



PROTOKOLL

Annen avd. sak nr.	7566
Overprøvingsbegjæring nr.	2004/025
Arkivreferanse:	2004/01189
Begjæringen gjelder:	Telefonkatalogen AS, Oslo
Foretakets org. nr.	987 243 961
Fullmektig:	Codex Advokat AS, Oslo
Begjæring inngitt av:	Findexa AS, Oslo
Fullmektig:	Thommesen Krefting Greve Lund AS, Oslo

Annen avdelings avgjørelse av 8. mai 2006

Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets 1. avdelings avgjørelse av 8. mars 2005, hvorved innkommet begjæring om opphevelse av registreringen av foretaksnavnet TELEFONKATALOGEN AS ikke ble tatt til følge. Avgjørelsen ble meddelt de to partenes fullmektiger samme dato.

Foretaksnavnet ble den 14. september 2004 innført i Foretaksregisteret i Brønnøysund, med følgende næringskoder (bransjeangivelser):

22110: Forlegging av bøker

22150: Forlagsvirksomhet ellers

72400: Drift av databaser

Begjæringen om overprøving var begrunnet med at foretaksnavnet TELEFONKATALOGEN AS er egnet til å forveksles med varemerket TELEFONKATALOGEN, som hevdes å være innarbeidet som kjennetegn for utgivelse av telefonkataloger og for ulike former for personlig og automatisert telefonnummeropplysning, og at foretaksnavnet TELEFONKATALOGEN AS således er innført i Foretaksregisteret i strid med foretaksnavnelovens § 2-6 nr. 4.

I henhold til foretaksnavnelovens § 3-8 fjerde ledd kan en avgjørelse der Patentstyrets 2. avdeling kjenner registreringen av et foretaksnavn ugyldig, eller stadfester en beslutning i Patentstyrets 1. avdeling der en registrering av et foretaksnavn kjennes ugyldig, ikke bringes inn for domstolene senere enn to måneder etter at meddelelse om avgjørelsen ble sendt registreringshaveren.

Første avdelings avgjørelse var begrunnet som følger:

"Foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4 oppstiller et forbud mot registrering av foretaksnavn som er egnet til å forveksles med en annens kjennetegn (for eksempel andres foretaksnavn eller varemerke). Spørsmålet blir derfor om klager hadde innarbeidet TELEFONKATALOGEN som varemerke på det tidspunktet TELEFONKATALOGEN AS ble registrert i Foretaksregistret.

For at klager kan sies å ha innarbeidet TELEFONKATALOGEN som varemerke, må klager kunne dokumentere at merket er godt kjent som noens særlige kjennetegn jf. varemerkeloven § 2 annet ledd. TELEFONKATALOGEN må anses å være rent beskrivende for katalogopplysninger om telefonnummer. Det må derfor kreves en særlig sterk grad av innarbeidelse av navnet for at klager skal kunne sies å ha ervervet seg en enerett til navnet.

Klager hevder at det at TELEFONKATALOGEN er brukt i bestemt form gjør at ordet knyttes til en kommersiell opprinnelse, og ikke oppfattes som en generisk betegnelse. Patentstyret kan ikke si seg enige i dette da ordet har en så klar beskrivende betydning at det uansett anses å være meningsinnholdet i merket som fanger gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet.

Det er innsendt betydelig dokumentasjon på bruk fra klagers side og også markedsundersøkelse som peker på sterk kjennskap til TELEFONKATALOGEN. Vi kan imidlertid ikke se at det kommer frem at de som kjenner til TELEFONKATALOGEN kjenner den som et særlig kjennetegn for noens varer, hvilket kreves etter varemerkeloven § 2 annet ledd. Det viser altså ikke at merket fungerer som annet enn beskrivelse av en katalog hvor man kan finne opplysninger relatert til adresser eller telefonnummer.

Oppslag på Internett viser en rekke treff hvor ordet "telefonkatalogen" brukes som en generisk betegnelse på en samling av nummeropplysninger, av en rekke forskjellige katalogtilbydere. Det er derfor ikke grunnlag for å anta at TELEFONKATALOGEN er innarbeidet som et særlig kjennetegn for noen spesiell aktør sine varer og tjenester.

Vi finner på denne bakgrunn at klager ikke har innarbeidet TELEFONKATALOGEN som varemerke og at det dermed ikke foreligger grunnlag for å påberope foretaksnavneloven § 2-6 nr. 4.

Beslutning: Krav om administrativ overprøving tas ikke til følge."

Klage fra Findexa AS, med begrunnelse, innkom til Patentstyret den 6. mai 2005.

Den 30. mai 2005, etter å ha foretatt en ny vurdering av saken i lys av den innkomne klage, jf. foretaksnavnelovens § 3-7 fjerde ledd, besluttet Patentstyrets 1. avdeling å fastholde den tidligere beslutning av 8. mars 2005. Deretter ble saksdokumentene oversendt Patentstyrets 2. avdeling for behandling av klagen.

Klageavgiften ble innbetalt mandag den 12. september 2005, innen utløpet av fakturafristen. Både klagen og klageavgiften er innkommet rettidig.

I klagen anfører Findexa AS:

"Innledning

Foretaksregisteret offentliggjorde 1 september 2004 registreringen av foretaksnavnet "Telefonkatalogen AS", org nr 987 243 961. Det ble i den sammenheng opplyst at foretaket har til formål å utgi "Telefonkatalogen Røde Sider, CD-rom og Internett med tilhørende produkter og annen virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette", jf kunngjøringen 14 september 2004.

Findexa AS er utgiver av "Telefonkatalogen", en oversikt over alle sluttbrukere av offentlige telefontjenester i Norge. Den er allment tilgjengelig både i trykt form og elektronisk via Internett samt gjennom opplysningstjenesten "Telefonkatalogen 1880" og i tillegg en SMS-tjeneste.

Findexa krevde i brev 7 oktober 2004 at Patentstyret skulle oppheve registreringen av Telefonkatalogen AS ved administrativ overprøving, jf foretaksnavnloven § 3-6 første ledd, jf niende ledd, idet registreringen krenker Findexa AS' enerett til varemerket TELEFONKATALOGEN. Vi viser til foretaksnavneloven § 2-6 nr 4 hvoretter foretaksnavn ikke skal være egnet til å bli forvekslet med et varekjenne-tegn som er beskyttet etter lov 3 mars 1961 nr 4 om varemerker, med mindre det foreligger samtykke fra rettighetshaver. Slikt samtykke foreligger ikke.

Klagen er inntatt som

Vedlegg 1: Brev 7 oktober 2004 fra Findexa ved Thommessen til Patentstyret med vedlegg

Vedtak i saken ble fattet i Første avdelings vedtak 7 mars 2005, jf

Vedlegg 2: Patentstyrets vedtak 7 mars 2005

I vedtaket heter det at

"For at klager kan sies å ha innarbeidet TELEFONKATALOGEN som varemerke, må klager kunne dokumentere at merket er godt kjent som noens særlige kjennetegn, jf varemerkeloven § 2 annet ledd. TELEFONKATALOGEN må anses å være rent beskrivende for katalogopplysninger om telefonnummer. Det må derfor kreves en særlig grad av innarbeidelse for at klager skal kunne sies å ha ervervet seg en enerett til navnet.

