



# NORGES HØYESTERETT

Den 6. desember 2005 avsa Høyesterett dom i

**HR-2005-01905-A, (sak nr. 2005/539), sivil sak, anke,**

Findexa AS

(advokat Arne Ringnes)

mot

Firma-Katalogen AS

(advokat Peter G. Nitter)

## S T E M M E G I V N I N G :

- (1) Dommer **Tjomsland**: Saken gjelder gyldigheten av Patentstyrets registrering 12. oktober 2000 av varemerket GULE SIDER, som nå tilhører Findexa AS, og spørsmålet om det er i strid med Findexas registrerte eller innarbeidede varemerke eller med markedsføringsloven at Firma-Katalogen AS bruker varemerket GULE SIDER, herunder i kombinasjonen "Firma-Katalogens Gule Sider" og "Firma-Katalogens elektroniske Gule Sider".
- (2) Sakens bakgrunn kan kort oppsummeres slik:
- (3) Det daværende Televerket utga fra 1920-årene en yrkesliste i forbindelse med den vanlige telefonkatalogen som leveres alle fasttelefonabonnenter. Fra 1984 ble listen trykt på gult papir. I 1988 skiftet "Yrkeslisten" navn til "Gule Sider", noe som på den tiden også skjedde i flere andre land, blant annet i Sverige, Danmark og England. Fra 1993 begynte selskapet, som i 1994 ble omdannet til statsaksjeselskapet Telenor, aktivt å markedsføre Gule Sider, blant annet med hyppige reklameinnslag på TV2. I telefonkatalogen for 1994 ble logoen forandret slik at "Gule Sider" fremsto som det dominerende elementet. I 1995 ble søketjenesten "Gule Sider" på Internett lansert. En aktiv markedsføring av Gule Sider tilknyttet telefonkatalogen har fortsatt frem til i dag. Telenors virksomhet knyttet til Gule Sider ble på 1990-tallet skilt ut i et eget datterselskap, Telenor Media AS. Dette selskapet ble 16. november 2001 solgt til et amerikansk selskap, og endret da navn til Findexa AS.
- (4) Også andre selskaper tok på slutten av 1980-tallet i bruk uttrykket "Gule Sider" som betegnelse på yrkes- og bransjekataloger. Betegnelsen ble således tatt i bruk av Online AS, som utga Norges Bransjeregister, og av S.M. Bryde AS, som fra 1987 ga ut Brydes Gule sider. Bryde gikk inn i Online på slutten av 1980-tallet, og Online ble

overtatt av Telenor i 1995/96. BydelsGuiden ble utgitt fra tidlig på 1990-tallet, og StorbyGuiden ble utgitt fra 1995/96; begge med betegnelsen ”de gule sidene” angitt på forsiden. ”Gule Sider” er også i andre europeiske land brukt som betegnelse for bransjekataloger.

- (5) Firma-Katalogen ble registrert som enkeltmannsforetak i 1993. I firmaattesten er som næringsvirksomhet angitt: ”Landsdekkende gule sider for næringslivet”. Firma-Katalogen AS ble registrert i 2000, og driften har siden foregått i selskapets regi. Firma-Katalogen ble utgitt første gang i 1996/1997. Betegnelsen ”Gule Sider” ble brukt inni katalogen, som er kommet ut årlig fra 1998. Fra 1999 har ”Gule Sider” vært oppført på forsiden av katalogen. Katalogen har bare vært distribuert til annonsørene, og opplaget har vært forholdsvis beskjedt. I tidsrommet 2001 til 2005 var det 4–5000 betalende abonnenter. Katalogen er også blitt tilgjengelig på Internett.
- (6) Høsten 1995 og våren 1996 var det mye negativ omtale i media av katalogmarkedet. Det ble trykt lister i avisene over firmaer, blant annet Firma-Katalogen, som publikum ble anbefalt å unngå. Telenor Media hadde hatt kontakt med media i forbindelse med denne omtalen. Firma-Katalogen reiste derfor i 1997 sak mot Telenor Media med krav om erstatning for tapt omsetning og påførte omkostninger på grunn av den negative omtalen. Ved Borgarting lagmannsretts dom 1. desember 1999 ble Firma-Katalogen tilkjent erstatning av Telenor Media med 100 000 kroner. Retten fant at Telenor Media hadde brukt for sterke virkemidler overfor Firma-Katalogen, selv om også dette foretaket ble kritisert for sine forretningsmetoder.
- (7) Telekatalogen AS, et datterselskap av Televerket, søkte i 1993 om varemerkeregistrering av TELEFONKATALOGENS GULE SIDER. Behandlingen av denne søknaden trakk i langdrag fordi Patentstyret i utgangspunktet mente at vilkårene for registrering ikke forelå. Det innkom også protester mot søknaden fra andre næringsdrivende. Den 27. oktober 1998 søkte Telenor Media også om registrering av GULE SIDER som varemerke. Patentstyret innvilget i 2000 varemerkeregistrering for både TELEFONKATALOGENS GULE SIDER og for GULE SIDER. Den 12. oktober 2000 ble GULE SIDER registrert for følgende varer og tjenester: klasse 9: Databehandlingsapparater og -innretninger, innregistrerte programmer for datamaskiner og telefonapparater, klasse 16: Trykksaker og kataloger, klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet og klasse 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
- (8) Findexa har fulgt aktivt med i andre foretaks bruk av betegnelsen ”Gule Sider” og har påtalt en rekke tilfeller. Foruten Firma-Katalogen var det bare StorbyGuiden og BydelsGuiden som ikke aksepterte å slutte å bruke betegnelsen, men i forhold til disse er tvistene etter det opplyste nå forlikt.
- (9) Findexa AS gikk ved stevning av 14. juni 2002 til sak mot Firma-Katalogen AS, med påstand om at saksøkte skulle forbys å bruke betegnelsen ”Gule Sider”, og med krav om erstatning med grunnlag i brudd på varemerkeloven og – subsidiært – markedsføringsloven. Firma-Katalogen AS reiste motsøksmål og nedla i medhold av varemerkeloven § 25 påstand om at registreringen av varemerket GULE SIDER skulle kjennes ugyldig.
- (10) Oslo tingrett avsa 10. april 2003 dom med slik domsslutning:

## ”Hovedsøksmålet:

1. Firma-Katalogen AS v/styrets formann forbys å bruke varemerket GULE SIDER, herunder i kombinasjonen ”Firma-Katalogens Gule Sider” og ”Firmakatalogens elektroniske Gule Sider.”
2. Firma-Katalogen AS v/styrets formann dømmes til å betale erstatning med kr. 775.000 – sjuhundreogsyttifemtusen – til Findexa AS for krenkelse av Findexa AS sine varemerkerettigheter.
3. Firma-Katalogen dømmes til å betale saksomkostninger til Findexa AS med kr. 128.079,50 – ethundreogtjueåttetusenogsyttini 50/100 – med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.
4. Oppfyllelsesfristen etter pkt. 2 og 3 er 2 – to – uker fra dommens forkynnelse.

## Motsøksmålet:

1. Findexa AS frifinnes.
2. Firma-Katalogen dømmes til innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse å betale saksomkostninger til Findexa AS med kr. 130.000 – ethundreogtrettitusen – med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.”

