



KFIR

Klagenemnda for industrielle rettigheter

AVGJØRELSE

Sak: 23/00087
Dato: 19.desember 2023

Klager: Intercontinental Great Brands LLC
Representert ved: Advokatfirma DLA Piper Norway DA

Klagenemnda for industrielle rettigheter, med dette utvalget:

Sarah Wennberg Svendsen, Torger Kielland og Amund Grimstad

har kommet frem til følgende

AVGJØRELSE

1 Kort fremstilling av saken:

- 2 Saken gjelder klage over Patentstyrets avgjørelse av 8. mai 2023 hvor ordmerket PHILADELPHIA, med søknadsnummer 202207343, ble nektet registrert for følgende varer:

Klasse 29: Kunstige melkebaserte desserter; avkjølte desserter basert på meieriprodukter; yoghurtdesserter; melkebaserte drikkevarer med sjokoladesmak; fruktdesserter.

Klasse 30: Kaker; kjeks [søt eller krydret]; kakebarer; sjokoladedesserter; vaniljepuddinger [desserter]; tilberedte desserter [bakverk]; tilberedte desserter [konfekt]; tilberedte desserter [sjokoladebasert]; frosne kaker; frosne søtsaker; frosne yoghurtkaker; frosset meierikonfekt; frossen yoghurt [spiseis]; frosset konfekt med iskrem; is, iskrem, frossen yoghurt og sorbet; iskonfekt; iskremkaker; iskremsandwicher; dessertpuddinger i pulverform; iskrem laget av melkeprodukter; iskrem, uten meieriprodukter; iskaker; dessertsouffléer; dessertmousse.

- 3 Varemerket ble nektet registrert fordi det ble ansett å være beskrivende og å mangle det nødvendige særpreg, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.
- 4 Klage kom inn den 7. juli 2023. Patentstyret har vurdert klagen og ikke funnet det klart at den vil føre frem. Klagen ble oversendt til Klagenemnda for videre behandling den 25. juli 2023, jf. varemerkeloven § 51 andre ledd.

5 Patentstyrets vedtak er i hovedtrekk begrunnet slik:

- Merket vil oppfattes som en beskrivende angivelse av varenes geografiske opprinnelse, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket mangler det nødvendige særpreg for disse varene, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- Den norske gjennomsnittsforbrukeren har god kjennskap til USA, amerikansk kultur og geografi. Det er ikke tvilsomt at PHILADELPHIA vil oppfattes som en geografisk stedsbetegnelse, nærmere bestemt som navnet på en by i delstaten Pennsylvania.
- Merket er søkt for blant annet desserter, kaker, kjekspuddinger, iskrem, paier, mousser og iskaker. Det er ikke noe krav om at PHILADELPHIA må være kjent for disse varene. Det er tilstrekkelig at omsetningskretsen har rimelig grunn til å tro at varene har en forbindelse til stedet. Næringsmiddelindustrien er godt etablert i Philadelphia og mange produsenter av mat- og drikkevarer er lokalisert der. Det er derfor gode holdepunkter for at stedet PHILADELPHIA vil bli assosiert med varene, eller at denne assosiasjonen kan oppstå i fremtiden.

- Patentstyret har tidligere registrert PHILADELPHIA for «kremost/smøreost», fordi det ble lagt til grunn at merket var innarbeidet. For innarbeidede varemerker avgrenses vernet med utgangspunkt i de varer eller tjenester som varemerket faktisk er innarbeidet for. Har man innarbeidet et varemerke for «kremost», men går over til å selge andre varer som «desserter, kaker, is og kjeks», så dekker ikke innarbeidelsesvernet disse varene. Klager har ikke dokumentert at varemerket har blitt så velkjent at det vil påvirke hvordan omsetningskretsen oppfatter merket når det vises på andre varer enn det opprinnelig er dokumentert innarbeidelse for.

