Norwegian Fishfarming Technologies AS, jf. varemerkeloven § 35. Det ble anført at merket er registrert i strid med kravstillers rettigheter til det innarbeidede og velkjente varemerket NOFITECH, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Det ble også anført at registreringen av merket ble gjort i ond tro, jf. varemerkeloven § 15 f. Patentstyret konkluderte med at kravstiller ikke hadde en innarbeidet rett, og at merket dermed heller ikke var velkjent, samt at det ikke forelå ond tro.
- 4 Klage kom inn 17. februar 2025. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre fram. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 12. mars 2025, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:

- Kravstiller har ikke dokumentert en innarbeidet rettighet til varemerket NOFITECH, eller at merket var velkjent på tidspunktet da søknaden om NOFI ble inngitt. Merket NOFI krenker dermed ikke en annens rett, og registreringen av merket opprettholdes. Det foreligger heller ikke bevis for at søknaden ble inngitt i ond tro.

Varemerkeloven § 3 tredje ledd og § 4 andre ledd – innarbeidelse og velkjenhet

- Kravstillers merke må ha oppnådd et innarbeidelsesvern før innlevering av innehavers søknad som var 1. mars 2018.
- Dokumentasjonen viser at kravstiller har levert ca. 9 RAS-moduler i perioden 2015 til 2018. Det er ikke oppgitt hvor stort markedet er, for eksempel antall aktører – oppdrettsselskaper – det har vært i næringen. Det er opplyst at kravstiller har 25% markedsandel i Norge, og at en artikkel opplyser at NOFITECH «Utfordrer de store RAS leverandørene...». Dette tyder på at kravstiller ikke hadde en dominerende markedsposisjon på det relevante tidspunktet. Dokumentasjonen viser heller at det meste av veksten har skjedd etter 2018.
- Deltakelse på messer i utlandet viser ikke bruk av merket overfor næringsdrivende innen oppdrett i Norge. Det er ikke oppgitt hvor mange som har sett pressemelding fra svenske Primzone eller lest artikkelen i kyst.no. Videre er det uklart om kravstiller har brukt

ca. kr. 600 000,- på markedsføring hvert år i perioden, eller om dette knytter seg til satsningen i 2018 og senere.

- Dokumentasjonen som helhet viser ikke at merket var godt kjent i den norske omsetningskretsen 1. mars 2018, selv ikke for denne omsetningskretsen med høyt oppmerksomhetsnivå. Det er ikke levert inn dokumentasjon for omsetningen i perioden 2011 til 2016, og ikke konkrete tall for markedstiltak i perioden 2011 til 2018. Størrelsen på oppdrettsnæringen i denne perioden er ikke dokumentert, og heller ikke kravstillers markedsandel. Det er derfor ikke dokumentert at kravstillers merke, NOFITECH, var et innarbeidet eller velkjent varemerke på søknadstidspunktet, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd og § 4 andre ledd.

Varemerkeloven § 15 bokstav f (tidl. § 16 bokstav b).

- Søknaden ble innlevert 1. mars 2018, og derfor må «ond tro» vurderes etter den tidligere bestemmelsen i varemerkeloven § 16 bokstav b, jf. FOR-2023-02-17-230.
- Et av vilkårene i denne bestemmelsen er at «søkeren kjente til bruken da søknaden om registrering ble innlevert». Det er ikke dokumentert at merket hadde oppnådd berømmelse 1. mars 2018. Det er heller ikke vist hvor oversiktlig oppdrettsnæringen var i Norge. Videre benekter innehaver at de kjente til kravstillers bruk av merket på søknadstidspunktet. Merket NOFI ble registrert i 1978, og innehaver anfører at merket har blitt brukt kontinuerlig siden dette. Det opplyses videre at den naturlige utviklingen av selskapet førte til et ønske om bredere varemerkebeskyttelse. Det foreligger dermed ingen forhold som tilsier at innehaver kjente til kravstillers bruk av merket.