(11) Firma-Katalogen AS anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Under hovedforhandlingen begrenset Firma-Katalogen ugyldighetspåstanden til å gjelde vareklasse 16 og 38. Lagmannsretten avsa 4. januar 2005 dom med slik domsslutning:

## ”I hovedsøksmålet:

1. Firma-Katalogen AS frifinnes.
2. I saksomkostninger for tingretten betaler Findexa AS til Firma-Katalogen AS 80.888 – åttitusenåttehundreogåttiåtte – kroner innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse med tillegg av den alminnelige forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra utløpet av oppfyllelestiden til betaling skjer.
3. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler Findexa AS til Firma-Katalogen AS 247.475 – tohundreogførtisjutusenfirehundreogsyttifem – kroner innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse med tillegg av den alminnelige forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra utløpet av oppfyllelestiden til betaling skjer.

## I motsøksmålet:

2. Varemerkeregistrering nr 205122 for ordmerket GULE SIDER kjennes ugyldig for varer i internasjonal vareklasse 16: Trykksaker og kataloger, og internasjonal vareklasse 38: Telekommunikasjonsvirksomhet.
3. I saksomkostninger for tingretten betaler Findexa AS til Firma-Katalogen AS 80.888 – åttitusenåttehundreogåttiåtte – kroner innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse med tillegg av den alminnelige forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra utløpet av oppfyllelestiden til betaling skjer.
4. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler Findexa AS til Firma-Katalogen AS 247.475 – tohundreogførtisjutusenfirehundreogsyttifem –

**kroner innen 2 – to – uker fra dommens forkynnelse med tillegg av den alminnelige forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra utløpet av oppfyllelsestiden til betaling skjer.”**

- (12) Findexa AS har påanket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Anken gjelder rettsanvendelsen og bevisbedømmelsen. Åtte vitner har avgitt skriftlige forklaringer – i form av svar på spørsmål fra prosessfullmektigene – til bruk for Høyesterett. Det er fremlagt enkelte nye dokumenter i saken, blant annet en varemerkeundersøkelse for GULE SIDER utarbeidet våren 2005 av TNS Gallup. Partenes anførsler er en del endret og utdypet for Høyesterett, men saken står likevel i hovedsak i samme stilling som for lagmannsretten.
- (13) Den ankende part, *Findexa AS*, har for Høyesterett sammenfatningsvis anført:
- (14) Motsøksmålet gjelder gyldigheten av registreringen av varemerket GULE SIDER i klasse 16 for trykksaker og kataloger og i klasse 38 for telekommunikasjonsvirksomhet. Spørsmålet er om registreringen er i strid med varemerkeloven § 13 første ledd annet punktum – forbudet mot registrering av beskrivende varemerker. Det er bare i forhold til yrkes- og bransjeinndelte kataloger på papir og på Internett at dette spørsmålet oppstår. For de øvrige varer og tjenester som varemerket er registrert for, oppstår ikke noe problem.
- (15) Findexas hovedanførsel er at ”Gule Sider” aldri har vært en helt beskrivende betegnelse når det gjelder slike kataloger, og at den på søknadstidspunktet 27. oktober 1998 gjennom en omfattende bruk og innarbeidelse i den relevante omsetningskretsen hadde oppnådd tilstrekkelig distinktivitet til å kunne bli registrert.
- (16) Særpreget skal vurderes i forhold til den relevante omsetningskrets. Det er den forretningsmessige interessen i å bygge opp en fast kundekrets av kjøpere av produktet – varen eller tjenesten – varemerkeretten beskytter. Omsetningskretsen er i dette tilfellet annonsørene som betaler for produktet. Det avgjørende er hvordan merket oppfattes av dem som beslutter hvor bedriftene skal annonsere. Normen ”gjennomsnittsførbrukeren”, som lagmannsretten har anvendt, er ikke relevant når forbrukerne ikke er et betalende ledd i omsetningskjeden. Det påstås derfor heller ikke at ”Gule Sider” er innarbeidet som varemerke i forhold til brukerne.
- (17) Bestemmelsen i varemerkeloven § 13 første ledd annet punktum er begrunnet i det såkalte friholdelsesbehovet. Ankemotparten har anført at bemerkningene i dommen i Rt. 2002 side 391 om at friholdelsesbehovet er kommet mer i bakgrunnen i senere avgjørelser av EF-domstolen, ikke kan opprettholdes etter EF-domstolens dommer i blant annet sak C-191/01 P DOUBLEMINT og sak C-363/99 POSTKANTOOR. Poenget i denne sammenheng er imidlertid at friholdelsesbehovet ikke kan hindre registrering hvis varemerket etter bestemmelsen i § 13 første ledd tredje punktum har oppnådd distinktivitet ved bruk eller innarbeidelse, jf. EF-domstolens avgjørelser i C-108/109/97 CHIEMSEE og C-299/99 PHILIPS. Friholdelsesbehovet kan heller ikke begrunne at det stilles skjerpede krav til varemerkets særpreg. Det er denne problemstilling som er den sentrale i denne saken, og de nye avgjørelsene fra EF-domstolen berører ikke dette spørsmålet.
- (18) ”Gule Sider” var et nytt begrep for omsetningskretsen da det ble tatt i bruk av Televerket og Bryde i 1987/88. Ordmessig er ”Gule Sider” beskrivende for gule ark, og var således i

utgangspunktet et fantasimerke for bransjekataloger. Det erkjennes imidlertid at betegnelsen "Gule Sider" fra slutten av 1980-tallet av flere utgivere ble brukt i omtalen av bransjekataloger.

- (19) Det er Telenor Media og senere Findexa som gjennom en omfattende markedsføring har gitt merket en påtagelig goodwill. Findexas konkurrenter har ingen legitim interesse i å kunne snylte på den intense, langvarige og sterke innarbeidelsesinnsatsen som er nedlagt i GULE SIDER og det resultat i form av goodwill og kjennskap hos annonsørene som er oppnådd.
- (20) Når det som her er tale om et varemerke som aldri kan sies å ha vært "helt beskrivende", kreves det for registrering etter varemerkeloven § 13 første ledd tredje punktum ikke at bruken av varemerket tilfredsstillende kravene til innarbeiding i varemerkeloven § 2. Men også kravet til innarbeiding var i dette tilfellet oppfylt da søknaden ble innsendt. Det er ikke noe absolutt krav om eksklusiv bruk for at et merke kan anses innarbeidet. I dette tilfellet har andre foretak i årene før registreringen bare i relativt sett meget liten utstrekning brukt betegnelsen "Gule Sider". At uttrykket "Gule Sider" i en viss utstrekning også er brukt deskriptivt, er heller ikke til hinder for at det kan bli innarbeidet som varemerke.
- (21) GULE SIDER har ytterligere styrket sin stilling som særmerke i omsetningskretsen i perioden fra søknaden om registreringen i 1998 og frem til i dag. GULE SIDER er i dag et sterkt merke, og må uansett nå være innarbeidet, jf. varemerkeloven § 2.
- (22) Hovedsøksmålet gjelder spørsmålet om det fra Firma-Katalogens side foreligger inngrep i Findexas registrerte eller innarbeidede varemerke GULE SIDER, jf. varemerkeloven § 4. Findexa mener at det foreligger en forvekslingsfare som rammes av bestemmelsen. Under lagmannsrettens behandling av saken erkjente Firma-Katalogen at det – dersom varemerket GULE SIDER var vernet – forelå en rekke inngrep i varemerket. Uenigheten er nå begrenset til spørsmålet om logoen i 2003-katalogen var et inngrep i varemerket. Findexas syn er at logoen var egnet til å forveksles med varemerket GULE SIDER. Det anføres – som svar på en anførsel fra Firma-Katalogen – at Findexa kan forby Firma-Katalogen å benytte "Gule Sider" som en beskrivende betegnelse for en bransjeinndelt katalog på gult papir. En slik bruk ville innebære en utvanning av varemerket som ikke er i overensstemmelse med god forretningsskikk, jf. EF-varemerkedirektiv artikkel 6 nr. 1. – Selv om varemerkeregistreringen skulle bli kjent ugyldig i samsvar med den nedlagte påstanden, vil Firmakatalogens bruk av uttrykket "Gule Sider" være i strid med det registrerte varemerket i klasse 35 for annonse- og reklamevirksomhet.
- (23) Subsidiært gjør Findexa gjeldende at det foreligger ulovlig etterligning av kjennetegn etter markedsføringsloven § 8 a og § 1. Etter varemerkeloven er det resultatet av innarbeidelsen som er avgjørende, mens det etter markedsføringsloven er selve markedsbearbeidelsen og markedsinnsatsen som har krav på beskyttelse. Ved vurderingen av om det foreligger brudd på markedsføringsloven, må Firma-Katalogens illojale opptreden tillegges stor betydning.
- (24) Erstatning for overtredelse av varemerkeloven fastsettes etter varemerkeloven § 38 som en lisensavgift. Findexa har påstått at denne avgiften skal settes til fem prosent av omsetningen, noe tingretten har erklært seg enig i. Dette er en beskjedne erstatning, og det

