



Klagenemnda for industrielle rettigheter - Avgjørelse - KFIR-2020-97

Instans	Klagenemnda for industrielle rettigheter – Avgjørelse
Dato	2020-12-21
Doknr/publisert	KFIR-2020-97
Stikkord	Varemerkerett. Kombinert merke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første og andre ledd.
Sammendrag	Klagenemnda tok utgangspunkt i klagers subsidiaire påstand om vern etter varemerkeloven § 4 andre ledd, og konstaterte etter en vurdering av dokumentasjonen i saken at SALMA var velkjent for matvarer av fersk laks. Etter en helhetsvurdering kom Klagenemnda til at bruken av innklagedes merke medførte en risiko for assosiasjon til klagers velkjente merke, og at denne assosiasjonen ville innebære en urimelig utnyttelse av merkets særpreg eller anseelse. Vilåårene i § 4 andre ledd var oppfylt, og BIOSALMA var gitt virkning i strid med § 16 bokstav a. Klagen førte frem, og den internasjonale registreringen ble opphevet i sin helhet.
Saksgang	Sak 20/00097
Parter	Klager: Salmon Brands AS. Representert ved: Bryn Aarflot AS. Innklagede: BioSalma Fresh AB. Representert ved: Apace IP AS.
Forfatter	Elisabeth Ohm, Maria Foskolos og Anne Cathrine Haug-Hustad.

1 **Kort fremstilling av saken:**

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 27. april 2020 hvor Patentstyret, etter innsigelse, opprettholdt beslutningen om å gi følgende kombinerte merke, internasjonal registrering nr. 1406615, virkning i Norge:



Varemerket ble den 3. februar 2019 gitt virkning for følgende varer:

- Klasse 5: Food supplements; dietary supplements for pets; dietary supplements for humans; fish oil for medical purposes; vitamin and mineral supplements; vitamin and mineral supplements for pets; anti-oxidant food supplements; dietary supplements consisting primarily of magnesium.
- Klasse 31: Pet food; foodstuffs for dogs; foodstuffs for cats; strengthening animal forage; mixed animal feed; fortified food substances for animals; algae for human or animal consumption.

- 3 Salmon Brands AS innleverte innsigelse basert på at registreringen må oppheves etter varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b, da registreringen er egnet til å forveksles med klagers eldre registreringer. Innsigelsen er også basert på at den internasjonale registreringen er registrert i strid med innsigers vern for sitt velkjente merke, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd. Både for Patentstyret og Klagenemnda er følgende fire merker påberopt:

Registrering nr. 226967, ordmerket SALMA, er registrert for følgende varer:

- Klasse 29: Matvarer laget av bearbeidet fisk.

Registrering nr. 274863, ordmerket SALMA RAW, er registrert for følgende varer:

- Klasse 29: Fisk, ikke levende; matvarer laget av bearbeidet fisk; laks og matvarer laget av laks; ferdigretter hovedsakelig bestående av rå fisk..
- Klasse 30: Sushi; sauser, dressinger og dipsauser; soyabaserte sauser; sushisauser.
- Klasse 35: Engros- og detaljhandel med bearbeidet fisk, spesielt laks, lakseprodukter og sushi.

Registrering nr. 274941, det kombinerte merket SALMARAW, er registrert for følgende:



- Klasse 30: Fisk, ikke levende; matvarer laget av bearbeidet fisk; laks og matvarer laget av laks; ferdigretter hovedsakelig bestående av rå fisk.
- Klasse 30: Sushi; sauser, dressinger og dipsauser; soyabaserte sauser; sushisauser.
- Klasse 35: Engros- og detaljhandel med bearbeidet fisk, spesielt laks, lakseprodukter og sushi.

Registrering nr. 277315, det tredimensjonale merket SALMARAW, er registrert for følgende:



- Klasse 29: Fisk, ikke levende; matvarer laget av bearbeidet fisk; laks og matvarer laget av laks; ferdigretter hovedsakelig bestående av rå fisk.
- Klasse 30: Sushi; sauser, dressinger og dipsauser; soyabaserte sauser; sushisauser.
- Klasse 35: Engros- og detaljhandel med bearbeidet fisk, spesielt laks, lakseprodukter og sushi.