Klager hevder at det at TELEFONKATALOGEN er brukt i bestemt form gjør at ordet knyttes til en kommersiell opprinnelse, og ikke oppfattes som en generisk betegnelse. Patentstyret kan ikke si seg enige i dette da ordet har en så klar beskrivende betydning at det uansett anses å være meningsinnholdet i merket som fanger gjennomsnittsforbrukerens oppmerksomhet.

Det er innsendt betydelig dokumentasjon på bruk fra klagers side og også markedsundersøkelser som peker på sterk kjennskap til TELEFONKATALOGEN. Vi kan imidlertid ikke se at det kommer frem at de som kjenner til TELEFONKATALOGEN kjenner den som et særlig kjennetegn for noens varer, hvilket kreves etter varemerkeloven § 2 annet ledd. Det viser altså ikke at merket fungerer som annet enn beskrivelse av en katalog hvor man kan finne opplysninger relatert til adresser eller telefonnummer.

Oppslag på Internett viser en rekke treff hvor ordet "telefonkatalogen" brukes som en generisk betegnelse på en samling av nummeropplysninger, av en rekke forskjellige katalogtilbydere. Det er derfor ikke grunnlag for å anta at TELEFONKATALOGEN er innarbeidet som et særlig kjennetegn for noens varer, hvilket kreves etter varemerkeloven § 2 annet ledd. Det viser altså ikke at merket fungerer som annet enn beskrivelse av en katalog hvor man kan finne opplysninger relatert til adresser etter telefonnummer.

Patentstyrets vedtak påklages med dette.

Findexa gjør gjeldende de samme rettslige og faktiske anførslene som for Patentstyrets Første avdeling. Findexa gjør gjeldende at vedtaket er helt eller delvis ugyldig som følge av at det bygger på gal rettsanvendelse, og at registreringen av foretaksnavnet Telefonkatalogen AS må oppheves.

Kort om saksbehandlingen

Innklagede, Telefonkatalogen AS, tok til motmæle mot Findexas klage i brev 29 november 2004, jf

Vedlegg 3: Brev 29 november 2004 fra Telefonkatalogen AS v/Codex Advokat til Patentstyret

Se også

Vedlegg 4: Brev 22 desember 2004 fra Findexa ved Thommessen til Patentstyret

Vedlegg 5: Brev 4 februar 2005 fra Telefonkatalogen AS ved Codex Advokat til Patentstyret

Vedlegg 6: Brev 4 februar 2005 fra Findexa ved Thommessen til Patentstyret

Vedlegg 7: Brev 7 mars 2005 fra Findexa ved Thommessen til Patentstyret

Findexa påklaget også registreringen til Foretaksregisteret under henvisning til at registreringsvedtaket må settes til side som ugyldig ex officio fordi registreringen under enhver omstendighet er i strid med foretaksnavneloven § 2-3, som oppstiller forbud mot registrering av villedende foretaksnavn, jf

Vedlegg 8: Brev 7 mars 2005 fra Findexa ved Thommessen til Foretaksregisteret

Telefonkatalogen er innarbeidet som varemerke

Utgangspunkt

Innarbeidelsesvurderingen finner sted ved en helhetsvurdering av en rekke ulike forhold. Patentstyret bygger etter Findexas oppfatning på et uriktig faktum når styret finner at merket ikke "fungerer som annet enn beskrivelse av en katalog hvor man kan finne opplysninger relatert til adresser etter telefonnummer".

Videre synes styret å legge til grunn at det ”gjennomsnittforbrukerens” oppfatning av TELEFONKATALOGEN som er utgangspunktet for vurderingen. Det rettslige vurderingstemaet er her etter Findexas oppfatning mangelfullt. Patentstyret legger til grunn at det er forbrukerne, altså sluttbrukerne, som er den rettslig relevante omsetningskretsen for Telefonkatalogen. Findexa gjør riktignok gjeldende at markedsføringen for og eksponeringen av TELEFONKATALOGEN som varemerke gjør at også ”gjennomsnittforbrukeren” oppfatter uttrykket som et varemerke i lovens forstand. Det avgjørende er imidlertid at det er tilstrekkelig for vern at TELEFONKATALOGEN oppfattes som et varemerke i omsetningskretsen for betalte oppføringer og annonsering i Telefonkatalogens næringsdel, Rosa Sider, og på internett. Etter Findexas oppfatning har eksponeringen av TELEFONKATALOGEN vært av en slik art, at en tilstrekkelig stor del av denne omsetningskretsen oppfatter TELEFONKATALOGEN som et varemerke i varemerkelovens forstand, slik at kjennetegnet nyter vern som innarbeidet. Se om det rettslige vurderingstemaet vårt brev 7 mars 2005, vedlegg 7, med videre henvisninger.

Nærmere om innarbeidelsesvurderingen

Begrepet TELEFONKATALOG er etter en snever språklig vurdering ikke beskrivende for alfabetisk ordnede lister over telefonnumre.

Findexa gjør under enhver omstendighet ikke krav på enerett til bruk av begrepet TELEFONKATALOG som kjennetegn. Findexa gjør derimot gjeldende at Findexa har enerett til å bruke substantivet i bestemt form, TELEFONKATALOGEN, som varemerke for alfabetisk ordnede oversikter over navn, adresser og telefonnumre til telefonabonnenter i papirform, i form av nummeropplysningstjenester per telefon og i digitalisert form forøvrig – internett/SMS.

Findexa er innforstått med at kjennsksundersøkelsene som ble fremlagt for Patentstyret i brev 7 oktober 2004, ikke i seg selv er avgjørende for å kunne konkludere med at Telefonkatalogen er innarbeidet som særlig kjennetegn for varen/tjenesten.

Resultatene av kjennsksundersøkelsene må imidlertid ses i sammenheng med den overveldende markedsføringen og PR-virksomheten som har funnet sted for Telefonkatalogen. Findexa har over lang tid brukt Telefonkatalogen som varemerke i sin markedsføring.

Markedsføringen har funnet sted i forhold til sluttbrukerne, men også i forhold til annonsørene i næringsdelen i Telefonkatalogen, Telefonkatalogens Rosa Sider, eller på telefonkatalogen.no. Omsetningskretsen for kjøp av slik oppføring omfatter alle aktive næringsdrivende i Norge, om lag 200.000 enheter. Størstedelen av denne omsetningskretsen er enten oppført i Rosa Sider eller har annonser der. Findexas telefonselgere er hvert år i kontakt med nær sagt samtlige aktører i omsetningskretsen for salg eller videreføring av oppføringer eller annonser. Ved inngåelse av kontrakt om oppføring/annonsering i Telefonkatalogen, mottar kundene faktura fra Findexa.

Nærmere om Telefonkatalogens markedsandeler i de ulike markedene hvor Findexa tilbyr produkter under kjennetegnet Telefonkatalogen

Sakens materielle spørsmål er grundig drøftet i de nevnte brevene fra Findexa til Patentstyret. Findexa vil like fullt knytte noen kommentarer til betydningen av markedsandelen til Telefonkatalogen.