Sakskostnader

- Innehaver har vunnet saken fullt ut.
- Innehavers fullmektig har innlevert en sakskostnadsoppgave på totalt kr 60 075,- kroner. Kostnadene anses å være nødvendige, og blir å tilkjenne, jf. patentstyrelsen § 9.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Kravstiller har en innarbeidet rett til merket NOFITECH. Det anmodes at Klagenemnda sletter reg. nr. 300986 NOFI, med innehaver Nofi AS, fra varemerkeregisteret, etter varemerkeloven § 35 jfr. §16 a, samt i medhold av § 15 f om «ond tro».
- Registreringen av NOFI er i strid med kravstillers rettigheter til det innarbeidede og velkjente merket NOFITECH. NOFITECH har blitt brukt uavbrutt siden oppstarten av selskapet i 2011, både som sekundært forretningsnavn og som varemerke.

- Kravstiller sendte inn fire varemerkesøknader i 2019, med ulike varianter av NOFITECH-merket. Patentstyret anførte reg. nr. 300986 NOFI som hinder for registrering. Nofitech AS har derfor en faktisk og rettslig interesse i at varemerket NOFI slettes.
- NORWEGIAN FISHFARMING TECHNOLOGIES AS ble registrert som selskap i Brønnøysundregistrene i 2011, med næringskode: «Tjenester tilknyttet hav- og kystbassert fiskeoppdrett». Fra første dag ble selskapsforkortelsene NOFITECH/NoFiTech/Nofitech brukt som «aktive» navn i enhver sammenheng mot publikum, herunder på hjemmesider, e-postkontoer, og offisielle dokumenter. Hjemmesiden www.nofitech.com ble registrert 11. januar 2011, mens www.Nofitech.no ble registrert 2. april 2013. Den 11. januar 2017 registrerte selskapet NOFITECH HOLDING AS for samme næringskode som NORWEGIAN FISHFARMING TECHNOLOGIES AS. Utskrifter som beviser datoene er vedlagt. Regnskap fra 2011 er vedlagt, og allerede da var navnet Nofitech i bruk.
- Siden oppstarten har Nofitech AS vært aktiv på store og viktige messer innenfor akvakultur, sjø-, fiske- og oppdrettsnæring, hvor «alle» andre store og små norske aktører også deltar. Budsjettet for slike aktiviteter og andre markedsføringstiltak ligger på ca. kr. 600 000,- per år.
- Selv om messene holdes utenfor Norge, vil ikke et selskap inviteres for å representere Norge uten at det foreligger en anerkjennelse fra det norske fagmiljøet. Eksempler på slike tilstillinger med vedlagt dokumentasjon er JWG Meeting and study tour i India 2014, Seafood Expo in Chennai 2014 og Business mission and Aquaculture seminar i Russland 2017.
- I e-post av 19. oktober 2015 fra «NorIndic» blir Nofitech AS framhevet for sine kvaliteter, og Nofitechs «prominente» kunder blir ramset opp, blant annet Salmar Settefisk, Marine Harvest, Salmon Nord og Lerøy Aakvik Settefisk. Dette viser at Nofitech AS allerede fra oppstart hadde et solid omdømme, ikke bare her i Norge, men også internasjonalt. At Nofitech AS er ønsket som representant i slike fora tilsier tidlig opparbeidelse av anerkjennelse i markedet.
- Omdømmet og tilliten fagmiljøet hadde til gründerne som grunnla Nofitech AS ble med inn i selskapet fra starten.
- Anerkjennelse ble fulgt opp ved at selskapet skapte og utviklet nyskapende teknologi. Anleggene var mer helhetlige enn tidligere RAS-anlegg. Dette førte igjen til at SalMar, et av verdens største lakseoppdrettsselskap, ga Nofitech AS kontrakt på bygging av anlegg allerede i 2012.
- RAS-anlegg er oppdrettsanlegg på land. Nofitech AS designer og leverer løsninger for produksjon av smolt, postsmolt, matfisk og stamfisk. Selve konseptet er basert på moduler av kar med felles vannrenseanlegg i midten. Hvert anlegg koster fra NOK. 300 millioner, til over NOK. 1000 millioner. Med slik pris er det få leverandører, og det bygges