4 Klage innkom 29. juni 2020. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble deretter oversendt Klagenemnda for videre behandling den 9. juli 2020, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 **Grunnene for Patentstyrets vedtak er oppsummert som følger:**

- Det registrerte merket anses ikke forvekselbart med innsigers eldre registreringer, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd. Innsigers registreringer anses heller ikke velkjent. Innsigers henvisning til varemerkeloven § 4 andre ledd, fører derfor ikke frem.

§ 4 første ledd bokstav b

- Spørsmålet om hvorvidt to merker er forvekselbare, skal avgjøres ut fra en helhetsvurdering der både vareslagslikheten og kjennetegnslikheten blir vektlagt.
- Selv om Patentstyrets kryssgranskningsliste ikke er uttømmende, anses det ikke som tilstrekkelig å fastslå at det er likeartethet mellom de aktuelle varene, på bakgrunn av at varene kan rette seg mot samme omsetningskrets og ha samme distribusjonskanaler. Patentstyret finner at eksempelvis lakseolje i klasse 5, og «matvarer laget av laks» i klasse 29, er varer av ulik art og med ulike formål. Disse varene kan ha en felles ingrediens eller råvare, men det kreves ulik kompetanse for å tilvirke dem. De selges også fra forskjellige utsalgssteder, og er ikke komplementære.
- Det foreligger ikke vare- og tjenesteslagslikhet sett hen til de øvrige varene og tjenestene som innsigers merker er registrert for, og de aktuelle varene i klasse 5 og 31, omfattet av innehavers merke.
- Når det ene av de kumulative vilkårene for å konstatere forvekselbarhet ikke er oppfylt, er merkene er derfor heller ikke egnet til å forveksles, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

§ 4 andre ledd

- For at et merke skal ha krav på vern etter bestemmelsen, må merket være «velkjent» her i riket. Det registrerte merket må videre være identisk med eller ligne det velkjente merket.
- Innsiger kan vise til en høy markedsandel, men kun innenfor en snever markedssektor, nemlig markedet for slakt etter slaktemetoden pre-rigor. Det er ikke opplyst noe om omfanget av markedsføringsmaterialet, og hvor mange som eksempelvis har vært eksponert for filmene på YouTube eller annonsene på Facebook. Mye av materialet ser ut til å rette seg mot spesielt matinteresserte. Markedsundersøkelsen er heller ikke innsendt i sin helhet. 28 % uhjulpen kjennskap er uansett ganske lavt for å vise at merket er velkjent i en vesentlig del av omsetningskretsen.

- Dokumentasjonen er ikke tilstrekkelig for å vise at innsigers merke er velkjent, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- Innsigelsen blir dermed å forkaste, og beslutningen om å gi den internasjonale registreringen virkning i Norge opprettholdes.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Det anføres prinsipalt at det foreligger fare for forveksling mellom den internasjonale registreringen og klagers varemerkeregistreringer, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.
- Subsidiært anføres det at innklagedes merke krenker klagers såkalte «Kodakvern», jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.

§ 4 bokstav b

- De aktuelle varene retter seg mot det brede publikum, som både handler laks til middagen og fiskeolje og kosttilskudd. Slike varer selges side om side i alminnelige supermarkeder. Omsetningskretsens lave bevissthetsnivå i dagligvarehandelen og den sammenfallende distribusjonskanalen, må legges til grunn i den videre forvekselbarhetsvurderingen.
- Klager er enig i at sammenfallende omsetningskrets og distribusjonskanaler alene ikke er nok for å konkludere vareslagslikhet, men fastholder at dette er vektige momenter i vurderingen.
- Patentstyrets terskel for å vurdere vareslagslikhet synes her å være for streng. Det vises eksempelvis til at fiskeolje og kosttilskudd fra fisk er en «erstatningsvare» for fersk fisk, og varene er like i sitt sammenfallende formål som næringsmiddel. De aktuelle varene består av bearbeidet fisk, og klager samarbeider selv med et annet selskap som lager omega-3-olje og kosttilskudd av de delene av fisken som klager ikke bruker selv.
- Klager er videre uenig i Patentstyrets vektlegging av at varene lages av forskjellige produsenter og vurderingen av at varene ikke er komplementære, og bemerker at det ikke er et krav om at varene må være uunværlige for å være komplementære.
- Klager anser derfor at det foreligger en viss vareslagslikhet mellom merkenes varefortegnelser, da innklagedes og klagers varer stammer fra samme råvare, kan produseres på de samme stedene, er komplementære som kilder til de viktige omega-3-fettsyrene, og har sammenfallende distribusjonskanaler og omsetningskretser.
- Det foreligger attpåtil kjennetegnslikhet da innklagedes merke, BIOSALMA, opptar klagers varemerke SALMA i sin helhet. Prefikset BIO evner ikke å skape noen avstand til klagers varemerkeregistreringer, mens figurelementet i innklagedes merke er en grafisk gjengivelse av en lakserød sushibit, som kun underbygger varenes opphav fra laks.
- Det kan ikke legges noe vekt på innklagedes henvisninger til at SALMA er et svakt element, at det er et vanlig fornavn eller at det inngår i andre foretaksnavn. At USPTO ikke har ansett merkene for å være forvekselbare er heller ikke relevant for foreliggende sak og vurdering.