Det er her viktig å skille mellom de ulike aktivitetene som drives under navnet Telefonkatalogen. På den ene side er papirutgaven av Telefonkatalogen, som har en svært høy markedsandel. På den annen side har vi de øvrige produktene, som har en markedsandel som er langt mindre, og i markeder hvor det er sterk konkurranse.

Findexa bruker kjennetegnet TELEFONKATALOGEN i følgende markeder: Papirkatalogmarkedet, markedet for søk og katalogtjenester på Internett, nummeropplysning på telefon og SMS.

I katalogmarkedet har Findexa en dominerende posisjon, med en andel av den totale omsetningen på 97% i 2004. Det er få andre aktører av noen størrelse i markedet.

På internett er situasjonen en helt annen. Findexas samlede andel av annonseomsetningen på internett relatert til søk og katalogtjenester er i underkant av 50% – som blant annet relaterer seg til telefonkatalogen.no og gulesider.no. Andelen er synkende, idet konkurransen om brukere og inntekter blir stadig mer intens.

Markedet for telefonopplysningstjenester har tre aktører, hvor Findexas 1880 har i underkant av 20% markedsandel.

Markedet for nummeropplysning via SMS har en rekke ulike aktører som tilbyr tjenester på forskjellige kortnumre. Antall aktører anslås til mellom 30 og 40.

TELEFONKATALOGEN er altså et kjennetegn som brukes i en rekke markeder hvor det er stor konkurranse og hvor det er en rekke ulike kjennetegn i bruk.

Til felles har alle produktene at de er på markeder hvor det aldri har vært monopol på denne typen tjenester. Dét har gitt seg som utslag at mens tradisjonelle monopolbedrifter i Norge og i Europa har bedrevet liten eller ingen markedsføring og varemerkebruk i egentlig forstand, har Findexa, som innehar av blant annet Telefonkatalogen, drevet aktiv markedsføring og varemerkebygging nettopp for dette produktet. Slik langvarig markedsposisjonering er strategier som sjelden gjenfinnes i det som grovt og skjematisk har vært betegnet som tradisjonelle monopolbedrifter. Det forhold at en bedrift har en sterk markedsposisjon er forøvrig i seg selv uten betydning for bedømmelsen av om varemerkevern er oppnådd ved innarbeidelse.

Friholdelsesbehov?

Vi vil også igjen peke på at et vern av TELEFONKATALOGEN som varemerke på ingen måte vil frata konkurrenter noen eksisterende eller mulig fremtidig anledning til å tilkjenne den generiske arten av deres virksomhet. Findexa gjør ikke gjeldende at selskapet har en eksklusiv rett til begrepet telefonkatalog. Det er bruken av uttrykket TELEFONKATALOGEN som kjennetegn Findexa gjør gjeldende at selskapet har en eksklusiv rett til."

I sin imøtegåelse, datert 27. desember 2005, uttaler Telefonkatalogen AS:

"Det vises til ovennevnte klage og øvrig korrespondanse i forbindelse med krav fra Findexa AS om oppheving av foretaksnavnregistreringen Telefonkatalogen AS org.nr. 987 243 961.

Når det gjelder gangen i saksbehandlingen vises det i all hovedsak til den fremstilling som er inntatt i motpartens klage.

For ordens skyld vedlegges våre uttalelser i forbindelse med 1. avdelings behandling av saken på nytt.

Vedlegg 1: Brev av 29.11.04 fra Telefonkatalogen AS v/Codex

Vedlegg 2: Brev av 4.2.05 fra Telefonkatalogen AS v/Codex.

Når det gjelder den nevnte klagen til Foretaksregisteret ble denne inngitt etter at Patentstyrets 1. avdeling avsto å overprøve registreringen. Klagen ble således inngitt langt etter at klagefristen var utløpt og for ordens skyld vedlegges dokumentasjon som viser Brønnøysundregistrenes vedtak om avvisning. I tillegg legges ved vårt tilsvaer i saken samt standpunkt om å opprettholde avvisningsvedtaket. Saken er pr. i dag fortsatt til behandling hos Departementet.

Vedlegg 3: Brev av 27.4.05 fra Brønnøysundregistrene

Vedlegg 4: Brev av 30.6.05 fra Telefonkatalogen AS v/Codex

Vedlegg 5: Brev av 11.7.05 fra Brønnøysundregistrene

I klagen til 2. avdeling viser Findexa til brev av 7.3.05 for nærmere gjennomgang av sakens rettslige vurderingstema. Brevet, som er inntatt som vedlegg 7 til klagen, er skrevet samme dag som Patentstyrets 1. avdeling fattet vedtak i saken. Har ikke mottatt dette brev før som vedlegg til klagen. Kopien er dessverre av så dårlig kvalitet at den er svært vanskelig å lese. Vi tør derfor be om at det aktuelle brev fra Findexa v/ Thommesen til Patentstyret snarest oversendes oss på nytt. [Brevet ble den 13. januar 2006 av 2. avdelings sekretariat fakset over til Codex Advokat AS. Codex bekreftet umiddelbart at hele dokumentet var mottatt i akseptabel kvalitet.]

Så snart dette er mottatt vil vi kunne komme med kommentarer til de fremsatte anførsler.

For øvrig vil vi på vegne av Telefonkatalogen AS gjøre gjeldene alle de samme rettslige og faktiske anførsler som for Patentstyrets 1. avdeling. Telefonkatalogen AS bestrider at registreringsvedtaket er helt eller delvis ugyldig og vil hevde at registreringen av fortaksnavnet således ikke kan oppheves."

I ytterligere innlegg av 31. januar 2006 uttaler Telefonkatalogen AS:

"1. Innledning

Telefonkatalogen AS ble startet opp med det formål å tilby næringslivet rimeligere og mer konkurransedyktige priser på spesielle markedsføringstjenester. Selskapets mål er å være en reell konkurrent til de etablerte aktørene på katalogmarkedet ved å tilby rimelige websider på internett, samt en rimeligere nummeropplysningstjeneste.

Det er derfor direkte feil at Telefonkatalogen AS bygger sin virksomhet på å bli forvekslet med Findexa sitt produkt. Telefonkatalogen AS har som mål å bygge opp en selvstendig og konkurransedyktig internettkatalog over telefonnummer til norske bedrifter. Telefonkatalogen AS har ingen interesse av å få sine produkter forvekslet med Findexas. Selskapet ønsker å opptre og bli oppfattet som den seriøse aktøren man er.

I alle tilfeller vil dette ikke være relevant for den vurdering som skal gjøres i vår sak. Eventuelt enkeltstående tilfeller vil uansett ikke si noe om lovens vilkår for innarbeidelse er oppfylt. Dette støttes også av praksis i saker om forvekslingsfare der det er sikker rett at spørsmålet om forveksling faktisk har skjedd ikke er avgjørende for spørsmålet om

forvekslbarhet. Se Birger Stuevold Lassen, Oversikt over norsk varmerkerett, Annen utgave side 267.