6 Klager har for Klagenemnda i korte trekk gjort gjeldende:

- PHILADELPHIA er ikke beskrivende og har det nødvendige særpreg for de aktuelle varene. Patentstyrets faktiske bedømmelse er feil, og avgjørelsen bygger på uriktig rettsanvendelse.
- Det er ikke en tilstrekkelig forbindelse mellom de aktuelle varene og det geografiske stedet. Det er ingen egenskaper ved varene som assosieres med byen Philadelphia i USA. Omsetningskretsen vil tro at varene er en produktkategori av det velkjente varemerket PHILADELPHIA. Gjennomsnittsforbrukeren vil assosiere de aktuelle varene med det veletablerte varemerket PHILADELPHIA når det møter merket i dagligvarehandelen. Patentstyret har allerede registrert PHILADELPHIA for kremost på grunnlag av innarbeidelse. De aktuelle varene står i nær sammenheng med innarbeidelsesvernet for kremost i klasse 29. Klagers bruk av merket på det norske markedet vil overdøve enhver annen betydning innen dette segmentet. For nært beslektede varer som "desserter og iskrem", hvor en av ingrediensene ofte er den velkjente kremosten, vil merket ikke oppfattes som en geografisk betegnelse.
- Varemerket PHILADELPHIA er også særlig kjent og benyttet i markedet for PHILADELPHIA ISKAKE, PHILADELPHIA OSTEKAKE, PHILADELPHIA OSTEISKAKE mv. Andre benevnelser på "desserter og iskrem" er IS-OSTEKAKE. Felles for bruken i dagligtale og i oppskrifter er at produktene lages av PHILADELPHIA-ost.
- Assosiasjonen som skapes hos omsetningskretsen mellom merket og byen Philadelphia er ikke beskrivende for egenskaper ved de aktuelle varene, men fremstår som suggestiv. Klager viser til tilsvarende vurderinger gjort av Patentstyrets annen avdeling i PS-2009-7801 Madison Avenue. I tillegg viser klager til diverse praksis fra EU-retten, EUIPOs Board of Appeal, Klagenemnda og Patentstyrets annen avdeling.
- Friholdelsesbehovet gjør seg mindre gjeldende i saken. Det er ikke grunnlag for å anta at andre næringsdrivende i Norge har et behov for å bruke PHILADELPHIA til å markedsføre desserter og iskrem.
- Det må tas hensyn til den aktuelle bruken av varemerket etter varemerkeloven § 14 tredje ledd. Merket har slitt seg til særpreg gjennom bruk.
- Varemerket PHILADELPHIA er registrert i et stort antall land verden over.

7 Klagenemnda skal uttale:

8 Klagenemnda er kommet til samme resultat som Patentstyret.

- 9 Det aktuelle varemerket er et ordmerke som består av teksten PHILADELPHIA.
- 10 For at et varemerke skal kunne registreres, må de alminnelige registreringsvilkårene i varemerkeloven være oppfylt. Et varemerke kan ikke registreres dersom det utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg angir egenskaper ved varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. I tillegg må merket oppfylle kravet til særpreg, jf. vilkåret i § 14 første ledd.
- 11 Ved tolkningen av varemerkeloven § 14 første og andre ledd skal det legges vekt på varemerkedirektivets ((EU) 2015/2436) ordlyd og formål, praksis fra EU-organene knyttet til direktivet, og de tilsvarende bestemmelsene i varemerkeforordningen (2017/1001). Høyesterett har uttalt dette i HR-2001-1049 GOD MORGON, og i senere avgjørelser HR-2016-1993-A PANGEA AS og HR-2016-2239-A ROUTE 66.
- 12 Det følger av fortalen til varemerkedirektivet punkt 16, at formålet med den rettsbeskyttelse som oppnås ved registrering av varemerker, særlig er å sikre varemerkets garantifunksjon. Et varemerke skal fungere som garanti for kommersiell opprinnelse, slik at forbrukerne, uten fare for forveksling, kan oppfatte forskjeller mellom varer fra forskjellige næringsdrivende, jf. EU-domstolens avgjørelser i sakene C-39/97 Canon avsnitt 28 og C-299/99 Philips/Remington avsnitt 30.
- 13 Spørsmålet om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, skal vurderes i relasjon til de varer eller tjenester merket er søkt registrert for, og ut fra gjennomsnittsforbrukerens oppfattelse av merket, jf. EU-domstolens avgjørelse i C-273/05 P Celltech. Gjennomsnittsforbrukeren for de aktuelle varene, vil både være private sluttbrukere og profesjonelle næringsdrivende. Gjennomsnittsforbrukeren skal anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. sak C-210/96 Gut Springenheide.
- 14 Rettspraksis viser at det må være en tilstrekkelig direkte og spesifikk forbindelse mellom varemerket og de aktuelle varene eller tjenestene til at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart og uten nærmere ettertanke vil oppfatte merket som beskrivende for varene eller tjenestene, jf. for eksempel T-19/04 Paperlab avsnitt 25. Det er merkets helhetsinntrykk som er avgjørende.
- 15 Spørsmålet i saken er om PHILADELPHIA angir de aktuelle varenes «geografiske opprinnelse», jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 16 Den grunnleggende avgjørelsen fra EU-domstolen om bruk av geografiske opprinnelser som varemerke er rådgivende uttalelse av 4. mai 1999 i de forente saker C-108/97 og