er ikke fremsatt krav om vederlag for den bruken som har skjedd etter tingrettens dom. Noe grunnlag for lemping av ansvaret foreligger ikke.

- (25) Også når det gjelder bruddene på markedsføringsloven, mener Findexa at selskapet har krav på vederlagsersättning. En slik erstatning for uberettiget bruk av andres verdier følger også av generelle rettsgrunnsetninger.
- (26) Findexa AS har for Høyesterett nedlagt slik påstand:
- ”1 Oslo tingretts dom av 11 april 2003 i sak 02-05984 A/50 stadfestes.
- 2 **Firma-Katalogen AS ved styrets formann dømmes til å betale sakens omkostninger i hovedsøksmålet og i motsøksmålet for lagmannsretten og for Høyesterett med tillegg av den alminnelige forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd, første punktum fra utløpet av oppfyllelsestiden til betaling skjer.”**
- (27) Ankemotparten, *Firma-Katalogen AS*, har for Høyesterett sammenfatningsvis anført:
- (28) Varemerkeloven § 13 oppstiller et krav om distinktivitet, som inneholder både et krav om særpreg og et forbud i annet punktum mot registrering av rent beskrivende merker. Det er friholdelsesbehovet som har begrunnet dette forbudet. Beskrivende betegnelser skal ikke kunne monopoliseres. Av nyere avgjørelser av EF-domstolen – avsagt etter Høyesteretts dom i Rt. 2002 side 391 – fremgår det at friholdelsesbehovet tillegges stor betydning, jf. blant annet sak C-191/01 P DOUBLEMINT og sak C 363/99 POSTKANTOOR . Det bestrides at praksis fra EF-domstolen kan forstås slik at friholdelsesbehovet ikke har betydning når det er spørsmål om et rent beskrivende merke er vernet gjennom bruk eller innarbeidelse.
- (29) ”Gule Sider” må anses som en generisk betegnelse for bransjeregistre. Midt på 1980-tallet var det flere selskaper som startet produksjon av kataloger hvor betegnelsen ”Gule Sider” ble benyttet. Dette gjaldt særlig Online og Bryde ved siden av Televerket. Firma-Katalogen ble registrert som enkeltmannsforetak i 1993, og som næringsvirksomhet ble da nettopp angitt: ”Landsdekkende gule sider for næringslivet”. Da Televerket i 1988 tok i bruk betegnelsen ”Gule Sider”, var det som en rent beskrivende betegnelse.
- (30) Kravet om distinktivitet innebærer at betegnelsen må ha fått ny mening, som kjennetegn for noens produkt. Dette er ikke skjedd her. Betegnelsen ”Gule Sider” har ikke eksklusivt vært brukt av Telenor Media . Gjennom hele perioden har uttrykket ”Gule Sider” dessuten vært brukt beskrivende – også av Telenor – og det brukes stadig som en generell beskrivelse for bransjeregistre. En generell bransjebeskrivelse er i dette tilfellet forsøkt gjort til merkevare, blant annet gjennom oppkjøp og avvikling av konkurrenter.
- (31) Det bestrides både at ”Gule Sider” var innarbeidet som varemerke på søknadstidspunkt og at det senere er innarbeidet. Når det er spørsmål om hvilken omsetningskrets som her er den avgjørende, kan man ikke bare se på annonsørene, man må også trekke inn det alminnelige publikum som bruker katalogene. Publikum knytter fortsatt et begrepsinnhold til ”Gule Sider” som går på bransjeinndelt telefonkatalog. Bruken av uttrykket ”Gule Sider” på Internett er også en indikasjon på at betegnelsen oppfattes som beskrivende. At Telenor og senere Findexa har brukt meget store midler på markedsføring av merket, er i prinsippet uten betydning. Det er resultatet av markedsføringen som er avgjørende.

Begrepet "Gule Sider" har lagt på vei beholdt sitt betydningsinnhold selv om det i praksis i stor grad assosieres til Findexa.