Beskrivende og kvalitetsangivende foretaksnavn er vanlig i alle bransjer. At man bruker slike betegnelser betyr ikke nødvendigvis at man gjør dette for å utnytte andres goodwill. Som eksempel kan nevne de ulike utsalgssteder for mobiltelefoner; som f. eks; Telekiosken, Telehuset og Telebutikken. Findexa eier selv Gule Sider AS, 1880 Nummeropplysningen AS og Bedriftskatalogen AS og benytter således svært beskrivende betegnelser i sine foretaksnavn uten å bli beskyldt for å bygge virksomheten sin på å bli forvekslet med andre. Et enkelt foretak kan imidlertid ikke gjøre gjeldene absolutt enerett til slike betegnelser.

Telefonkatalogen AS` mål er å være en reell konkurrent til de etablerte aktørene på katalogmarkedet. Hensikten bak selskapets valg av foretaksnavn er å gjøre det lett for kundene forstå hvilke varer og tjenester selskapet tilbyr. Det er således ingen ting ved dagens drift av Telefonkatalogen AS som tilsier at denne ikke er beskyttelsesverdig.

Findexa har i denne saken gjennomgående forsøkt å gi falskt skinn av å representere forbrukernes og det allmennes interesser. Telefonkatalogen AS tar sterkt avstand fra en slik forestiling.

Findexa er langt fra et selskap som fronter sine synspunkt i denne sak ut fra hensynet til samfunnets interesser. I denne forbindelse kan det være nyttig å se litt på Findexa og dets virksomhet.

For å verne den markedsposisjon Findexa skaffet seg mens det var monopol, har selskapet de seneste årene kjørt ett rått løp mot alle som har prøvd å ta opp konkurransen i katalogmarkedet. Man har konsekvent benevnt sine konkurrenter som useriøse. Findexa har vært og er involvert i flere juridiske prosesser og rettssaker. Det brukes store ressurser på å kneble konkurrentene på denne måten.

Findexa AS hevder å inneha enerett til stort sett alle beskrivende betegnelser på "katalogprodukter" som er vanlig i dagligtalen. Dette gjelder bla betegnelsene "telefakskatalogen", "bedriftskatalogen" og "telefonkatalogen". Konsernet har videre registrert foretaksnavn som "Ditt distrikt AS", "Telefonkatalogens Gule Sider AS", "1880 Nummeropplysningen AS", "Bedriftskatalogen AS" osv. Alle mindre konkurrenter blir konfrontert med at Findexa har enerett på betegnelsene som beskriver denne gruppen produkt og tjenester. Slik Telefonkatalogen AS ser det har Findexa innsett at man effektivt stopper konkurranse ved å hevde eksklusive rettigheter til alle sentrale betegnelser på varer og tjenester av denne typen.

Findexa har konsekvent valgt å opprettholde de beskrivende navnene på sine produkter og tjenester. Ikke nok med det hevder Findexa også å ha eksklusiv rett til å bruke disse betegnelsene. Dette er navn man kunne bruke eksklusivt i en tid da det kun var en tilbyder på markedet. Nå er monopolet opphevet og denne kunstige konkurransefordelen kan ikke opprettholdes lengre. Et slikt monopol vil være et alvorlig inngrep i andres legitime bruk av begrepene nå og i fremtiden. Findexa` argumentasjon og opptreden viser at man gjør alt for å opprettholde sin posisjon og fremstå som den eneste legitime tilbyder av katalogtjenester i Norge. Denne opptreden er levninger fra den gamle monopolbedriften og er svært uheldig. Den markedskonsentrasjon som kan ses i katalogmarkedet er fortsatt svært uheldig for den enkelte forbruker.

2. Departementets behandling av saken

Som redegjort for i tidligere korrespondanse påklaget Findexa også foretaksnavneregistreringen til Foretaksregisteret. Næring og Handelsdepartementet besluttet i vedtak av 10.1.06 å ikke ta Findexa` klage til følge. Saken gjaldt klage på avvising av for sent innkommet klage. I vedtaket uttaler departementet følgende;

”I vurderingen av om oppreisning for fristoversittelse skal gis, er det anledning til å se hen til hvilket utfall det er sannsynlig at en realitetsbehandling ville fått.

I klagen anføres at foretaksnavnet Telefonkatalogen AS er villedende og derfor strider mot foretaksnavneloven § 2-3. ”Telefonkatalogen” er etter departementets vurdering ikke villedende som sådan. ’Det er tvert om beskrivende for den virksomhet som drives, og leder ikke tanken hen til noe annet slik at det kan karakteriseres som villedende.

Når det gjelder spørsmålet om forvekselbarhet (jf 2-6 nr. 4) foreligger avgjørelse fra Patentstyret. Klager kan derfor ikke høres med at ”Telefonkatalogen AS” er villedende fordi det kan føre til forveksling med deres produkt.

Utfallet av en realitetsbehandling ville derfor sannsynligvis ha vært at klager ikke ville fått medhold.”

Departementet bekrefter her vårt syn på ”telefonkatalogen” som en beskrivende betegnelse på den aktuelle typen produkter og tjenester. Det må også særlig bemerkes at departementet uttaler at de sannsynligvis ville gitt Telefonkatalogen AS medhold, dersom spørsmålet om Findexa har rettigheter til betegnelsen hadde vært realitetsbehandlet. For øvrig vises det til departementets vedtak.

Bilag 1: Brev fra NHD datert 10.1.06

3. Distinktivitet

Fra denne side fastholdes at det ikke kan herske tvil om at begrepet ”telefonkatalogen” direkte beskriver det produktet eller de tjenestene som tilbys, nemlig en oppstilling og katalogisering av telefonnummer.

Det følger av EF-domstolens avgjørelse i sak C-191/01 P, DOUBLEMINT, at et varemerke er beskrivende dersom det er egnet til å angi varens art, egenskaper etc. Videre slås det fast at forbudet mot registrering av beskrivende merker rammer enhver betegnelse som kan anvendes til å angi varers eller tjenesters art, egenskaper eller formål. I dommens premiss 35 slås det fast at vurderingstemaet er om merket ”kunne tenkes at blive anvendt af andre erhvervsdrivende for at betegne en egenskap ved deres varer og tjenesteydelser.”

Det avvises også at ”telefonkatalogen” etter en snever tolkning ikke er beskrivende for lister over telefonnummer. Det kan i denne sammenheng ikke tillegges vekt at begrepet står i bestemt form. Begrepet vil likefullt direkte beskrive produktets egenskaper, bestemt form eller ikke. Begrepet står således igjen uten distinktivitet og er overhodet ikke egnet som særlig kjennetegn for noens varer.

I POSTKANTOR-dommen premiss 57 slås det fast det at det ikke kan tillegges vekt at produktet kan beskrives på andre måter.

Vi finner også grunn til å hevde at Findexa ikke kan høres med sin påstand om at det kun vil bli gjort gjeldene rett til betegnelsen i bestemt form. Etter vår vurdering er det mye som tyder på at Findexa, etter eget forgodtbefinnende, i realiteten også vil forsøke å hevde enerett til betegnelsen "telefonkatalog". Til støtte for dette vises bla til deres uttalelse i siste avsnitt på side 2 i sitt brev til patentstyret av 22.12.04 (fremlagt som vedlegg 4 til klagen). Her gjorde Findexa det klart at andres bruk av begrepene "telefonkatalogen" og "telefonkatalog" ble ansett som varemerkeinnngrep.