få anlegg i Norge i løpet av et år. De siste tre årene er det bygget ca. fire anlegg i året, hvor Nofitech AS bygger om lag ett i året i Norge, og ett i utlandet. Markedsandelen for RAS-anlegg generelt, var i 2024, på ca. 25%. Ettersom slike anlegg tar tid å ferdigstille – kan kontrakter være inngått mange år før ferdigstillelsen. Markedsandeler blir således ikke riktig instrument for å måle anerkjennelse eller gjenkjennelse i markedet, med tanke på hvor få anlegg som bygges og ikke minst de høye kostnadene.

- Relevante tidsskrifter omtaler også kravstiller. ILaks.no er en uavhengig avis med gjennomsnittlig 140.000 lesere månedlig, som skriver om oppdrettsnæringen og beslektede næringer. Kyst.no er eid av Norsk Fiskeoppdrett AS og har ca. 70 000 unike lesere hver måned. Redaktørene i begge tidsskriftene, antar at de fleste næringsdrivende innen bransjen leser tidsskriftene hver måned. Derfor må det antas at innehaverne av merket NOFI, i tiden mellom oppstart i 2011 og fram til søknadstidspunktet i 2018, kjente til kravstillers merke og bruk. Likevel valgte de å søke om varemerkebeskyttelse, også innenfor de forretningsområder hvor NOFITECH hadde en rett til sitt varemerke.
- Ytterligere bevis for bruk av NOFITECH-merket, i det relevante tidsrommet, er: en oversikt fra 2015 som tar for seg selskapets aktiviteter fra oppstarten i 2011, en pressemelding fra Primzone fra 4. mai 2012, en oversikt over nye RAS-anlegg som ble bygd for Hardingsmolt i 2017 og 2019, Erko Settefisk i tidsperioden 2015 - 2018, og for Hayashi i tidsperioden 2016-2018.
- Kravstiller kjente ikke til Nofi AS, før de mottok Patentstyrets nektelsesbrev for sine søknader. Nofi AS er i tillegg innehaver av det tidligere registrerte kombinerte merket NOFI fra 1978 for varer relatert til oljenæringen i klassene 9 og 22. Det er ikke en «naturlig utvikling» å endre næringsvirksomhet fra olje til fiskeindustri, slik som motparten har anført. Videre viser vedlagt utskrift fra Dagens Næringsliv at det først var i 2014-2015 at Nofi AS skiftet fokus fra oljevern til havbruk og fiskeri.
- På denne bakgrunnen framstår Nofi AS sin varemerkesøknad som et taktisk grep for å hindre Nofitechs bruk av sitt forretningskjennetegn. Videre sendte Nofi AS sin fullmektig brev til Nofitech AS, og anmodet Nofitech AS om å avslutte all bruk av navnet på hjemmeside, samt å trekke sine varemerkesøknader. En slik henvendelse er useriøs, og kravstiller, som tidligere hadde forsøkt å komme i dialog med Nofi AS, hadde intet annet valg enn å begjære slettelse av varemerket med reg.nr. 300986.
- Nofitech AS har rettslig interesse av å verne sine navnerettigheter, som er domene-registrert i 2011, og tatt i bruk som sekundært forretningsnavn samme år. Derfor kan det ikke aksepteres at Nofi AS – som Nofitech AS fint kan sameksistere med – på sin side ikke godtar eller respekter Nofitech AS sine innarbeidede rettigheter.
- I tillegg anføres det at Nofi AS dekker kravstiller, Nofitech AS, sine saksomkostninger forbundet med saken.

Saksomkostninger

- Det kreves at saksomkostninger overfor Patentstyret og Klagenemnda, på til sammen 110 900,- kroner dekkes.
- Skulle Klagenemnda mot formodning gi innklagede medhold, bestrides det at Nofitech AS skal dekke Nofi AS' saksomkostninger forbundet med kravet. Nofitech AS forsøkte i det lengste å løse saken gjennom dialog, men Nofi AS ikke engang gikk med på en samtale med kravstiller. Det var Nofi AS som valgte konflikt framfor dialog, og det er således ikke korrekt at Nofitech AS skal dekke saksomkostninger.