C-109/97 Chiemsee. Saken har vært retningsgivende for senere praksis innenfor både EU og i Norge. Se til dette Høyesteretts uttalelse i HR-2016-2239-A ROUTE 66 avsnitt 34.

- 17 Vurderingen av om en geografisk opprinnelse i et merke er beskrivende skal foretas i to trinn, jf. Chiemsee avsnitt 31 og 32, som følges opp av Høyesterett i ROUTE 66 avsnitt 37 og 38:
 - 1) Er merket kjent for omsetningskretsen som en geografisk stedsangivelse?
 - 2) Vil – eller kan i fremtiden – omsetningskretsen forbinde stedsangivelsen med egenskaper ved de aktuelle varene og tjenestene?
- 18 Klagenemnda finner det klart at Philadelphia er kjent for den norske gjennomsnittsforbrukeren som en geografisk stedsangivelse. Den norske gjennomsnittsforbrukeren må regnes for å ha relativt god kjennskap til amerikansk kultur og geografi, jf. VM 15/049 MONTANA avsnitt 18 og VM 21/00140 OREGON avsnitt 20. Det vil være kjent for gjennomsnittsforbrukeren at Philadelphia er en storby i USA.
- 19 Spørsmålet er dermed om gjennomsnittsforbrukeren vil – eller i fremtiden kan – forbinde PHILADELPHIA med egenskaper ved varene i klasse 29 og 30.
- 20 En slik forbindelse foreligger hvis stedsnavnet oppfattes som stedet hvor varene er tilvirket eller kunne blitt tilvirket, eller at det foreligger andre tilknytningsmomenter, for eksempel at gjennomsnittsforbrukeren vil tenke at varen er utviklet eller designet på stedet, jf. Chiemsee avsnitt 36. Det kan også være at stedsnavnet indikerer kvalitet eller andre egenskaper ved varene, eller at det kan påvirke forbrukernes valg ved at varene assosieres med et sted som vekker positive følelser. For slike merker foreligger et friholdelsesbehov, jf. Chiemsee avsnitt 26. Dette følges opp av EU-domstolen i C-488/16 P Neuschwanstein avsnitt 37 og EU-retten i T-197/13 MONACO avsnitt 47 og T-11/15 SUEDTIROL avsnitt 30. Assosiasjonsevnen til et stedsnavn må vurderes konkret i relasjon til de aktuelle varene og tjenestene, og beror blant annet på hvor kjent stedsnavnet er og hvilke egenskaper stedet kjennetegnes ved.
- 21 Merket PHILADELPHIA er søkt for ulike typer mat- og drikkevarer som typisk er søte, for eksempel desserter, kjeks, kaker, iskrem og melkebaserte drikkevarer med sjokoladesmak. Klagenemnda legger til grunn at gjennomsnittsforbrukeren er vant med at mat- og drikkevarer fra amerikanske produsenter tilbys i norske dagligvarehandler, særlig iskrem, kjeks og andre typer søtsaker. Når ordmerket PHILADELPHIA brukes for de aktuelle varene, vil gjennomsnittsforbrukeren kunne tro at produktene er tilvirket i Philadelphia. Philadelphia er en kjent amerikansk storby, og byen har allerede en stor næringsmiddelindustri. Artikkelen «Philadelphia» i *Store norske leksikon* på snl.no beskriver Philadelphia som en betydelig industriby og et fremtredende handelssenter. Næringsmiddelindustrien fremheves som en av Philadelphias større næringer. En artikkel fra *The Encyclopedia of Greater Philadelphia* på philadelphiaencyclopedia.org med tittelen «Food Processing» oppgir at matforedlingsindustrien var byens nest største