- (32) Hovedsøksmålet gjelder spørsmålet om det har foreligget forvekslingsfare, jf. varemerkeloven § 4. Dersom Firma-Katalogen – i samsvar med den nedlagte påstanden – får medhold i at registreringen er ugyldig for vareklasse 16 og 38, bestrides det at selskapets bruk av uttrykket "Gule Sider" er i strid med Findexas varemerke registrert for vareklasse 35 for annonse- og reklamevirksomhet.
- (33) Selv om Firma-Katalogen ikke får medhold i motsøksmålet, foreligger det etter ankemotpartens syn ikke noen forvekslingsfare når det gjelder den logoen som ble benyttet i 2003-katalogen. Det er her tale om et varemerke som må anses for å ha et svakt vern. Firma-Katalogen aksepterer imidlertid at det – dersom varemerket er vernet – foreligger inngrep når det gjaldt katalogene for 2001 og 2002 samt for deler av selskapets muntlige markedsføring. Det anføres at Firma-Katalogen under enhver omstendighet er berettiget til ved nøytral skrift i omtalen av sitt produkt å bruke uttrykket "Gule Sider" jf. EFs varemerkedirektiv artikkel 6 nr.1 bokstav b. Det anmodes om at det tas stilling til dette i domspremissene.
- (34) Firma-Katalogen bestrider at det foreligger brudd på markedsføringsloven §§ 1 eller 8 a. Det bemerkes i den forbindelse at det bare er bruken av uttrykket "Gule Sider" som er påberopt som brudd på markedsføringsloven. I denne vurderingen er det av betydning at Firma-Katalogen hele tiden har benyttet dette uttrykket og at det var tatt med allerede i registreringen til firmaregisteret. Det forelå på det tidspunktet Firma-Katalogen begynte å bruke uttrykket, ikke noen etterligning av Televerkets produkter. Uttrykket ble til å begynne med bare benyttet inne i katalogen og i særtrykk, og først etter lagmannsrettens dom 1. desember 1999 ble det brukt utenpå katalogen, og da med en logo som tok sikte på å unngå forveksling. Firma-Katalogen er ingen kataloghai, selskapet har tvert imot utgitt kataloger siden 1997 og ønsker å bli i bransjen. Det erkjennes at presentasjonen av produktet ved telefonsalg av annonser tidligere ikke alltid har vært tilstrekkelig tydelig på at Firma-Katalogen er noe annet enn Telenor/Findexa, men dette kan ikke i seg selv medføre at det foreligger brudd på markedsføringsloven.
- (35) Dersom det anses å foreligge brudd på Findexas gyldig registrerte eller innarbeidede varemerke, aksepterer Firma-Katalogen at det skal betales en avgift etter varemerkeloven § 38. Det foreligger imidlertid ikke noen standard lisensavgift i bransjen, og det må ved fastsettelsen av avgiften tas i betraktning at Firma-Katalogen ikke har benyttet Findexas logo, og at uttrykket "Gule Sider" i stor utstrekning er blitt benyttet i sammenheng med Firma-Katalogen. Det er videre grunnlag for lemping av ansvaret etter § 38 første ledd annet punktum. Det foreligger ikke noen etterligning, og Firma-Katalogens handlemåte må ses på bakgrunn av premissene i lagmannsrettens dom i 1999. Skulle retten komme til at det foreligger brudd på markedsføringsloven, vil det bare være grunnlag for vederlagsersättning dersom bruddet ligger nær et immaterialrettsbrudd.
- (36) Firma-Katalogen har for Høyesterett nedlagt slik påstand:

**"I hovedsøksmålet:**

- 1. Lagmannsrettens dom stadfestes.**

2. **Firma-Katalogen AS tilkjennes saksomkostninger for Høyesterett med tillegg av den alminnelige forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3, 1. ledd, 1. pkt. fra utløpet av oppfyllelestiden til betaling skjer.**

**I motsøksmålet:**

1. **Lagmannsrettens dom stadfestes.**
2. **Firma-Katalogen AS tilkjennes saksomkostninger for Høyesterett med tillegg av den alminnelige forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven § 3, 1. ledd, 1. pkt. fra utløpet av oppfyllelestiden til betaling skjer.”**

- (37) *Jeg er kommet til samme resultat som tingretten.*
- (38) Motsøksmålet gjelder gyldigheten av Patentstyrets registrering 12. oktober 2000 – på grunnlag av søknad av 27. oktober 1998 – av varemerket ”GULE SIDER”. Varemerket ble registrert for følgende varer og tjenester: klasse 9: Databehandlingsapparater og -innretninger, innregistrerte programmer for datamaskiner, telefonapparater, klasse 16: Trykksaker og kataloger, klasse 35: Annonse- og reklamevirksomhet og klasse 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. Under lagmannsrettsbehandlingen ble søksmålet frafalt for klasse 9 og klasse 35.
- (39) Gyldigheten av registreringen er et rent lovanvendelsesspørsmål, og det er derfor på det rene at domstolene har full prøvelsesrett i saken, jf. blant annet dommen i Rt. 2002 side 391.
- (40) Det sentrale spørsmålet i saken er om merket på søknadstidspunktet oppfylte kravet til distinktivitet i varemerkeloven § 13 første ledd, som lyder slik:
- ”Varemerke som skal registreres, må være egnet til å skille søkerens varer fra andres. Merket må således ikke utelukkende eller bare med uvesentlige endringer eller tillegg gi uttrykk for varens art, beskaffenhet, mengde, formål, pris eller stedet eller tiden for tilvirkningen. Dog skal det ved avgjørelsen av om et varemerke har karakteren av særmerke tas hensyn til alle faktiske omstendigheter, særlig til hvor lenge og i hvilken utstrekning merket har vært i bruk.”**
- (41) Et varemerke som skal registreres, må være distinkt både på søknadsdagen og på registreringsdagen, jf. Lassen og Stenvik: Oversikt over norsk varemerkerett, bind 1, 2. utgave, 2003, side 50.
- (42) Første og annet punktum er – selv om de i atskillig utstrekning overlapper hverandre – forstått som to selvstendige vilkår for registrering, jf. NOU 2001: 8 side 75–76. Etter første punktum må varemerket ha særpreg. For at et tegn skal ha særpreg i varemerkelovens forstand, må det ”ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen”, jf. Lassen og Stenvik side 43. Etter annet punktum – som er den aktuelle bestemmelsen i vår sak – kan det som ofte omtales som rent beskrivende varemerker, ikke registreres. Bestemmelsen i annet punktum er særlig begrunnet i det såkalte friholdelsesbehovet, som innebærer at betegnelser som er rent beskrivende for varene eller egenskaper ved dem, ikke bør monopoliseres for en enkelt næringsdrivende.
- (43) Varemerkeretten omfattes av EØS-avtalen, og EFs varemerkedirektiv 89/104 av 21. desember 1988 (389L0104) er derfor folkerettslig bindende for Norge. Direktivet ble



gjennomført i norsk rett ved endringer i varemerkeloven i 1992. Etter EF-direktivets artikkel 3 nr. 1 bokstav c gjelder et forbud tilsvarende den norske varemerkelov § 13 første ledd annet punktum mot registrering av beskrivende varemerker. Praksis fra EF-domstolen etter 2. mai 1992 er ikke formelt bindende for Norge i henhold til EØS-avtalen, men slik senere praksis tillegges likevel meget stor vekt ved anvendelsen av den norske lovbestemmelsen. Om forholdet mellom EFs varemerkedirektiv og den norske varemerkeloven viser jeg ellers til redegjørelsen i dommen i Rt. 2002 side 391.