§ 4 andre ledd

- Varemerket SALMA er velkjent i Norge.
- For at et varemerke kan anses å ha Kodakvern, må det være godt kjent blant «a significant part of the public concerned», jf. EU-domstolens sak C-375/97 Chevy. Relevante faktorer for vurderingen er blant annet «market share held by the trade mark, the intensity, geographical extent and duration of its use, and the size of the investment made by the undertaking in promoting it».
- I bilag 1 har Salmon Brands sin markedsdirektør forfattet en erklæring om utviklingen av merkevaren SALMA, hvor det blant annet vises til at SALMA hadde en omsetning på 251,7 mill. NOK i 2018 (tall fra AC Nielsen), at merket har blitt markedsført i betydelig grad, for eksempel via YouTube og TV-reklame, og hadde en top-of-mind (uhjulpen) kjennskap på 28 % i 2018. Det vises også til at SALMA er markedsleder innenfor pre-rigor laks-segmentet med en verdiandel på 77 % og volumandel på 78 % (per 9.mai

2019).

- I bilag 2 og 3 er markedsundersøkelsene fra 2018 og 2019 inntatt i sin helhet. I bilag 4 vises det til antall besøkstall som klager har hatt på hjemmesiden www.SALMA.no, mens resultatene av reklame- og markedsføringskampanjer og lignende er dokumentert i bilagene 6-11.
- Videre er diverse artikler gjengitt i bilagene 12 og 14-18, for eksempel fra medier som Dagbladet og Dagens Næringsliv, hvor DN bl.a. omtaler Salmalaks som ett av Norges sterkeste mat-varemerker. Av bilag 13 fremkommer det at daværende leder, Trym Gundersen, ble nominert til «Årets markedsfører» i 2010.
- Bilag 19 viser en oversikt over kjennskap innen diverse segmenter, klippet ut fra diverse markedsundersøkelser. I det såkalte «kjøkkenskrekke»-segmentet, ser man en kjennskap til SALMA på ca. 50 % i 2016 og hele 80 % i 2017. I bilag 20 vises SALMA's markedsandel i en enda større kontekst, og SALMA hadde en markedsandel på 24,2 % i 2017, sett hen til alle lakseprodusenter i Norge.
- Etter dette kan det ikke være tvilsomt at SALMA er Norges mest kjente og foretrukne merkevare innen segmentet for laks.
- Klager mener videre at det vil oppstå en assosiasjonsrisiko mellom BIOSALMA og klagers varemerker, da merkene ligner og gjelder for varer av samme slag.
- I varemerkedirektivet 2015/2436 fremgår det i Artikkel 5 (3) at innehaveren av et velkjent varemerke kan hindre tredjeparts bruk av et varemerke som ligner det velkjente varemerket, med mindre tredjeparten har «saklig grunn», det vil si såkalt «due cause», for slik bruk. Det vises i denne sammenheng til THE BODY SHOP-dommen, Oslo tingretts dom, 17-003904 TVIOTIR/03.
- Med hjemmel i EU-domstolens praksis omkring kodakregelen oppstilles det flere alternative forbudsregler, herunder 1) urimelig utnyttelse, 2) skade på særpreg og 3) skade på anseelse/goodwill, som hver for seg er tilstrekkelig til at bestemmelsen kommer til anvendelse, jf. EU-domstolens sak C487/07, L'Oréal, avsnitt 38 og 42.
- Det anføres at bruk av SALMA vil medføre en urimelig utnyttelse av særpreg og goodwillen i SALMA-merket, samt at bruken kan skade særpreg og kjennetegnet SALMA.
- Klager bemerker at hvis skaden på særpreg til SALMA blir for stor, kan dette medføre at merket går over til å bli en alminnelig betegnelse og at det degenerer. Når SALMA brukes på dyremat, som presumtivt er mat av dårligere kvalitet enn menneskemat, vil dette kunne være skadelig for den goodwill og anseelse som ligger i klagers velkjente merke. Det samme gjelder når navnet brukes i tilknytning til kosttilskudd og lignende.
- Innklagedes bruk av BIOSALMA innebærer således at SALMA står overfor skaderisiko med hensyn til særpreg og anseelse/goodwill, både gjennom redusert blikkfangeffekt og gjennom potensiell badwill tilknyttet bruk av innklagedes merke.
- Klagenemnda bes med dette om at internasjonal registrering nr. 1406615, BIOSALMA, oppheves.