industri allerede i 1910, og at Philadelphia lenge har vært ledende i konfektindustrien. Kakeprodusenten Tastykakes, som har eksistert i over hundre år, ble grunnlagt og holder fortsatt til i Philadelphia. Klagenemnda bemerker at det ikke kan stilles krav om at et sted må være spesielt kjent eller berømt for de varene eller tjenestene det gjelder for at merket anses som et beskrivende stedsnavn, jf. R 1613/2019-G Iceland (kombinert merke).

- 22 På denne bakgrunn finner Klagenemnda at gjennomsnittsforbrukeren i dag – eller i det minste i fremtiden – kan forbinde PHILADELPHIA med egenskaper ved de aktuelle varene. Ordmerket PHILADELPHIA vil oppfattes slik at det angir varenes geografiske opprinnelse, og det gjør seg gjeldende et klart friholdelsesbehov for denne merketeksten, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a.
- 23 Klager har vist til en rekke avgjørelser fra EU-retten, EUIPOs Board of Appeal, Klagenemnda og Patentstyrets annen avdeling. Etter Klagenemndas syn kan disse avgjørelsene ikke lede til et annet resultat i foreliggende sak, ettersom hver sak er gjenstand for en konkret vurdering. For eksempel har klager vist til avgjørelsen fra Patentstyrets annen avdeling i PS-2009-7801 MADISON AVENUE. I saken kom Annen avdeling til at MADISON AVENUE vil oppfattes som å henspille på mer ubestemte egenskaper ved varene. Etter Klagenemndas syn har avgjørelsen begrenset overføringsverdi til vår sak. Slik også Annen avdeling påpeker, må det «foretas en konkret vurdering, hvor bl.a. størrelsen og karakteren til det stedet som betegnelsen refererer til, kan få stor betydning». Merket i vår sak angir et annet og større geografisk område enn i saken om MADISON AVENUE. I foreliggende sak legger Klagenemnda til grunn at stedet Philadelphia er kjent for den norske gjennomsnittsforbrukeren og har en relevant tilknytning til varene. Saken står derfor i en annen stilling.
- 24 På grunn av sitt rent beskrivende meningsinnhold, vil PHILADELPHIA heller ikke være egnet til å skille klagers varer fra andres. Gjennomsnittsforbrukeren vil ikke kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra merket, og det oppfyller dermed ikke garantifunksjonen, som er varemerkers hovedformål. Merket mangler særpreget som kjennetegn, jf. varemerkeloven § 14 første ledd andre punktum.
- 25 Klager anfører at bruken av merket på det norske markedet medfører at det ikke vil oppfattes som en geografisk betegnelse for de aktuelle varene. Klagenemnda oppfatter at anførselen knytter seg til varemerkeloven § 14 tredje ledd, som sier at det skal tas hensyn til virkninger av merkebruk før søknadsdagen. Til støtte for anførselen viser klager til at Patentstyret tidligere har registrert PHILADELPHIA for kremost i klasse 29 på grunnlag av innarbeidelse, og at de aktuelle varene står i nær sammenheng med innarbeidelsesvernet for kremost. I klagen er det også inntatt et eksempel på en reklame, der kremosten PHILADELPHIA vises sammen med blant annet kakemiks og sjokolade.
- 26 Klager har ikke sannsynliggjort at bruken av PHILADELPHIA for kremost har påvirket oppfattelsen av ordmerket PHILADELPHIA for de aktuelle varene i denne saken. Dokumentasjonen som lå til grunn for Patentstyrets registrering av merket for kremost i 2014 er ikke fremlagt for Klagenemnda. Registreringsbeslutningen angående det