7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det er ikke grunnlag for å hevde at registrering nr. 300986 NOFI er ugyldig. Kravstiller har ikke godtgjort at merket NOFITECH er innarbeidet eller velkjent. Det foreligger heller ikke ond tro.

Varemerkeloven § 3 tredje ledd og § 4 andre ledd – innarbeidelse og velkjenthet

- Dokumentasjonen er ikke på langt nær tilstrekkelig til å hevde innarbeidelse av merket NOFITECH.
- Tilstedeværelse på internasjonale messer sier kun at de har deltatt på bransjerelevante arrangementer, på lik linje med mange andre selskaper. Aktivitet utenfor Norge er på siden av det relevante vurderingstemaet, nemlig om merket er innarbeidet og velkjent i den norske omsetningskretsen.
- Dokumentasjonen viser ikke at Nofitech AS har en relevant stor markedsandel innen sitt felt, eller at intensiteten av bruken, den geografiske utstrekningen eller brukens varighet er tilstrekkelig. Når klager ikke kan dokumentere at merket er innarbeidet, vil det være vanskelig å hevde at merket er velkjent.
- Terskelen for å anse et varemerke som velkjent er høy, og anførselen må underbygges av tydelige bevis. Dette har ikke klager lyktes med i denne saken. Det har formodningen mot seg at merket skal ha blitt innarbeidet eller velkjent på så kort tid.
- EU-domstolen uttaler at merket må være kjent hos «en betydelig del» av omsetningskretsen, jf C-375/97 Chevy. Videre må merket være kjent i «en vesentlig del» av Norge for å nyte lokal innarbeidelse C-375/97 Chevy (premiss 28) og LB-2008-117063).

- Det er riktig at merket må vurderes i relasjon til det aktuelle forretningsområdet, men i dette tilfellet er ikke området så snevert som kravstiller hevder. Oppdrettsnæringen i Norge er relativt stor, noe som bevises av utklipp fra fiskeridirektoratets nettside.

Varemerkeloven § 15 bokstav f (tidl. § 16 bokstav b).

- Innehaver har registrert merket for bruk i egen virksomhet, uten kjennskap til klagers bruk av et lignende merke. Merket og navnet NOFI er brukt enten i kombinert form, eller som ordmerke/navn, siden 1977. Derfor er det umulig at den nye varemerkesøknaden fra 2018 ble levert i ond tro.
- Det er ikke uvanlig at et selskap utvider sitt virksomhetsområde. Dette henger sammen med inntjening og muligheter for reinvestering. Nofi AS sin vekst, og påfølgende registrering av varemerke som dekker de nye områdene, er derfor helt uavhengig av klagers virksomhet. Registreringen er basert på egen bruk av merket, som har hatt en naturlig utvikling til tilgrensende og overlappende områder gjennom de nesten 50 årene selskapet har drevet virksomhet. Denne utviklingen førte til at Nofi AS i 2018 ville sørge for å beskytte helheten av sin virksomhet. Det vises her til utskrifter fra deres nettsider som viser spennet innehaver opererer innenfor.
- Det at innehaver ikke vil gi samtykke til et forvekselbart varemerke, gir ingen indikasjon på ond tro. Hele instituttet for varemerkerettigheter er nettopp til for å beskytte navn og investering. Søker har åpenbart ikke hatt til hensikt å blokkere andre, men å beskytte sine egne interesser og investeringer gjennom å oppdatere sin varemerkebeskyttelse.
- Det at innehaver ikke ønsket å gå med på en avtale med klager, kan ikke peke i retning av ond tro. Innehaver har ingen plikt til å gi andre aktører samtykke til bruk, særlig i de tilfeller der dette vil ligge for nære deres egen virksomhet, og det er risiko for forvekslingsfare.

Saksomkostninger

- Det kreves at saksomkostninger overfor Patentstyret og Klagenemnda dekkes, på til sammen 133 017,50 kroner.