7 Innklagede har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- Innklagede er enig i vareslagslikhetsvurderingen til Patentstyret, og bemerker at Patentstyrets veiledende kryssgranskningsliste er utformet slik den er med god grunn.
- Innklagede viser til at partenes varemerker bestående av BIOSALMA og SALMA, ikke har blitt ansett forvekselbare i utlandet, for eksempel i USA. Dersom klager her fastholder forvekslingsrisiko, vil innklagede med grunnlag i at dennes internasjonale registrering har bedre prioritet i EU enn klagers internasjonale registrering nr. 1429242, kunne kreve sletting av den internasjonale registreringens utpekning av EU.
- Selv om dokumentasjonen viser en omfattende bruk av SALMA for fiskeprodukter, kan ikke klager innrømmes noe utvidet vern for andre varer enn «mat». SALMA er videre relativt svakt for laks og lakseprodukter. Det vises her til at SALMA og SALMON (laks)

er bibelske navn som benyttes samtidig, og at SALMA, ifølge SSBs navnestatistikk, er et relativt vanlig fornavn i Norge – 476 kvinner har dette som sitt fornavn. I tillegg har åtte norske foretak i ulike bransjer SALMA i sitt navn.

- Videre kan det stilles spørsmål om omsetningskretsen forbinder SALMA med varenes egentlige kommersielle opprinnelse, hvilket er Bremnes Fryseri AS. Salmon Brands AS, klager, er kun innehaver av varemerkeregistreringen.
- Etter innklagedes oppfatning, tyder mye på at omsetningskretsen heller oppfatter SALMA som en artsbetegnelse på renskåret laksefilet uten ben, det vil si som salmalaks.
- Klagenemnda bes etter dette om å fastholde Patentstyrets avgjørelse om å opprettholde den internasjonale registreringen.

8 **Klagenemnda skal uttale:**

9 **Klagenemnda er kommet til et annet resultat enn Patentstyret.**

10 Det registrerte merket er et kombinert merke som består av merketeksten BIOSALMA i en figurativ utforming. Merket er gjengitt ovenfor i avsnitt 2. Det skal bemerkes at dokumentasjonen er underbygget i noe større grad for Klagenemnda enn det som var tilfellet for Patentstyret.

11 Klagenemnda finner det mest hensiktsmessig å først vurdere spørsmålet om klagers varemerke er «velkjent», og om bruken av det kombinerte merket BIOSALMA dermed utløser en assosiasjonsrisiko med klagers velkjente merke som vil medføre en «urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill)», jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd.

Varemerkeloven § 4 andre ledd lyder i sin helhet:

«For et varemerke som er velkjent her i riket, innebærer varemerkeretten at ingen uten samtykke fra merkehaveren kan bruke et tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken ville medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkes særpreg eller anseelse (goodwill)».

12 Ifølge juridisk teori ligger det i ordet «velkjent» at det kreves «et visst bekjenthetsnivå», jf. Lassen/Stenvik, Kjennetegnsrett, 3. utg., side 369. Det ligger implisitt at kjennetegnet må være innarbeidet – i motsatt fall er det lite sannsynlig at det skulle være «velkjent», se side 370. For å finne at det skulle være velkjent, må man likevel kreve noe mer – merket må ha «en goodwillverdi [...] ut over den som innarbeidede varemerker gjerne har».

13 Vilkåret om at et varemerke er «velkjent» er ifølge EU-domstolens avgjørelse i C-375/97, Chevy, avsnitt 26 og 28, oppfylt når merket er «kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dekket af dette mærke», og i så henseende i en «væsentlig del af» riket. I vurderingen må det tas hensyn til «alle sagens relevante omstændigheder, således navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af bruken af varemærket, samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket», jf. C-375/97, Chevy, avsnitt 27.