- (44) Ankemotparten har vist til at dommen i Rt. 2002 side 391 – som gjaldt forholdet til § 13 første ledd første punktum og EF-direktivet art. 3 nr. 1 bokstav b – inneholder enkelte bemerkninger om at friholdelsesbehovet var kommet mer i bakgrunnen i EF-domstolens nyere praksis, og har i den forbindelse trukket frem flere avgjørelser av EF-domstolen – avsagt etter dommen i Rt. 2002 side 391 – blant annet i sak C-191/01 P DOUBLEMINT og sak C-363/99 POSTKANTOOR, som begge gjaldt forholdet til EF-direktivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c, hvor betydningen av friholdelsesbehovet er sterkt fremhevet. I DOUBLEMINT-avgjørelsen fremholdt EF-domstolen således at det er tilstrekkelig til å utelukke et beskrivende merke fra registrering at det ”i det mindste i en af dets mulige betydninger betegner en egenskap ved de pågældende varer eller tjenesteydelser”, og at det ikke er noe vilkår at det på registreringstidspunktet faktisk blir anvendt som en beskrivende betegnelse i markedet. Om disse avgjørelser innebærer en modifikasjon i forhold til det som ble lagt til grunn i Rt. 2002 side 391, er det imidlertid av hensyn til avgjørelsen av denne saken ikke nødvendig å ta stilling til. Jeg nevner i den forbindelse at det i dommen ble uttalt om EF-domstolens praksis at det ser ”ut til at friholdelsesbehovet i det alt vesentlige antas å bli ivaretatt av forbudet i bokstav c mot registrering av beskrivende merker”.
- (45) Den ankende part har gjort gjeldende at friholdelsesbehovet kommer i en annen stilling når det er spørsmål om merket har oppnådd distinktivitet gjennom bruk eller innarbeidelse. Paragraf 13 tredje punktum om betydningen av bruk av varemerke gjelder også i forhold til bestemmelsen om beskrivende varemerker i annet punktum. Etter den tilsvarende bestemmelsen i EF-direktivet artikkel 3 nr. 3 kan et varemerke ikke nektes registrert ”dersom det som følge av bruken av det har oppnådd særpreget før den dato da det ble søkt om registrering”. Det er altså ikke bruken i seg selv, men den virkning den må antas å ha hatt, som er avgjørende. Om hvor meget som i en slik situasjon skal til for at det nødvendige særpreget oppnås, uttaler Lassen og Stenvik side 55:
- ”Hvor mye som skal til her, avhenger helt ut av omstendighetene. Er det et merke som i utgangspunktet er klart ikke distinkt – slik som f.eks. RED LABEL eller NORGESSALPETER – vil det måtte kreves en bruk som har resultert i virkelig innarbeidelse, før merket kan registreres. Og merker som disse er det ikke lett å innarbeide for en enkelt virksomhetsinnehaver, det vil gjerne kreve at hans bruk av merket er eksklusiv, og slik eksklusivitet vil som regel være nokså utenkelig når det gjelder f.eks. en alminnelig varebetegnelse (se nærmere nedenfor i kap. 7, I, 2). Men unntaksvis lykkes det likevel å innarbeide også merker av dette slaget, slik som tilfellene med whiskymerket RED LABEL og Norsk Hydros salpetermerke NORGESSALPETER viser.”**
- (46) Forfatterne tilføyer at dersom det gjelder merker som til tross for et deskriptivt innhold i seg selv er noe mer distinktive, kan en mer kortvarig og mindre intensiv bruk få avgjørende betydning.

- (47) Jeg tilføyer for fullstendighetens skyld at forfatterne kommer tilbake til denne problemstillingen – på side 216 – når det gjelder kravene til innarbeidelse etter varmerkeloven § 2. Det heter der 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 en ”sekundærbetydning” som i markedsføringssammenheng helt ”overdøver” den opprinnelige, språklige betydningen.....”. Det må imidlertid her bemerkes at vilkårene for at et varemerke skal oppnå vern gjennom innarbeidelse, ikke nødvendigvis på alle punkter er de samme som det som kreves for at et rent beskrivende merke kan kreves registrert i kraft av at det er blitt innarbeidet som særmerke for søkeren. Av hensyn til konkurrentene kan det for beskrivende og andre ikke-distinktive merker etter omstendighetene være aktuelt å stille noe større krav til graden av innarbeidelse for varemerkerettslig vern etter § 2, enn det som kreves for at en tilsvarende betegnelse skal kunne registreres som varemerke. Nordell: Varumärkesrättens skyddsobjekt (2004) konkluderer på side 194–195 med at i ”fråga om inarbetning vid registrering är det därför knappast ändamålsenligt att tala om fullbordad inarbetning, utan i stället närmast om tillräcklig inarbetning, en huvudprincip som också framgår av registreringspraxis”.
- (48) Det skal altså 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. Dette fremgår blant annet av EF-domstolens dom i sak i C-108/109/97 CHIEMSEE premiss 44 og 47.
- (49) Det ble – som jeg kort redegjorde for innledningsvis – i løpet av 1980-tallet ganske vanlig å omtale yrkeslister eller bransjekataloger som ”Gule Sider”. Telefonkatalogen til Televerket var klart dominerende, men det var også andre selskaper – særlig Online og Bryde – som i kortere eller lengre perioder brukte denne betegnelsen i markedsføringen av sitt produkt. Dette var ikke noe nasjonalt fenomen. Betegnelsen ”Gule Sider” ble også nyttet i en lang rekke andre land som betegnelse på bransje- og yrkeskataloger. Betegnelsen ”Gule Sider” er i seg selv ikke særlig beskrivende for det aktuelle produktet. Det kan også sies at ”Bransjekatalog” eller ”Yrkesliste” ville være en langt mer dekkende betegnelse. Det er imidlertid i denne sammenheng uten betydning om den beskrivende betegnelsen er den eneste måten ”at betegne de nævnte egenskaper på”, jf. blant annet EF-domstolens dom i sak C-363/99 POSTKANTOOR premiss 57. Etter mitt syn er det lite tvilsomt at ”Gule Sider” på slutten av 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet måtte anses som en generisk betegnelse på bransjekataloger. På denne tiden ville ”Gule Sider” ikke kunne bli registrert som varemerke for bransjekataloger. Da Televerket i 1993 søkte om registrering, var det da betegnende nok for varemerket TELEFONKATALOGENS GULE SIDER.
- (50) Spørsmålet er så om denne situasjonen var endret da Telenor Media 27. oktober 1998 søkte om registrering av varemerket GULE SIDER. I tidsrommet 1993/1994 til 1998 ble det gjennomført en usedvanlig omfattende og intens markedsføring av merket GULE SIDER. Markedsføringen var dels rettet mot brukerne av telefonkatalogen og dels mot annonsørene. Gjennom markedsføringen overfor brukerne ble produktet søkt gjort attraktivt for annonsørene som betalte for å komme med i katalogen.

- (51) Markedsføringen av GULE SIDER som varemerke for Telenor Medias bransjekatalog har – etter norske mål – hatt et så ekstraordinært omfang at jeg finner grunn til å redegjøre nærmere for den. I sin skriftlige forklaring for Høyesterett uttaler Findexas viseadministrerende direktør Wenche Holen om den generelle markedsføringen av GULE SIDER:

**”I 1993 begynte en gigantsatsing på produktet. Det ble bevisst satset på profilering av merkenavnet GULE SIDER. Produktet het fortsatt formelt TELEFONKATALOGENS GULE SIDER, men fra 1993 var det i enda sterkere grad GULE SIDER som ble profilert. Det kom også inn en rekke personer med bred bakgrunn fra markedsføring, blant annet fra Coca-Cola-konsernet, blant annet Sissel Faller, Stig Herbern og Ketil Ørbeck samt Peter Darpö, som på begynnelsen av 1990-tallet ble innleid som konsulent fra ITT. Darpö ble senere administrerende direktør i Findexa.**

Satsingen skjøt virkelig fart da Televerket tegnet kontrakt om annonsering i forbindelse med værsendingene i den første norske kommersielle almenkringkasteren, TV2. Det er i dag vanskelig å forestille seg hvilken effekt denne kampanjen skulle komme til å få. Etter min oppfatning har denne reklamekampanjen ikke sin like i norsk markedsføringshistorie.

I perioden 1993–1996 viste vi i underkant av 5000 reklamefilmer for GULE SIDER på TV2. Kampanjen hadde som slagord:

**”Det er bare en ting GULE SIDER ikke kan hjelpe deg med. Været”**

Formålet med kampanjen var å skape høy merkekjennskap og bruk ved å tilføre produktet seriøsitet og en rik og spennende personlighet. ...”