8 Klagenemnda skal uttale:

9 Klagenemnda har kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 10 Saken gjelder ordmerket NOFI. Spørsmålene saken reiser er om merket er registrert i strid med en annens tidligere rettighet, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, § 3 tredje ledd og § 4 andre ledd, og/eller om varemerkesøknaden ble inngitt i strid med god forretningsskikk, jf. den tidligere bestemmelsen i § 16 bokstav b.

Varemerkeloven § 3 tredje ledd og § 4 andre ledd – innarbeidelse og velkjenth

- 11 Det følger av varemerkeloven § 16 bokstav a at et merke ikke kan registreres dersom «bruk av merket ville krenke en annens rett her i riket». Registreringshinderet kommer til anvendelse hvis det foreligger risiko for forveksling etter § 4 første ledd og/eller dersom registreringen ville medføre en krenkelse etter bestemmelsene om utvidet beskyttelse for velkjente merker etter § 4 annet ledd.
- 12 Rett til et varemerke kan oppnås ved registrering eller gjennom innarbeidelse. Siden klager ikke har noen registrerte rettigheter å vise til, må det tas stilling til om det foreligger en innarbeidet varemerkerettighet.
- 13 Vilklårene for å oppnå enerett gjennom innarbeidelse er i varemerkeloven § 3 tredje ledd angitt slik:
- «Varemerkerett oppnås uten registrering når merket er innarbeidet. Et varemerke anses 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. Foreligger innarbeidelse bare i en del av riket, gjelder eneretten bare for dette området.»
- 14 Varemerket må altså være «godt kjent» som noens «særlige kjennetegn».
- 15 For å være godt kjent som noens særlige kjennetegn, må merket ha fått en «påtakelig goodwillverdi», jf. Ot.prp.nr.59 (1994–1995) side 94. Vilklåret må tolkes i lys av varemerkerettens formål, som blant annet er å sikre at varemerker fungerer som garanti for kommersiell opprinnelse, slik at forbrukerne kan oppfatte forskjeller mellom varer og tjenester fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30. For å oppnå innarbeidelsesvern må det aktuelle merket være så godt kjent at omsetningskretsen oppfatter det som en kommersiell tilbyders særlige kjennetegn. Kravet til innarbeidelse er relativt, og avhenger blant annet av det aktuelle merkets iboende særpreg, omsetningskretsens oppmerksomhetsnivå, varene eller tjenestenes art og omfanget av markedsføringen av det aktuelle merket. Det er imidlertid ikke intensiteten av markedsføringen i seg selv som er avgjørende, men hvilken virkning bruken av merket har hatt overfor den relevante omsetningskretsen, jf. HR-2005-1905-A Gule Sider avsnitt 54.
- 16 For å nå fram med sin anførsel, må klager sannsynliggjøre at merket NOFITECH var innarbeidet på søknadsdagen til ordmerket NOFI, 1. mars 2018.
- 17 Klager har lagt fram noe relevant dokumentasjon, som e-poster vedrørende tilstedeværelse på messer, årsregnskap fra 2011 og omtale i bransjemagasiner og brosjyrer. Klagenemnda har imidlertid kommet til at dokumentasjonen som helhet ikke er tilstrekkelig til å vise at kjennetegnsbruken har fått slik virkning at merket NOFITECH var «godt kjent» her i riket som noens «særlige kjennetegn», på det relevante tidspunktet.