14 Klagenemnda bemerker at det ikke er intensiteten av markedsføringen som i seg selv er avgjørende, men hvilken virkning bruken av merket har hatt overfor den relevante omsetningskretsen, jf. HR-2005-1905-A, Gule Sider, avsnitt 54.

15 Det fremgår av bilag 1 at klagers selskap, Salmon Brands, ble etablert i 2004, og at varemerket SALMA ble lansert på det norske markedet i 2006. Allerede i 2010 ble Salmon Brands sin daværende leder, Trym Gundersen, nominert til «Årets markedsfører», og SALMA har siden lanseringen fått flere priser og utmerkelser. SALMA fikk for eksempel annenplass i Boston

Seafood show in 2007, annenplass i SIAL d'Or i 2008 og ble ansett som «Beste nylansering i dagligvare» i Seafood Expo i 2016.

- 16 I 2019 hadde SALMA en markedsandel på 78 % innen segmentet fersk pre-rigor lakseloin, som er et markedssegment som klager selv har vært med på å skape, og hvor SALMA er særlig kjent. Innenfor markedssegmentet fersk laks generelt hadde klager en markedsandel på 24,2 % i 2017, hvilket var størst av alle lakseprodusenter i Norge dette året. Det fremkommer også av tall fra AC Nielsen at SALMA-produkter ble solgt for mellom 225 og 255 millioner kroner i butikk i perioden 2017 og 2018, hvilket må anses som betydelig sett hen til pris.
- 17 I markedsundersøkelsene fra 2018 og 2019, som er blitt forelagt Klagenemnda, fremgår det at 28 % av de spurte har en uhjulpen (top of mind) kjennskap til varemerket SALMA, innen segmentet «ferske lakseprodukter». Den hjulpne kjennskapen til varemerket er mellom 79 og 82 %. Selv om en prosentandel på 28 % isolert sett ikke fremstår som særlig høy, fremgår det likevel av undersøkelsene at SALMA er det varemerket med høyest «top of mind»-kjennskap blant de spurte.
- 18 Klager har videre gjennomført en rekke markedsføringstiltak og hadde ifølge dokumentasjonen et markedsføringsbudsjett på 15 millioner kroner i 2019. Markedsføringen har blitt gjennomført via klagers hjemmeside, SALMA.no, reklame i digitale og sosiale medier og YouTube. I hvilken grad tiltakene har nådd ut til publikum, statistisk sett, er dokumentert gjennom statistikk på antall visninger og besøkstall i dokumentasjonen. Som et eksempel vises det til at markedsføringskampanjen av SALMA fikk «gode plasseringer» mot populære TV-programmer som Håndball-EM, «Hver gang vi møtes» og «71 grader nord».
- 19 I riksdekkende medier som Dagens Næringsliv og Dagbladet har SALMA blitt omtalt som «ett av Norges sterkeste mat-varemerker», og som at det har en «Mercedes-posisjon innen oppdrettslaks-segmentet». I en artikkel fra Kyst.no fra 2008, uttaler Sidsel Lauvås fra Innovasjon Norge at «Salma ligger på topp internasjonalt».
- 20 Klager har etter Klagenemndas syn dokumentert at merket SALMA har vært godt synlig for den alminnelige omsetningskretsen siden lanseringen av merket i Norge i 2006. I vurderingen av om merket kan anses velkjent, har Klagenemnda lagt vekt på at klager har dokumentert en svært stor markedsandel for SALMA innenfor kjernevirksomheten fersk pre-rigor lakseloin, og at markedsandelen også er relativt stor innenfor segmentet fersk laks generelt sett. SALMA er videre det varemerket som forbrukeren først tenker på i forbindelse med fersk laks, ifølge de vedlagte markedsundersøkelsene, et inntrykk som langt på vei understøttes av hvordan SALMA har blitt omtalt i riksdekkende medier siden merkets lansering. Sett hen til at klagers varer har en pris og et anvendelsesområde som retter seg mot enhver forbruker, anser Klagenemnda det som godtgjort at en vesentlig del av omsetningskretsen har kjennskap til merket. Klagenemnda finner etter dette at omsetningskretsen er blitt eksponert for klagers merke SALMA på en slik måte at merket må anses som velkjent for matvarer av fersk laks, jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 21 Når det eldre merket er velkjent, blir det neste spørsmålet om BIOSALMA «ligner» varemerket SALMA for varer av «samme eller annet slag», jf. varemerkeloven § 4 andre ledd.
- 22 Kjennetegnsvurderingen etter varemerkeloven § 4 andre ledd er ikke sammenfallende med forvekselbarhetsvurderingen etter § 4 første ledd. Ifølge forarbeidene må graden av likhet «medføre at den berørte kundekretsen i sin bevissthet skaper en forbindelse (en «link») mellom tegnet og varemerket», jf. Ot.prp.nr.98 (2008–2009) side 43.
- 23 Det kreves en likhet mellom merkene, men ikke en risiko for forveksling, jf. EU-domstolens avgjørelse C-408/01 ADIDAS/FITNESSWORLD. Graden av likhet skal medføre at omsetningskretsen i sin bevissthet skaper en forbindelse mellom tegnet og varemerket; ikke