4. Innarbeidelse

Når det gjelder kravene til innarbeidelse etter varemerkeloven § 2 vises det til Lassen og Stenvik: Oversikt over norsk varemerkerett, bind 1, 2. utgave 2003, side 216. Her heter det at "et vare- eller tjenestebeskrivende ord ikke bør anses som innarbeidet varemerke for noen før det er kommet til å bety noe annet, eller iallfall har fått "sekundærbetydning" som i markedsføringssammenheng helt "overdøver" den opprinnelige språklige betydningen." Telefonkatalogen AS fastholder at den tidligere fremlagte markedsundersøkelsen ikke under noen omstendighet dokumenterer den innarbeidelse som kreves.

Det vises også til annen avdelings avgjørelse av 12.9.05 B-POST, der det uttales at det ikke ligger noen automatikk i at massiv og eksklusiv bruk av en generisk betegnelse må lede til innarbeidelse som brukerens særlige kjennetegn. Det bestrides således at den såkalte Windsurfing Chiemsee-dommen kan tas til slik inntekt som Findexa AS gjør i vår sak.

I den nevnte dommen fastslås følgende i avsnitt 51:

"In assessing the distinctive character of a mark in respect of which registration has been applied for, the following **may also** be taken into account:" (min utheving).

Det er derfor ikke slik at de aktuelle momenter uansett er de som skal være de avgjørende for vurderingen. Dette er kun momenter som sammen med andre, fritt kan tas hensyn til i en helhetsvurdering.

Slik Telefonkatalogen AS ser det er det like viktig for vår sak at dommen i avsnitt 52 fastslår:

"However, the circumstances in which that requirement may be regarded as satisfied cannot be shown to exist solely by reference to general, abstract data such as predetermined percentages."

Denne uttalelsen må forstås slik at det aldri vil være nok med bare generelle henvisninger til distribusjon, markedsandel, bruk mm. Hvorvidt et merke er innarbeidet må i alle tilfeller basere seg på dokumentasjon som viser at betegnelsen er godt kjent som særlig kjennetegn for noen sine varer. Hvor strenge krav som stilles til denne dokumentasjonen avgjøres først og fremst av hvor særpreget merket er og hvor sterkt friholdelsesbehovet gjør seg gjeldende. De momenter Findexa AS har trukket frem vil derfor ikke på selvstendig grunnlag være tilstrekkelig som bevis for en slik eventuell innarbeidelse.

Chiemsee-saken gjaldt heller ikke rett til beskrivende betegnelser på vareslag eller bransjer, men registrering av en geografisk betegnelse som varemerke. Av hensyn til den frie konkurranse vil det være et langt større friholdelsesbehov for beskrivende betegnelser

på varer og tjenester enn geografiske betegnelser og det må derfor også stilles sterkere krav til innarbeidelse.

I denne sammenheng må det derfor kreves at undersøkelsen klart og tydelig viser at de spurte også forbinder "telefonkatalogen" med et spesielt kommersielt opphav. Dette finnes det ingen holdepunkter for.

Spørsmålet som er stilt i den fremlagte undersøkelsen er følgende;

"Det finnes ulike måter og kilder å finne informasjon om adresser eller telefonnummer til personer eller bedrifter, som du trenger enten på jobb eller privat. Hvilke slike informasjonskilder kjenner du til?"

At det blant annet svares "telefonkatalogen" på dette er ikke egnet til å dokumentere at "telefonkatalogen" oppfattes som et eksklusivt og egenartet kjennetegn på en spesiell næringsdrivendes varer.

Når det gjelder markedsundersøkelser generelt er det en kjent sak at disse ofte er upålitelige. Blant annet fordi det typisk er bare den ene part som har mulighet til å påvirke gjennomføringen. Når det gjelder spørsmålsstillingen i vår sak er det kun Findexa som har vært med på å utforme spørsmålene. Det kan ikke utelukkes at en annen spørsmålsstilling vil kunne gi andre resultater. Slike gallupundersøkelser har i tidligere saker ikke blitt tillagt avgjørende vekt. Det vises her til Eidsivating lagmannsretts dom av 25. okt 1976 (Tabac), referert i NIR 1982 s. 333-337. Her fant retten å ikke kunne legge vekt på en fremlagt markedsundersøkelse av de samme grunner som nevnt ovenfor.

Det eneste som kan utledes av den fremlagte undersøkelsen er at det er godt kjent at man finner informasjon om adresser eller telefonnummer til personer eller bedrifter i en telefonkatalog.

Markedsundersøkelsen må vurderes på bakgrunn av at "telefonkatalogen" er en ren generisk betegnelse på en telefonkatalog. Den sier ingen ting om katalogens kommersielle opphav og dokumenterer derfor heller ikke at "telefonkatalogen" er godt kjent som særlig kjennetegn for noens varer.

Findexa AS kan heller ikke høres med at andres bruk av "telefonkatalogen" er av svært begrenset omfang. Dette er positivt uriktig. Vedlagte dokumentasjon viser helt klart at en rekke andre bruker dette som generisk betegnelse på et slik produkt. Det er også på det rene at det i dagligtale er den eneste vanlige betegnelse som brukes.

Bilag 2: Utskrifter fra internett

5. Friholdelsesbehovet

Lassen og Stenvik oppsummerer på side 45 EF-domstolens praksis slik:

"EF-domstolens praksis må forstås slik at friholdelsesbehovet er et relevant og viktig moment ved tolkningen av direktivets bestemmelser, og ved den skjønnsmessige anvendelsen av disse i konkrete tilfeller. Sagt med andre ord: Ved bedømmelsen av om et varemerke mangler særpreg eller er beskrivende, kan man stille strengere krav dersom det må antas at konkurrentene har en legitim interesse i å bruke det ord, tegn etc. som varemerket består av."

Videre fastslås det at det er vesentlig forskjell mellom ordmerker og figurmerker.

”Språket er fattigere, der kan man ikke gå så langt i retning av å beslaglegge noe til eksklusiv egen bruk uten at eneretten kommer i veien for andres legitime behov.”

I denne forbindelse kan det også vises til EF-domstolens dom av 12. februar 2004 som gjaldt betegnelsen ”POSTKANTOOR”. Her uttalte domstolen:

”That public interest requires that all sign or indications which may serve to designate characteristics of the goods or services in respect of which registration is sought remain freely available to all undertakings in order that they may use them when describing the same characteristic of their own goods.”

Hensynet til allmennheten tilsier at beskrivende betegnelser skal kunne benyttes av alle og ikke monopoliseres. I vår sak vil friholdelsesbehovet gjøre seg gjeldene med full tyngde. Man kan ikke akseptere at en enkelt næringsdrivende beslaglegger en så åpenbart vanlig og karakteristisk betegnelse. Begrepet må kunne anvendes fritt. Den offentlige interessen i å friholde ”telefonkatalogen” fra eksklusiv enerett ligger så i dagen at det må være utslagsgivende for den aktuelle sak.