- (52) Hun uttaler videre:

**”På slutten av værsponsing-perioden ble søketjenesten GULE SIDER på Internett lansert, med internettadressen gulesider.no. Dette skjedde i 1995.**

**GULE SIDER på Internett har siden lanseringen vært blant de mest besøkte nettstedene i Norge, og veksler i dag mellom å være det femte og sjette største norske nettstedet. I punkt 8 har ... mer detaljerte opplysninger om GULE SIDER på Internett.**

I 1996 ble den generelle markedsføringsstrategien endret.

Kjennskapen hadde nå blitt så høy, at det ville være vanskelig å oppnå bedre resultater uten uforholdsmessig store investeringer. Målet ble nå å opprettholde kjennskapen. Norsk Gallup Instituttets brukerundersøkelser for GULE SIDER i 1997 og 1998 viser at den hjulpede kjennskap på dette tidspunktet lå på om lag 98 %. Av undersøkelsene fremgår også at i 1997 og 1998 oppgav om lag 70 % av de spurte at de hadde brukt GULE SIDER de siste 12 månedene. I tillegg ønsket vi å markedsføre GULE SIDER på Internett med internettadressen gulesider.no.

De reklamefilmene vi nå kjørte i TV hadde arbeidstitlene ”Kulehode”, ”Harley” og ”Gjenforeningen”. Også i disse filmene var GULE SIDER det dominerende varemerket. Dertil kom omfattende utendørsreklame i form av lysskilt, trikker og busser dekket med budskap hvor GULE SIDER var dominerende, samt boards. Slagordet var i 1997/1998:

**”Det er ikke den ting GULE SIDER ikke kan hjelpe deg med”**

Brugerundersøkelsene til Norsk Gallup viste i 1999 at 98 % av de spurte fortsatt hadde uhjulpnet kjennskap til GULE SIDER. I overkant av 70 % hadde brukt printkatalogen de siste 12 månedene, mens Internettbruken nå var på om lag 15.000 unike brukere daglig. Disse tallene fremgår av undersøkelsene til Webtoppen fra første kvartal 1999.”

- (53) Når det gjelder direkte markedsføring av GULE SIDER overfor de næringsdrivende – de potensielle annonsørene – uttaler hun:

**”Salgsapparatet ble vesentlig utvidet rundt 1993, i forbindelse med at Televerket overtok den samlede virksomheten. I dag er som nevnt 242 personer sysselsatt med telefonsalg mv i forhold til de næringsdrivende. Tallet har vært noenlunde konstant de siste ti årene. Salgsmetodene og – strategiene har selvsagt blitt endret i løpet av tiden fra 1993 og frem til i dag, men vi har i hele perioden – flere ganger årlig – i praksis vært i kontakt med nesten samtlige i omsetningskretsen i Norge.**

**Nær samtlige aktive næringsdrivende i Norge har altså siden 1993 blitt regelmessig kontaktet av GULE SIDER. Hvis de er interessert i å bli oppført i GULE SIDER eller fornye sin oppføring, iverksettes en salgs- og kontraktsprosess hvor det over noen tid er løpende kontakt og utveksling av dokumenter inntil endelig avtale er inngått.**

**Videre har GULE SIDER i løpet av hele perioden blitt profilert også gjennom annen annonsørrettet virksomhet, i form av direct marketing og kundepleie, som spenner fra oversendelse av informasjonsmateriell, kundemagasiner, handouts osv, til mer omfattende tiltak for de større kundene, som konserter, tilstelninger, særlige tilbud osv. ...**

**I salgsfremstøtene og den øvrige kontakten med annonsører eller mulige annonsører, har produktet blitt betegnet som GULE SIDER siden tidspunktet for registrering av varemerket GULE SIDER. På midten av 1990-tallet ble betegnelsene GULE SIDER og TELEFONKATALOGENS GULE SIDER anvendt om hverandre, men med GULE SIDER som det dominerende elementet. Etter min oppfatning ble navnene oppfattet som synonyme.**

**I salgssamtalene med eksisterende og potensielle annonsører, samt i den øvrige kundekontakten i form av kundemagasiner mv, vil bruken av GULE SIDER være av stor betydning. Det innebærer at Findexa og før det Telenor/Televerket har lagt stor vekt på å måle bruk av og kjennskap til GULE SIDER hos forbrukerne. Disse undersøkelsene har deretter blitt anvendt som salgsargument for inngåelse og videreføring av kundeforhold i forhold til annonsørgruppen. ...”**

- (54) Det er ikke omfanget av satsingen som her er avgjørende, men hvilken virkning denne har hatt i den relevante omsetningskrets. Spørsmålet er derfor om det gjennom denne satsingen ble skapt en merkebevissthet i den relevante omsetningskrets som innebar at GULE SIDER ble assosiert med Telefonkatalogens ”Gule Sider” og ikke med bransjekataloger mer generelt.
- (55) Jeg tar først stilling til hvem som i dette tilfellet utgjør den relevante omsetningskretsen. De personer som kan inngå i omsetningskretsen inndeles vanligvis i to hovedgrupper: De som normalt kan tenkes å kjøpe vedkommende produkt, og de som handler med produktet, jf. Bernitz mfl.: Immaterialrett (1998) side 173. Findexa mener at den relevante omsetningskretsen i dette tilfellet er de næringsdrivende, som er de potensielle annonsører og dermed kunder, mens Firma-Katalogen mener at også forbrukerne må anses som en del av omsetningskretsen.
- (56) Jeg kan ikke se det annerledes enn at det må være de som betaler for tjenesten – oppføringen i katalogen – som her utgjør omsetningskretsen. Det er de næringsdrivende som tar stilling til om de ønsker å kjøpe denne tjenesten eller ikke. I de tilfeller hvor forbrukerne har vært ansett for å utgjøre en relevant omsetningskrets, har det vært de som i siste instans har betalt for tjenesten eller varen. Dette er ikke situasjonen her. En annen

sak er at en stor merkebevissthet blant brukerne av katalogen vil ha betydning for hvor attraktivt det vil være for de næringsdrivende å annonsere i den. Men dette forhindrer ikke at det er merkebevisstheten blant annonsørene som her må være avgjørende. Spørsmålet om det anses attraktivt å annonsere i katalogen, er et annet spørsmål enn om det foreligger merkebevissthet. Noe grunnlag for i dette tilfellet å trekke brukerne inn i vurderingen – og dermed kreve merkebevissthet i forhold til hele befolkningen – kan jeg ikke se at det foreligger.