- 18 Dokumentasjonen som viser tilstedeværelse på bransjemesser i utlandet, er ikke i seg selv egnet til å bevise at NOFITECH er godt kjent som klagers særlige kjennetegn i den norske omsetningskretsen. For det første er det ikke dokumentert at bare aktører som var godt kjent i bransjen ble invitert til disse messene. Deltakelse på messer er en vanlig aktivitet for virksomheter i en oppstartsfase, som ønsker å markedsføre seg og skaffe nye kontakter. For det andre vil Klagenemnda framheve at selv om eksponering i utlandet etter forholdene kan være relevant, jf. for eksempel PS-2007-7628 RED BULL, er det i denne saken ikke dokumentert at deltakelsen på utenlandske messer har ledet til en større kjennskap til NOFITECH i Norge.
- 19 Kun ett årsregnskap er vedlagt, fra 2011. Alle regnskapstallene fra dette regnskapet er imidlertid skjult. Dette dokumentet sier dermed ingenting konkret om størrelsen på omsetningen, eller hva slags virkning salgene kan ha hatt i det relevante markedet. Videre er opplysninger som gjelder markedsandel i 2024 og RAS-anlegg som er levert de siste tre år av begrenset betydning, siden det relevante tidsrommet er tiden fram til mars 2018. Det samme gjelder markedsføringsbudsjettene som klager oppgir at er fra «de siste årene».
- 20 Klager har vist til omtale av NOFITECH i en artikkel som er oppgitt å være fra iLaks.no og to artikler fra kyst.no. Artikkelen fra iLaks.no er fra januar 2020, men den inneholder relevante opplysninger fra det aktuelle tidsrommet. Blant annet blir det oppgitt at Nofitech AS startet opp i 2011, samt at de omsatte for 71 millioner kroner i 2018 og 84,4 millioner i 2017. Dette er relevante opplysninger, men Klagenemnda har ikke mottatt informasjon om omsetning og markedsandel i årene før dette. Videre vil ikke gjennomsnittsfbrukeren ha blitt eksponert for disse opplysningene før artikkelen kom ut i 2020, mens vurderingss spørsmålet i denne saken er hvordan hen oppfattet NOFITECH i det relevante tidsrommet fram til 2018. De to artiklene fra kyst.no, publisert første gang i 2016, dreier seg om smolt og settefisk i RAS-anlegg hos virksomheten Erko Settefisk fra 2015. Nofitech AS blir nevnt som en av flere aktører som har bidratt til dette RAS-anlegget, men ser utover dette ikke ut til å bli nevnt i selve artiklene. Nofitech AS blir bredere omtalt i et vedlegg som det ikke er mulig å se opphavet til, men som viser til en av artiklene fra kyst.no. Det meste av teksten i vedlegget er imidlertid ikke mulig å lese, og det er uklart om denne informasjonen har nådd ut til leserne av kyst.no. Klager har videre anslått at de fleste i den relevante bransjen har tilgang til innholdet i artiklene, men dette er ikke underbygget med noen form for konkrete bevis eller tall. Derfor kan ikke Klagenemnda trekke noen sikre slutninger om hvem og hvor mange som har lest artiklene hvor Nofitech AS bli omtalt.
- 21 I en pressemelding fra 2012 blir det nevnt at Nofitech AS har designet et RAS-anlegg for Salmar Settefisk. Det er ikke oppgitt hvem og hvor mange som har sett denne pressemeldingen. Videre er to brosjyrer vedlagt, som ser ut til å komme fra Nofitech AS selv, med informasjon om at RAS-anlegg ble satt i drift i 2015, 2016, 2017 og 2018, for aktørene Erko Settefisk og Hayashi. Det er ikke dokumentert eller oppgitt hvor disse anleggene befinner seg.

- 22 Uten konkrete bevis som viser virkningen av varemerkebruk, kan ikke Klagenemnda legge avgjørende vekt på klagers påstander om at merket er innarbeidet og velkjent.
- 23 På denne bakgrunnen har Klagenemnda kommet til at det ikke er dokumentert en innarbeidet rettighet til merket NOFITECH på søknadstidspunktet. Ettersom dokumentasjonen ikke viser at merket var innarbeidet, jf. varemerkeloven § 3 tredje ledd, viser den heller ikke at merket var velkjent, jf. § 4 andre ledd.

Varemerkeloven § 15 bokstav f (tidl. § 16 bokstav b).