mellom innehaverne.

- 24 Klagenemnda vil først ta stilling til i hvilken grad merkene ligner. Klagenemnda tar i denne vurderingen utgangspunkt i klagers varemerkeregistrering nr. 226967, som anses mest likt innklagedes kombinerte merke. Kjennetegnene som skal sammenlignes er følgende ordmerket SALMA og det kombinerte merket BIOSALMA, slik det er gjengitt i avsnitt 2. Felles for begge merkene er at de inneholder ordet SALMA. Det yngre merket tar dermed opp i seg klagers merke i sin helhet, og det foreligger visuelle og fonetiske likheter. Merkene skiller seg ved at ordet BIO er plassert først i innklagedes merke, og i figurelementet plassert til høyre. Klagenemnda anser BIO beskrivende ved at de aktuelle varene er «biologisk» og naturlig fremstilt. Merkets figurative element vil på sin side gi en assosiasjon til laks og lakseprodukter, gjennom å forestille laks til sushi eller lignende. Klagenemnda anser etter dette at merkene er tilstrekkelig like til at de ligner i varemerkeloven § 4 andre ledd sin forstand.
- 25 Det neste spørsmålet blir om merkene omfatter varer av «samme eller annet slag». I denne vurderingen er et sentralt spørsmål om det velkjente varemerkets omsetningskrets overlapper med omsetningskretsen til det yngre. Matvarer av fersk laks og kosttilskudd og dyrefôr, som innklagedes merke gjelder for i klasse 5 og 31, retter seg mot den alminnelige sluttbruker, med et normalt oppmerksomhetsnivå, og mot overlappende omsetningskretser. For at en assosiasjon skal kunne oppstå mellom merkene i kundens bevissthet, er det likevel en forutsetning at vareslagene ikke ligger for langt fra hverandre.
- 26 Hvor særpreget det eldste merket er, er også sentralt for vurderingen. Innklagede er av den oppfatning at elementet SALMA er relativt svakt for laks og lakseprodukter, og at det er egnet til å bli oppfattet som en artsbetegnelse på renskåret laksefilet uten ben. Innklagede viser også til at «salma» og «salmon» er bibelske navn, til at SALMA er et vanlig fornavn og til at navnet er brukt i foretaksnavn. Etter Klagenemndas syn vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte SALMA som et nyskapt ord, som er avledet av det engelske ordet salmon eller artsnavnet for laks, salmo salar. Klagenemnda anser SALMA for å ha en normal grad av iboende særpreg, og at merket nyter et styrket særpreg for varene det anses velkjent for, jf. vurderingen ovenfor.
- 27 Spørsmålet blir dermed om det utvidede vernet for det velkjente merket strekker seg til varene omfattet av innklagedes merke. Vernet for det velkjente merket SALMA vil etter Klagenemndas syn utvilsomt strekke seg til produkter innenfor kategorien matvarer av laks, men også til fiskeprodukter. Hva gjelder kosttilskudd og dyrefôr, så markedsføres disse varene som helsebringende blant annet fordi de kan bestå av omega-3 fettsyrer. Ettersom laks er en naturlig kilde til slike fettsyrer, finner Klagenemnda det sannsynlig i vurderingen av assosiasjonsrisiko med det yngre merket at en assosiasjon vil oppstå. Klagenemnda legger her vekt på at de aktuelle vareslagene har en viss artsmessig nærhet, da omega-3-olje og kosttilskudd kan fremstilles av fisken og fiskerester. De aktuelle vareslagene retter seg videre mot overlappende omsetningskretser, og selges fra samme utsalgssteder. Ettersom forbrukeren også kan kjøpe klagers varer med det formål at de er helsebringende, siden de er en kilde til omega-3, kan vareslagene også ha formålmessige likheter. Det kan heller ikke utelukkes at varene kan produseres av samme selskap. Klagenemnda anser dermed vernet for det velkjente merket SALMA for å strekke seg til de aktuelle varene i klasse 5 og 31 i varemerkeloven § 4 andre ledds forstand.
- 28 På bakgrunn av dette finner Klagenemnda at det foreligger en slik assosiasjonsrisiko (link) mellom merkene SALMA og BIOSALMA, som varemerkeloven § 4 andre ledd krever.
- 29 Det neste spørsmålet er hvorvidt den assosiasjonen som skapes mellom merkene utgjør en urimelig utnyttelse av eller skade på merkets særpreg eller anseelse. Det er innehaveren av det velkjente merket som må sannsynliggjøre at det foreligger en urimelig utnyttelse av eller skade på merkets særpreg eller anseelse.