- (57) Når det så er spørsmål om GULE SIDER oppfylte kravene til distinktivitet på søknadstidspunktet, finner jeg det hensiktsmessig å ta utgangspunkt i EF-domstolens bemerkninger i sak C-108/109/97 CHIEMSEE. Domstolen uttaler i premiss 49 at det ved avgjørelsen av om et varemerke har fått tilstrekkelig særpreg ved bruk, skal foretas en samlet vurdering av ulike elementer som kan godtgjøre at merket er blitt brukt til å identifisere at den aktuelle varen har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, og derfor er egnet til å atskille denne varen fra andre virksomheters varer. I premiss 51 nevnes en rekke momenter som det er relevant å ta i betraktning ved vurderingen av særpreget: Varemerkets markedsandel, intensiteten, den geografiske utstrekningen og varigheten av bruken, størrelsen av de investeringer som har vært foretatt for å fremme varemerket, andelen av den relevante omsetningskrets som identifiserer at produktet har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, samt erklæringer fra industri- og handelskammer eller andre faglige sammenslutninger.
- (58) Yrkeslisten ”Gule Sider” knyttet til telefonkatalogen har en meget stor markedsandel og deles ut til samtlige fasttelefonabonnenter i hele landet. Opplaget var i 1998 på noe over fire millioner. Både på forsiden av katalogen – siden 1994 – og på Internettsiden er ”Gule Sider” totalt dominerende. Det har blitt foretatt meget store investeringer med sikte på å fremme varemerket. Det er opplyst at Telenor Media i tidsrommet 1993 til 1998 brukte til sammen i overkant av 102 millioner kroner på ekstern markedsføring av GULE SIDER. I tillegg brukte selskapet årlig ca. 3 millioner kroner på direkte markedsføring overfor kunder, 3,5 millioner kroner på kundepleie og 2 til 3 millioner kroner på analyse. Det ble til sammen årlig brukt ca. 30 millioner kroner på å bygge opp merkevaren GULE SIDER. Omsetningsinntektene steg fra 226,2 millioner kroner i 1993 til 557 millioner kroner i 1998.
- (59) Da søknaden om varemerkeregistrering ble inngitt 27. oktober 1998, hadde den omfattende markedsføringen av ”Gule Sider” pågått i 4–5 år. Firma-Katalogen har anført at dette er et for kort tidsrom til å innarbeide en deskriptiv betegnelse som varemerke. Jeg er ikke enig i dette. Det gjelder ikke noe bestemt tidskrav her. Vurderingstemaet må – også når det gjelder merker som opprinnelig var deskriptive – knytte seg til virkningen av markedsføringen og ikke varigheten av denne. Dette innebærer at spørsmålet ”om hur länge en användning måste ha pågått för att inarbetning skall ha fullbordats, kan besvaras endast i relation till brukets intensitet och omfattning”, jf. Nordell side 187. Med den særdeles aktive markedsføring som her har funnet sted, er 4–5 år etter mitt syn ikke noe kort tidsrom. I dette tilfellet har det utvilsomt dannet seg en utbredt merkebevissthet i løpet av dette tidsrom.
- (60) Ankemotparten har videre anført at betegnelsen ”Gule Sider” i den aktuelle perioden også har vært brukt av andre enn Telenor Media. Dette har imidlertid skjedd i svært liten utstrekning. Den helt dominerende bruken av GULE SIDER – og da som kjennetegn – var det Telenor Media som sto for. Det har videre vært anført at ”Gule Sider” i denne

perioden også har vært nyttet som en deskriptiv betegnelse. Når det gjelder Telenor Media og Findexa, har jeg ikke grunnlag for å bygge på noe annet enn at selskapet – om enn med noen få unntak – har vært konsekvent i sin språkbruk. Det er imidlertid et faktum at betegnelsen i en del andre sammenhenger har vært brukt deskriptivt, men dette anser jeg – særlig i slutten av perioden – for å ha hatt et lite omfang i forhold til den bruk Telenor Media gjorde av GULE SIDER som varemerke. Når en deskriptiv betegnelse endrer betydning, vil det i en overgangsperiode lett henge igjen en viss bruk av den gamle betydningen. Jeg mener at det her er tale om en – for å benytte Lassen og Stenviks uttryksmåte – bruk av uttrykket som varemerke i forbindelse med Telefonkatalogens bransjeregister som i markedsføringssammenheng helt har overdøvet den deskriptive betegnelsen.

- (61) Noe bestemt krav til hvor stor del av omsetningskretsen som må kjenne varemerket for at det skal anses innarbeidet, kan ikke oppstilles. I en lang rekke saker har EF-domstolen angitt dette til å være ”de relevante omsætningskredse eller i det mindste en betydelig andel af disse”, jf. sak C-108/109/97 CHIEMSEE premiss 52 og sak C-299/99 PHILIPS premiss 61.
- (62) Det er etter mitt syn ikke tvilsomt at merkebevisstheten knyttet til GULE SIDER har vært vesentlig høyere hos de næringsdrivende enn hos brukerne. Dette skyldes at de næringsdrivende regelmessig blir kontaktet med informasjon om GULE SIDER. Dette skjer både ved den innledende kontakt med den næringsdrivende og gjennom oppfølgingen av de som inngår kontrakt. Også den generelle markedsføringen av GULE SIDER har selvsagt virkning overfor de næringsdrivende, som i stor utstrekning også er brukere.
- (63) En varemerkeundersøkelse foretatt av TNS Gallup i 2005 viser at 90 % av annonsørene som kjenner GULE SIDER fra papirutgaven, forbinder dette med én utgiver og at det tilsvarende tall for Internettutgaven er 80 %. Undersøkelsen viser hvor stor andel av annonsørene som forbinder bransjekataloger med en bestemt utgiver. Jeg kan vanskelig tolke denne vareundersøkelsen annerledes enn at en meget stor andel av annonsørene oppfatter GULE SIDER som et særlig kjennetegn for noens varer eller tjenester. Undersøkelsen gjaldt situasjonen i 2005, men jeg kan ikke se at det er grunnlag for å tro at forholdene var vesentlig annerledes i 1998. Markedsføringen både overfor brukerne og annonsørene hadde i 1998 vært så intens i en 4-5-års periode at det ville være vanskelig å oppnå særlig større merkebevissthet ved hjelp av ytterligere markedsføring. At den tilstrekkelige merkebevissthet her har foreligget hos en ”betydelig andel” av de næringsdrivende, må etter mitt syn klart anses sannsynliggjort.
- (64) Jeg er på denne bakgrunn – om enn under noen tvil – kommet til at GULE SIDER på søknadstidspunktet var tilstrekkelig innarbeidet som varemerke for Telenor Media til at det kunne registreres med grunnlag i varemerkeloven § 13 første ledd tredje punktum. Varemerket hadde – fordi det var blitt så kjent i den relevante omsetningskretsen – på dette tidspunkt utvilsomt fått en påtakelig goodwillverdi. Jeg er blitt stående ved at også de strenge krav som stilles for at deskriptive merker kan anses innarbeidet gjennom bruk, her er oppfylt.
- (65) I hovedsøksmålet har Findexa nedlagt påstand om at Firma-Katalogen AS ”forbys å bruke varemerket GULE SIDER, herunder i kombinasjonen ”Firma-Katalogens Gule Sider” og ”Firmakatalogens elektroniske Gule Sider””. Både bruk av ordene ”Gule Sider” i Firma-

Katalogens logoer, den skriftlige markedsføringen og foretakets muntlige markedsføring – særlig i forbindelse med telefonsalg – dekkes av den påstanden Findexa har nedlagt. Jeg bemerker for ordens skyld at det ikke er anført at den påstanden som her nedlagt, er for abstrakt.