- 24 Varemerkesøknaden ble innlevert 1. mars 2018, merket ble registrert 8. november 2018 og kunngjort i Norsk Varemerketidende den 19. november 2018. Registrering av varemerker som er skjedd før ikrafttredelsen av endringene i varemerkeloven av 1. mars 2023, kan bare oppheves i den utstrekning at det ville vært grunnlag for det etter bestemmelsene som gjaldt før 1. mars 2023, jf. forskrift av 17. februar 2023 nr. 230 om overgangsbestemmelser til endringene i varemerkeloven punkt 2.
- 25 Varemerkeloven § 15 første ledd bokstav f trådte i kraft den 1. mars 2023 og gjennomfører varemerkedirektivet (direktiv (EU) 2015/2436) artikkel 4 nr. 2 i norsk rett. Ettersom søknaden i denne saken ble innlevert før denne datoen, må vurderingen av «ond tro» utføres etter den tidligere bestemmelsen om ond tro i varemerkeloven § 16 bokstav b, jf. FOR-2023-02-17-230.
- 26 Spørsmålet blir dermed om ordmerket NOFI er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav b. Bestemmelsen oppstiller fire kumulative vilkår som må være oppfylt for at en registrering skal kunne oppheves:
1. Kjennetegnene må være egnet til å forveksles.
 2. Klager må ha tatt det aktuelle merket i bruk som kjennetegn før søkeren (innklagede), og det må fortsatt være i bruk.
 3. Søker (innklagede) må ha kjent til klagers bruk av merket på tidspunktet for innlevering av søknaden.
 4. Leveringen må ha skjedd i strid med god forretningsskikk
- 27 Det er klager som har bevisbyrden for at bestemmelsens vilkår er oppfylt, jf. varemerkeloven § 26 andre ledd bokstav d. Det kreves sannsynlighetsovervekt for at bestemmelsens vilkår er oppfylt. Vurderingen må skje på bakgrunn av konkrete og objektive bevis, og ikke være basert på antagelser og sannsynligheter.
- 28 Uttrykket «ond tro» er et EU-rettslig begrep som skal tolkes likt i medlemslandene, jf. EU-domstolens uttalelse i sak C-320/12 Malaysia Dairy avsnitt 29. I tråd med praksis fra EU skal det vurderes om søknaden utgjør en illojal handling i strid med god

forretningsskikk overfor andre næringsdrivende. EU-domstolen har slått fast at et varemerke er søkt i ond tro dersom det foreligger relevante og konsistente beviser for at søknaden er inngitt «not with the aim of engaging fairly in competition but with the intention of undermining, in a manner inconsistent with honest practices, the interests of third parties, or with the intention of obtaining, without even targeting a specific third party, an exclusive right for purposes other than those falling within the functions of a trade mark», jf. for eksempel C-104/18 P Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ avsnitt 46 og C-371/18 Sky PLC avsnitt 75.

- 29 Klagenemnda finner det ikke tvilsomt at det foreligger forvekslingsfare mellom det registrerte merket NOFI og klagers merke NOFITECH. Innklagedes merke er blant annet registrert for «byggevirksomhet» i klasse 37, som omfatter bygging av RAS-anlegg, «vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert til akvakultur, fiskeoppdrett, fiskeoppdrettsprodukter, miljøvern, oljevern (oljeforurensning), kaianlegg og vann og avløp» i klasse 42, og «fiske- og skalldyroppdrett» i klasse 44. Etter Klagenemndas syn er det dermed klart at tjenestene er identiske eller av lignende slag med tjenestene klager har bevist bruk for gjennom den innsendte dokumentasjonen. Ordet NOFI er ikke beskrivende for de aktuelle tjenestene, og har iboende særpreg. Tillegget TECH, i klagers merke, vil kun oppfattes som en angivelse av «teknologi», og er uten varmerkerettslig særpreg. Dermed foreligger det sterk grad av kjennetegnslighet.
- 30 I dette tilfellet har innklagede registrert og tatt i bruk sitt merke NOFI i 1977, altså lenge før klager grunnla sitt selskap med navnet NOFITECH i 2011. Innklagede har imidlertid oppgitt at utvidelsen til andre områder utover den opprinnelige søknaden, som gjaldt verneutstyr for oljeforurensning i sjøen, kom til i løpet av 2010-tallet. Ut fra disse opplysningene framstår det sannsynlig at klager tok i bruk sitt merke, for de forvekslebare tjenestene, før innklagede. Partene synes ikke å være uenige om at merket NOFI fortsatt er i bruk, slik at også dette vilkåret er oppfylt.
- 31 Det neste spørsmålet blir dermed om innklagede kjente til klagers bruk av merket på søknadstidspunktet. Etter Klagenemndas syn er det ikke innlevert noen konkrete eller objektive bevis for at dette er tilfelle. En påstand om at store deler av bransjen har lest de aktuelle magasinene anses ikke som tilstrekkelig bevis. Det er heller ikke bevist at bransjen er så liten at «alle kjenner alle». Ettersom dette vilkåret ikke er oppfylt er det klart at merket ikke ble søkt registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav b, og det er ikke nødvendig for Klagenemnda å gå inn på det siste vilkåret om hvorvidt leveringen av søknaden skjedde i strid med god forretningsskikk. Det skal likevel kort bemerkes at slik saken er opplyst, er det ikke holdepunkter for at dette vilkåret er oppfylt.