Man må ha det klart at foretaksnavneregistreringen ”Telefonkatalogen AS” ikke på noen slags måte innebærer begrensninger i andres rett til å bruke begrepet. Findexa på sin side hevder eksklusiv enerett til bruk av betegnelsen. Et slik monopol vil være et inngrep i andres legitime bruk av begrepet nå og i fremtiden. I Postkantoor-saken er dette det avgjørende.

6. Konklusjon

Telefonkatalogen AS fastholder at betegnelsen ”telefonkatalogen” mangler nødvendig særpreg og derfor er uregistrerbart som varemerke, jf vml § 13. Betegnelsen kan heller ikke gis vern etter regelen om innarbeidelse i vml § 2. Findexa AS har følgelig heller ingen eksklusive rettigheter til bruk av betegnelsen.”

I tilsvaret av 14. mars 2006 uttaler Findexa AS:

"1. Telefonkatalogens brev 27 januar 2006

Findexa vil for det første i forbindelse med sakens rettslige spørsmål igjen understreke at selskapet ikke bestrider at faktisk forveksling ikke er avgjørende for spørsmålet om forvekselbarhet.

For det annet må det være bruken og oppfatningen av kjennetegn ved omsetning av varer og tjenester som er relevant ved vurderingen av om et kjennetegn gjennom innarbeidelse har blitt godt kjent som særlig kjennetegn for noens varer og tjenester, jf varemerkeloven § 2 annet ledd.

Avgjørelsene som det vises til i brevet fra motparten, er ikke relevante for vurderingen av om innarbeidelse har funnet sted. Doublemint-saken gjelder registrering av DOUBLEMINT som ordmerke uten at innarbeidelse kan ses å ha blitt påberopt. Temaet var sammensetningen av

DOUBLE og MINT faktisk kunne sies å være beskrivende for produktets art, egenskaper osv. Spørsmålene var tilsvarende i POSTKANTOOR-saken. Har kjennetegnet ervervet distinktivitet gjennom bruk, vil betraktningene i de nevnte avgjørelsene, herunder det såkalte friholdelsesbehovet, ikke være relevante.

For det tredje vil det være innarbeidelse i Norge som er relevant. Dokumentasjon på bruk av samme eller tilsvarende begreper i andre land, som fremlagt av motparten, er irrelevant.

Foranlediget av motpartens påstander under punkt 1, vil vi for ordens skyld påpeke at det ikke medfører riktighet at Findexa

"... de seneste årene har kjørt et rått løp mot alle som har prøvd å ta opp konkurransen i katalogmarkedet. Man har konsekvent benevnt sine konkurrenter som useriøse. Findexa har vært og er involvert i flere juridiske prosesser og rettssaker."

Det er korrekt at Findexa bruker store ressurser på utvikling av nye produkter og markedsføring for å opprettholde og styrke sin posisjon i et katalogmarked som siden midten av 1970-tallet har vært preget av sterk konkurranse.

Det er korrekt at Findexa har vært involvert i flere rettssaker, herunder mot Firma-Katalogen før jul 2005. Høyesterett fastslo da at GULE SIDER er gyldig registrert som varemerke. Det kan imidlertid ikke ses at Findexa i skrivende stund er involvert i andre rettssaker.

Videre er det uriktig å påstå at Findexa konsekvent har benevnt sine konkurrenter som useriøse.

2. Oversikt faktum

Det har blitt fremlagt mye dokumentasjon i saken. Findexas anførsler anses kjent.

En rekke ulike momenter vil være relevante ved innarbeidelsesvurderingen. I det følgende pekes på enkelte sentrale forhold som vil måtte tillegges vesentlig betydning ved vurderingen.

Telefonkatalogen er en oversikt over telefonabonnenter i Norge. Den er allment tilgjengelig både i trykt form og på Internett samt gjennom opplysningstjenesten "Telefonkatalogen 1880" som finnes som manuell opplysning og som SMS-tjeneste. Telefonkatalogen 1880 online er en intranetløsning for bedrifter som vil ha et oppslagsverk over telefonabonnenter hvor for eksempel kunder og ansatte skal prioriteres i trefflisten. En lignende tjeneste finnes også som Telefonkatalogen 1880 CD-rom. Den siste kanalen Telefonkatalogen er lansert i, er som WAP-tjeneste på utvalgte mobiler.

Utgivelsen av katalogen tilfredsstilte inntil 2004 konsesjonskrav som påhvilte Telenor AS, men slike krav har ikke blitt stilt siden dette tidspunktet.

Vi kan ikke se at andre aktører enn Telefonkatalogen AS anvender TELEFONKATALOGEN som kjennetegn ved omsetning av varer og tjenester.

Kjennetegnet TELEFONKATALOGEN har over lang tid være anvendt som kjennetegn for den alfabetisk inndelte katalogen over telefonnumre, fra Findexa AS og rettsforgjengerne. Markedet har siden midten av 1990-tallet vært kjennetegnet av hard konkurranse, spesielt om profilering fra bedriftskunder.

Telefonkatalogen har siden midten av 1990-tallet bestått av produktkategoriene Hvite Sider og Rosa Sider, hvor Rosa Sider inneholder en alfabetisk oppstilling av næringsdrivende, mens Hvite Sider omfatter privatpersoner.

Det betales ikke særlig vederlag for grunnoppføringene i Telefonkatalogen, men Findexa selger tilleggsopplysninger og annonser/reklameinnstikk i Telefonkatalogen til både privatpersoner og bedrifter. Det drives også salg av reklame til domenet telefonkatalogen.no, som nyter godt av høye brukertall.

Det har vært drevet massiv markedsføring av Telefonkatalogen, både i forhold til de næringsdrivende, som betaler for profilering av sin virksomhet på Rosa Sider, og til privatpersoner, som kan kjøpe ekstra informasjon som e-post, tittel osv. De siste årene har markedsføring i form av TV-sponsorater og reklamespoter vært i størrelsesorden 20–25 millioner kroner årlig.

Markedsføringen i forhold til privatpersonene finner først og fremst sted fordi det en forutsetning for salg av annonser. Et produkt som har begrenset distribusjon eller som ingen bruker, har liten verdi for annonsøren som markedsfører seg for å øke tilgjengeligheten til seg selv eller sitt selskap.

Kjennskapen til og bruken av Telefonkatalogen måles gjennom markedsundersøkelser som foretas i tråd med allment aksepterte standarder innen markedsføringsfaget. Telefonkatalogen nyter godt av høy kjennskap og utstrakt bruk. Kopi av slike undersøkelser har blitt fremlagt tidligere under behandlingen av saken og forutsettes kjent. Vi begrenser oss her til å peke på at brukerundersøkelser viser at det hver dag er 118.398 unike brukere på domenet telefonkatalogen.no (TNS Metrix, Q4 2005), og at telefonkatalogen.no i 2005 hadde i underkant av 640.000 daglige oppslag, mens printutgaven hadde i underkant av 340.000 daglige brukere.