- 30 Klager har vist til at utnyttelse eller skade vil oppstå i de tilfeller hvor det yngre merket utløser en assosiasjon til det velkjente merket, og at assosiasjonen som oppstår hos gjennomsnittsfbrukeren vil svekke særpreget til SALMA.
- 31 Vilåret om «urimelig utnyttelse» av det velkjente merkets særpreg eller anseelse – det å dra nytte («free-riding») av det velkjente merkets suksess – vil foreligge når en tredjepart oppnår en uberettiget fordel av den goodwill som knytter seg til det velkjente merket. Av Lassen/Stenvik (2011), side 372, fremgår det at dette «ikke nødvendigvis [innebærer] negative konsekvenser for det velkjente merket, men positive konsekvenser for den tredjepart som bruker (...) et lignende kjennetegn». I denne vurderingen vil også graden av kjennetegnslikhet, vareslagslikhet og av hvor velkjent og særpreget klagers merke er, være relevante momenter, jf. EU-domstolen i sak C-487/07, L'oreal, avsnitt 44.
- 32 Etter Klagenemndas syn er SALMA, anvendt på matvarer av fersk laks, et velkjent merke som er både lett og umiddelbart gjenkjennbart blant omsetningskretsen. Det er derfor nærliggende at gjennomsnittsfbrukeren vil assosiere BIOSALMA med det velkjente merket SALMA. Av den grunn er det nærliggende at assosiasjonen som oppstår hos gjennomsnittsfbrukeren vil medføre at innehaveren av det yngre merket vil dra en fordel av den suksess og goodwill som tilligger klagers velkjente merke. I denne vurderingen er det ikke avgjørende hvorvidt likheten mellom merkene er bevisst eller ikke. Innklagede har likevel valgt å bruke et merke som i sin helhet opptar det velkjente merket. I så måte vil innklagede kunne nyte godt av en markedsføring som gjøres enklere på grunn av assosiasjonen til det velkjente merket, jf. C-487/07, L'Oreal, avsnitt 44.
- 33 Etter en helhetsvurdering, hvor alle sakens relevante forhold er tatt i betraktning, finner Klagenemnda at det foreligger en assosiasjonsrisiko mellom merkene, og at denne forbindelsen mellom merkene utgjør en urimelig utnyttelse av særpreget eller anseelsen til klagers velkjente merke.
- 34 Vilårene etter varemerkeloven § 4 andre ledd er oppfylt. Av den grunn ser ikke Klagenemnda grunn til å vurdere klagers prinsipale påstand.
- 35 Klagenemnda har etter dette kommet til at innklagedes kombinerte merke BIOSALMA er gitt virkning i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a.
- 36 På bakgrunn av dette har Klagenemnda kommet til at klagen tas til følge, og at internasjonal registrering nr. 1406615, det kombinerte merket BIOSALMA, oppheves i sin helhet, jf. varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 andre ledd.

Det avsies slik

Slutning

1 *Klagen tas til følge.*

2 *Internasjonal registrering nr. 1406615, med søknadsnummer 201807711, det kombinerte merket BIOSALMA, oppheves i sin helhet.*