Konklusjon

- 32 Klagen har ikke ført fram. Innklagedes varemerke er ikke registrert i strid med en annens tidligere rettighet, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, § 3 tredje ledd og § 4 andre ledd. Søknaden er heller ikke inngitt i strid med god forretningsskikk, jf. den tidligere

bestemmelsen i § 16 bokstav b. Varemerkeregistrering nr. 300986, ordmerket NOFI, opprettholdes i sin helhet, jf. § 35.

Sakskostnader

- 33 I henhold til patentstyrelova § 9 kan Klagenemnda, i en sak om administrativ overprøving, tilkjenne en part som fullt eller i det vesentlige har fått medhold de nødvendige sakskostnader fra motparten. Bestemmelsen gir anvisning på en skjønnsmessig vurdering, hvor det blant annet skal legges vekt på om det var god grunn til å få saken prøvd fordi den var tvilsom, og om det er rimelig ut fra typen sak og forhold hos motparten å pålegge kostnadsansvar.
- 34 Forarbeidene uttaler at dette er en kan-regel, slik at man ikke automatisk har krav på sakskostnader. Videre skal det bare tilkjennes kostnader som ligger innenfor det som framstår som rimelig for å ivareta partens interesser i saken, og ved fastsettelsen av kostnadsansvaret må man ha for øye at en administrativ overprøving skal være et enkelt og rimelig alternativ til behandling ved domstolene, jf. Prop.94 L (2011-2012) s. 12.
- 35 I denne saken har klager krevd sine sakskostnader på 110 900,- kroner dekket, og denne summen omfatter sakskostnader for både Patentstyret og Klagenemnda. Innklagede har krevd sakskostnader på 133 017,50 kroner dekket, også denne summen omfatter sakskostnader for både Patentstyret og Klagenemnda.
- 36 Innklagede har vunnet saken fullt ut. Patentstyret tilkjente hele innklagedes krav på 60 075,- kroner. Ettersom det totale kravet nå ligger på 133 017,5 kroner betyr det at 72 942,50 kroner knytter seg til arbeidet med klagesaken for Klagenemnda. Sett i lys av at Patentstyrets og Klagenemndas vurderinger baserer seg på den samme dokumentasjonen, og svært like problemstillinger og argumenter fra begge parter, framstår innklagedes krav overfor Klagenemnda som noe høyt i forhold til hva som anses nødvendig. Innklagedes kostnadskrav reduseres skjønnsmessig, slik at 100 000,- kroner blir å tilkjenne.

Det avsies slik

Slutning

- 1 Klagen forkastes.
- 2 Registreringen av varemerke nr. 300986 opprettholdes i sin helhet.
- 3 I sakskostnader betaler Norwegian Fishfarming Technologies AS 100 000,- – etthundretusen – norske kroner til NOFI AS innen 2 – to – uker fra avgjørelsens meddelelse.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Tore Lunde
(sign.)

Preben Valklev Vikøyr
(sign.)