Det fremgår av Markedsanalyses rapport for februar 2006 at Telefonkatalogen samlet, altså uavhengig av medium, i snitt hadde 551.535 daglige brukere i siste kvartal 2005. Sammenlignes disse tallene med bruken av Gule Sider® og Ditt Distrikt®, fremkommer at Gule Sider® i siste kvartal 2005 samlet hadde 246.381 daglige brukere og Ditt Distrikt® 221.482.

Papirutgaven av Telefonkatalogen publiseres og distribueres i et stort antall eksemplarer. Antallet distribuerte eksemplarer har fra 1997 og frem til i dag hatt en nedgang, og ligger i dag i underkant av tre millioner.

De aller fleste næringsdrivende og et stort antall privatpersoner kontaktes hvert år av Findexas selgere i forbindelse med annonsering/oppføring av tilleggsinformasjon i Telefonkatalogen. De som velger å betale for annonsering/oppføring av tilleggsinformasjon, mottar materiale og fakturaer hvor det tydelig fremgår at det er tale om Telefonkatalogen. Det er om lag 300 personer som selger profilering i Telefonkatalogens næringsdel, Rosa Sider.

I 2005 var det ca 642.000 kunder som kjøpte en eller annen form for tilleggsinformasjon i Telefonkatalogen. Til sammen utgjorde denne kundegruppen en omsetning på ca 250.600.000 kroner. Tar man med kundene som ikke har bestilt noe ut over vanlig oppføring (som altså er inkludert i abonnementet), har Telefonkatalogen ca 2,2 millioner kunder. Den samlede omsetningen for Telefonkatalogen i 2005 var ca 351.000.000 kroner.

Telefonkatalogen profileres også bevisst gjennom PR, altså presseomtale, blant annet ved lanseringen av de nye katalogene, noe som skaper og opprettholder kjennskap til Telefonkatalogen og knytter katalogen opp til én bestemt utgiver.

Samlet er dette forhold som underbygger at TELEFONKATALOGEN i forbindelse med markedsføring og salg i omsetningskretsen generelt, og blant de næringsdrivende spesielt, er kjent som særlig kjennetegn for noens varer eller tjenester.

Etter Findexas oppfatning må innarbeidelsesvernet gjelder ikke bare trykksaker mv etter Nice-klassifikasjonen klasse 16, men også blant annet annonse- og reklamevirksomhet under klasse 35 samt og tele- og datakommunikasjonsvirksomhet, globale datanettverkstjenester og datanettbaserte kundeinformasjonstjenester under klasse 38.

3. Avgrensning av omsetningskretsen

I Patentstyrets Første avdelings vedtak legges til grunn at det "*gjennomsnittforbrukerens*" oppfatning av TELEFONKATALOGEN som er utgangspunktet for vurderingen. Det rettslige vurderingstemaet er her etter Findexas oppfatning mangelfullt.

Patentstyret legger til grunn at det er forbrukerne, altså sluttbrukerne, som er den rettslig relevante omsetningskretsen for Telefonkatalogen. Findexa gjør riktignok gjeldende at markedsføringen for og eksponeringen av TELEFONKATALOGEN som varemerke gjør at også "*gjennomsnittforbrukeren*" oppfatter uttrykket som et varemerke i lovens forstand.

Etter alt å dømme må det i denne saken imidlertid legges til grunn at det finnes to omsetningskretser: På den ene side forbrukerne, og på den annen de næringsdrivende, hvor den vesentligste omsetningen i katalogmarkedet generelt og for Telefonkatalogen spesielt finner sted. Det må være tilstrekkelig for vern at TELEFONKATALOGEN er innarbeidet som et varemerke blant de næringsdrivende.

Etter Findexas oppfatning har eksponeringen av TELEFONKATALOGEN vært av en slik art, at kjennetegnet må nyte vern som innarbeidet. Foretaksregistreringen av TELEFONKATALOGEN må av den grunn oppheves."

I innlegg av 21. april 2006, uttaler Telefonkatalogen AS:

"Det vises til ovennevnte klage og Findexas brev av 14.03.2006. Vi vil gjerne kommentere følgende:

1. Distinktivitet

Findexa hevder vår henvisning til EF-domstolens avgjørelser Doublemint og Postkantoor, og dermed friholdelsesbehovet, er irrelevant for spørsmålet om innarbeidelse etter varemerkelovens § 2.

Vi vil påpeke at avgjørelsene gjelder hvorvidt merkene er beskrivende for de aktuelle varer og tjenester. Henvisningen til disse avgjørelser retter seg i utgangspunktet mot Findexas anførsler om at telefonkatalog i bestemt form skulle være registrerbart som varemerke.

Graden av et merkes beskrivende karakter er et viktig moment i den helhetsvurdering som må foretas i forhold til spørsmålet om den generiske betegnelsen TELEFONKATALOGEN kan sies å ha blitt innarbeidet som en næringsdrivendes særlige kjennetegn. I denne vurderingen vil derfor også nevnte avgjørelser være retningsgivende. Det skal meget mer til før et ord uten snev av særpreg, som TELEFONKATALOGEN, skal kunne anses innarbeidet i omsetningskretsen, enn for ord og uttrykk som innehar noen distinktive elementer.

2. Andres bruk av TELEFONKATALOGEN

Findexa påpeker at det ikke er andre næringsdrivende enn Telefonkatalogen AS som benytter TELEFONKATALOGEN som kjennetegn ved omsetning av varer og tjenester. Vi vil her understreke, at tidligere vedlagt dokumentasjon viser at en rekke næringsdrivende benytter telefonkatalogen som en generisk betegnelse. Vi kan ikke se at antallet aktører som benytter TELEFONKATALOGEN som kjennetegn, kan være relevant i denne saken. At en lang rekke aktører benytter den generiske betegnelsen derimot, vil være et tungtveiende argument mot at Findexa har innarbeidet den beskrivende betegnelsen som sitt særlige kjennetegn.

3. Innarbeidelse

Findexa viser til innarbeidelsesdokumentasjon fra tiden etter at Telefonkatalogen AS registrerte sitt foretaksnavn. Vi vil understreke at dette materialet ikke er relevant i vurderingen av om TELEFONKATALOGEN var innarbeidet som en næringsdrivendes særlige kjennetegn på tidspunktet for registreringen av Telefonkatalogen AS som foretaksnavn.

4. Omsetningskretsen

Findexa hevder at Patentstyrets Annen avdeling i denne saken må vurdere innarbeidelse i forhold til to omsetningskretser, næringsdrivende og forbrukere, hvor det er tilstrekkelig at den generiske betegnelsen er innarbeidet i den ene omsetningskretsen.

Det kan åpenbart ikke være holdepunkter i rettspraksis for en slik to-delning av omsetningskretsen. Det er klart at Annen avdeling må benytte normen rettspraksis har gitt anvisning på. Det må derfor ses hen til hvordan alle som møter den generiske betegnelsen brukt i forbindelse med de aktuelle varer og tjenester oppfatter TELEFONKATALOGEN. Her inngår selvsagt både næringsdrivende og forbrukere.