kombinerte merket er ikke tilstrekkelig til å dokumentere at ordmerket i nærværende sak er innarbeidet. Registreringen er ikke egnet til å sannsynliggjøre at bruken for kremost har påvirket omsetningskretsens oppfattelse av ordmerket, når dette brukes for andre mat- og drikkevarer.

- 27 Klager har fremlagt en reklame som viser at kremost med det kombinerte merket PHILADELPHIA annonseres sammen med sjokolade fra Freia og kakemiks fra TORO. Annonsen er udatert og omtales bare som en «Meny-annonsering», uten at det er oppgitt hvor mange den eventuelt har nådd ut til. Et slikt frittstående eksempel er ikke tilstrekkelig til å belyse hvordan gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket når det brukes for de aktuelle varene. Klagenemnda påpeker at merket i saken er et ordmerke som gjelder flere ulike mat- og drikkevarer, mens annonsen gjelder PHILADELPHIA som kombinert merke på kremost. En registrering ville gi enerett til ordet, uavhengig av merkets grafiske utforming, jf. EU-rettens avgjørelse i T-236/12 NEO avsnitt 39. Selv om omsetningskretsen skulle kjenne til det kombinerte PHILADELPHIA-merket i den fremlagte annonsen, er det ikke gitt at gjennomsnittsforbrukeren vil forbinde ordmerket PHILADELPHIA med klager når merket brukes i andre grafiske utforminger og for andre varer enn kremost.
- 28 Til slutt bemerker Klagenemnda at det mangler dokumentasjon for at omsetningskretsen kjenner til navn på kaker som PHILADELPHIA ISKAKE og PHILADELPHIA OSTEKAKE, slik klager har anført. Det at PHILADELPHIA-kremost kan brukes i kakefyll, er ikke egnet til å godtgjøre at merket PHILADELPHIA er kjent for kaker.
- 29 Klagenemnda kan ikke se at det aktuelle merket har oppnådd varemerkerettslig særpreg gjennom bruk, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Det kan ikke utelukkes at et merke som klager har brukt langvarig og intenst, slik at det er innarbeidet for en bestemt vare, også kan oppfattes av omsetningskretsen som klagers varemerke for nært beslektede varer. I foreliggende sak er virkningen av bruken av PHILADELPHIA ikke dokumentert. En liknende vurdering ble foretatt av Klagenemnda i sak VM 17/00213 EMIRATES avsnitt 26.
- 30 Det at PHILADELPHIA er registrert i andre land er et relevant moment, men kan heller ikke tillegges avgjørende vekt. Klagenemnda må ta utgangspunkt i hvordan den norske gjennomsnittsforbrukeren oppfatter merket, og ordmerket i denne saken fremstår som beskrivende og uten særpreg. Klagenemndas vurdering og konklusjon anses å være i samsvar med de rettslige normer som er oppstilt i EU-/EØS-retten og norsk rett. Den skjønnsmessige vurderingen kan falle ulikt ut i forskjellige land, og det er ikke uten videre et mål å oppnå like resultater i enkeltsaker. Det vises i denne forbindelse Høyesteretts avgjørelse i HR-2001- 1049 GOD MORGON og til lagmannsrettens uttalelser i LB-2022-64395 Trustshop.
- 31 På denne bakgrunn stadfester Klagenemnda avgjørelsen til Patentstyret. Merket kan ikke registreres for varene i klasse 29 og 30, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a og § 14 første ledd andre punktum.

Det avsies slik

Slutning

Klagen forkastes.

Sarah Wennberg Svendsen
(sign.)

Torger Kielland
(sign.)

Amund Grimstad
(sign.)