Ser man hen til markedet for kataloger der man finner opplysninger relatert til adresser etter telefonnummer, må det være åpenbart at hele Norges befolkning må inngå i

omsetningskretsen, enten som forbruker eller næringsdrivende. En begrensning til kun å gjelde næringsdrivende kan Findexa på ingen måte høres med.

5. Friholdelsesbehovet

Den offentlige interessen i å friholde "telefonkatalogen" fra eksklusiv enerett ligger så i dagen at det må være utslagsgivende for den aktuelle sak.

Man må ha det klart at foretaksnavnregistreringen "Telefonkatalogen AS" ikke på noen slags måte innebærer begrensninger i andres rett til å bruke begrepet. Findexa på sin side hevder eksklusiv enerett til bruk av betegnelsen. Et slik monopol vil være et inngrep i andres legitime bruk av begrepet nå og i fremtiden. I Postkantor-saken er dette det avgjørende.

6. Konklusjon

Telefonkatalogen AS fastholder at betegnelsen "telefonkatalogen" mangler nødvendig særpreg og derfor er uregistrerbart som varemerke, jf vml § 13. Betegnelsen kan heller ikke gis vern etter regelen om innarbeidelse i vml § 2. Findexa AS har følgelig heller ingen eksklusive rettigheter til bruk av betegnelsen."

Annen avdeling skal uttale:

Første avdeling har formulert sin beslutning slik: "Krav om administrativ overprøving tas ikke til følge". Dette må etter sin ordlyd leses slik at man ikke vil foreta noen overprøving, og altså avviser kravet om dette. Men 1. avdeling har åpenbart ikke ment det slik, for avdelingen har jo nettopp foretatt en overprøving, en kontroll av avgjørelsens riktighet. Feilen må antas å skyldes en uriktig oppfatning av hva ordet "overprøve" betyr. Det er ikke et synonym for "omgjøre" eller "endre" e.l., men uttrykker helt enkelt at avgjørelsens riktighet skal prøves på ny – gjerne ved en høyere instans.

Det må legges til grunn at 1. avdeling har opprettholdt den foretatte registrering. Annen avdeling er kommet til samme resultat, og kan også slutte seg til den begrunnelse 1. avdeling har gitt.

Hovedspørsmålet i saken er om et foretak gjennom bruk i markedsføring mv. kan erverve en rett til å forby andre foretaks bruk i kommersiell sammenheng av et ord i det norske språket som er den vanlige betegnelsen her i landet for slike ytelser som det gjelder. Et slikt spørsmål forelå for Høyesterett i saken om "Gule sider" – Rt. 2005 s. 1601, der Høyesteretts flertall fant at "Gule sider", som hadde vært brukt som beskrivende betegnelse for bransjeregistre nå var et vernet varemerke for foretaket Findexa AS for slike registre.

Høyesterett uttalte i denne dommen, med henvisning bl.a. til EF-domstolens dom i sakene C-108/97 og C-109/97, at det "skal meget til for at et deskriptivt merke kan bli tilstrekkelig innarbeidet som varemerke til å kunne registreres. Dette skyldes at spørsmålet her ikke bare er om varemerket er kjent eller ikke, men også om det har oppnådd slik distinktivitet at det kan være særmerke for noens varer eller tjenester. Men innarbeidelse kan bli resultatet dersom markedsføringen av merket har vært så intens at det dermed har fått en annen betydning enn som generisk betegnelse. Hvis en slik situasjon inntreffer, vil friholdelsesbehovet ikke være til hinder for registrering" (avsnitt 48). Det er imidlertid ikke markedsføringens omfang eller intensitet som er avgjørende, men den virkning den har hatt i den relevante omsetningskrets (avsnitt 54). Høyesteretts flertall fant at en "meget stor andel" av annonsørene oppfattet GULE SIDER som et særlig kjennetegn for noens varer eller tjenester, og kom, "om enn under noen tvil", til at "også de strenge krav som stilles for at deskriptive merker kan anses innarbeidet gjennom bruk", var oppfylt (avsnitt 64).

Det saksforhold som foreligger for 2. avdeling er ikke parallelt med det som forelå for Høyesterett i saken om GULE SIDER.

"Gule sider" var i utgangspunktet ikke artsbeskrivende for bransjekataloger, men ble på nittenhundretallet etter hvert brukt som betegnelse for slike i mange land, på landenes egne språk. Betegnelsen slo an, og førstvoterende i høyesterettsdommen om merket uttalte at det var "lite tvilsomt at "Gule sider" på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet måtte anses som en generisk betegnelse på bransjekataloger" (avsnitt 49). Man hadde altså på denne tiden fått en ny generisk betegnelse for slike kataloger, en betegnelse som utsprang av en slangpreget språkbruk, og som la et nytt beskrivende innhold i ordene det var sammensatt av. Så lyktes det – i løpet av relativt kort tid – for Televerket/Telenor/Findexa, å erobre den nye beskrivende betegnelsen som særlig kjennetegn for sine kataloger, og forretningslivet for øvrig måtte falle tilbake på gamle tilvante betegnelser i det norske språk, som "fagfortegnelse", "yrkesliste" eller "bransjekatalog". Disse sto stadig til disposisjon for bruk i kommersiell sammenheng.

Når det gjelder "Telefonkatalogen" er situasjonen helt annerledes. Det Findexa nå går inn for, er ikke å tilegne seg en populær, nyskapt betegnelse for slike ytelser som det gjelder – en betegnelse som i utgangspunktet overhodet ikke er beskrivende for noen vesentlig side ved ytelsen, men henspiller på et presentasjonselement. Det Findexa her vil ha enerett til

kommersiell bruk av, er selve *det* norske ordet for slike ytelser som det her er tale om. Dette er hva man i engelsk varemerkerett betegner som forsøk på å skaffe seg enerett til "the King's English". Og det finnes her heller ikke noe naturlig synonym som man kan henvise den som vil markedsføre telefonkataloger til å bruke. At man i en slik situasjon må stille strenge krav til dokumentasjon av den påberopte innarbeidelse ligger i dagen. Og 2. avdeling kan ikke se at det foreligger dokumentasjon som oppfyller slike krav, for at uttrykket "telefonkatalogen" er godt kjent *som kjennetegn for noens varer*, hverken når det gjelder kjennskap blant næringsdrivende eller blant forbrukere.

Foranlediget av prosedyren for 2. avdeling, skal avslutningsvis bemerkes at man ikke kan se at det som er fremholdt fra Findexas side om at det kun kreves enerett til ordet i bestemt form, kan begrunne noen annerledes vurdering. Heller ikke kan Findexa høres med at det må tillegges avgjørende vekt at det er bare *kjennetegnsbruk* man vil ha enerett til. Kjennetegnsbruk omfatter etter varemerkelovens § 4 annet punktum bruk på varen eller dens innpakning, og "i reklame, forretningsdokumenter eller på annen måte, herunder også innbefattet muntlig omtale, og uansett om varen er bestemt til å selges eller på annen måte frembys".

Det avsies slik

kjennelse:

Første avdelings avgjørelse stadfestes.

Birger Stuevold Lassen (sign.)

Ida Andrén (sign.)

Are Stenvik (sign.)



Karin Otterbeck