- (66) Spørsmålet er altså om Firma-Katalogens bruk av uttrykket ”Gule Sider” – herunder i de nevnte kombinasjoner – er egnet til å forveksles med Findexas registrerte varemerke. At det foreligger vareslagslikhet, er helt på det rene. Av særlig betydning vil her være om bruken av uttrykket ”Gule Sider” i markedsføring og i forbindelse med annonsetegning er egnet til å forveksles med Findexas varemerke. En slik markedsføring vil innebære en snylting på Findexas registrerte varemerke.
- (67) Jeg finner det ikke tvilsomt at det her foreligger en forvekslingsfare. Ordlikheten er åpenbar. Firma-Katalogen bruker ordene Gule Sider i sin markedsføring både alene og i sammenstillingen ”Firma-Katalogens Gule Sider”. Katalogene fremhever dette uttrykket svært tydelig. Under behandlingen i lagmannsretten erkjente Firma-Katalogen at det – under forutsetning av at ordmerket GULE SIDER var beskyttet – forelå forvekslingsfare hva angår katalogene for 2001 og 2002. Firma-Katalogen har imidlertid anført at 2003-katalogen her står i en annen stilling. Det ble her benyttet en logo som inneholder en stor ”G”. Rett over ”G-symbolet” står det ”Firma-Katalogens” og rett under står det ”GuleSider” skrevet i ett ord og med ”Gule” i kursiv og ”Sider” i fet skrift. Etter mitt syn er også denne logoen egnet til å forveksles med Findexas registrerte varemerke.
- (68) Findexa har fremlagt en omfattende dokumentasjon for å vise hvordan Firma-Katalogens markedsføring har vært oppfattet. Det materialet som er fremlagt for Høyesterett, viser at en rekke firmaer har trodd at de har annonsert i Telefonkatalogens ”Gule Sider”, mens det i virkeligheten var i Firma-Katalogen de hadde bestilt annonse. Firma-Katalogen har da også erkjent at selskapet ved muntlig presentasjon tidligere har brukt betegnelsen ”Gule Sider” på en måte som kunne være egnet til å forveksles med Telefonkatalogens ”Gule Sider”. Denne praksis er opplyst å være endret slik at det nå ved telefonsalg opplyses at det gjelder de gule sidene i Firma-Katalogen. Etter mitt syn er imidlertid også en slik presentasjon egnet til å forveksles med Findexas registrerte varemerke GULE SIDER. Jeg tilføyer i den forbindelse at ordet Firma-Katalogen lett kan oppfattes som en generisk betegnelse – et bransjeregister – og dermed ikke som utgivers firma.
- (69) Firma-Katalogen har anført at foretaket må kunne bruke ordene ”gule sider” som beskrivende betegnelse på en bransjeinndelt katalog på gult papir. Det hevdes at ”gule sider” i så fall ikke brukes som kjennetegn for varer, jf. varemerkedirektivet artikkel 6 nr. 1 bokstav b. Denne bestemmelsen er – så vidt jeg kan se – ikke til hinder for at Findexa gis medhold i den nedlagte påstand, noe som heller ikke er anført fra Firma-Katalogens side. Rekkevidden av bestemmelsen i varemerkedirektivet artikkel 6 nr. 1 bokstav b er ikke blitt nærmere belyst under prosedyren. Dette gjelder blant annet spørsmål om betydningen av kravet om at bruken må være ”i samsvar med vanlig lojal praksis innen industri og handel”. Dommen i herværende sak må forstås med de begrensninger som den nevnte bestemmelsen i varemerkedirektivet innebærer. Men jeg finner ikke i forbindelse med denne saken grunn til i mer abstrakte vendinger å ta stilling til de mange grensespørsmål som her kan tenkes å oppstå.
- (70) Findexa har krevd erstatning av Firma-Katalogen i samsvar med varemerkeloven § 38. Bestemmelsens første ledd lyder slik:

**”Den som forsettlig eller uaktsomt har brukt varekjennetegn i strid med denne lov, plikter å betale den forurettede et vederlag svarende til en rimelig lisensavgift for bruken, foruten erstatning for ytterligere skade som bruken måtte ha medført. Vederlaget kan nedsettes og erstatningen lempes når det bare er lite å legge inngriperen til last.”**

- (71) Findexas krav er begrenset til en ”rimelig lisensavgift”. For tingretten ble det krevd lisensavgift for årene 2001 til 2003. Det er ikke fremsatt krav om lisensavgift for tidsrommet etter tingrettens dom.
- (72) Firma-Katalogen var kjent med Findexas registrerte varemerke, og jeg finner det klart at selskapet har opptrådt uaktsomt når det likevel på den måten som her er skjedd, har benyttet uttrykket ”Gule Sider” i sin markedsføring. Firma-Katalogen har da også akseptert at vilkårene for erstatning foreligger dersom retten kommer til at det foreligger inngrep i Findexas varemerke.
- (73) Om lisensavgiftens størrelse uttales det i Ot.prp. nr. 59 (1994–1995) side 116 at det med rimelig lisensavgift ”siktet til hva som vil være rimelig etter vanlig bransjeoppfatning for slik bruk som er gjort ...”. Å fastlegge hva en ”rimelig lisensavgift” her vil utgjøre, er ikke uproblematisk, jf. Lassen og Stenvik side 408–409. Findexa anførte for tingretten at lisensavgiften burde være fem prosent av Firma-Katalogens omsetning, og fikk medhold av tingretten i dette. Tingretten fastsatte på dette grunnlag vederlaget til 95 000 kroner for 2001, til 340 000 kroner for 2002 og til 340 000 kroner for 2003, noe som utgjør et samlet vederlag på 775 000 kroner. Spørsmålet om størrelsen på lisensavgiften er ikke blitt nærmere belyst under Høyesteretts behandling av saken. Jeg er blitt stående ved å slutte meg til den vurdering som tingretten her har foretatt.
- (74) Vederlaget kan etter § 38 annet punktum nedsettes dersom inngriperen bare er lite å legge til last. Jeg kan ikke se at dette er tilfellet i denne saken.
- (75) Jeg er etter dette kommet til at Findexa må få medhold både i motsøksmålet og hovedsøksmålet. Motsøksmålet har reist tvilsomme rettslige spørsmål, og jeg finner at saksomkostninger her ikke bør tilkjennes for noen instans. At Firma-Katalogen måtte bli erstatningsansvarlig i hovedsøksmålet – enten på grunnlag av brudd på varemerkeloven eller på grunnlag av brudd på markedsføringsloven – anser jeg derimot ikke som særlig tvilsomt. Jeg er likevel – under atskillig tvil – kommet til at det er så vidt nær sammenheng mellom motsøksmålet og det prinsipale og mest vidtrekkende ansvarsgrunnlaget i hovedsøksmålet, at det heller ikke bør tilkjennes saksomkostninger i hovedsøksmålet.
- (76) Jeg stemmer for denne

#### DOM :

I hovedsøksmålet:

1. Tingrettens dom – domsslutningen punktene 1, 2 og 4 – stadfestes.
2. Saksomkostninger tilkjennes ikke for noen instans.



I motsøksmålet:

1. Tingrettens dom – domsslutningen punkt 1 – stadfestes.
2. Saksomkostninger tilkjennes ikke for noen instans.

(77) Dommer **Skoghøy**: Jeg er kommet til at registreringen av GULE SIDER som varemerke for Findexa AS ikke er gyldig, og at selskapet heller ikke har oppnådd varemerkerettslig beskyttelse for denne betegnelse ved innarbeidelse etter varemerkeloven § 2, men at den bruk som Firma-Katalogen AS har gjort av uttrykket ”Firma-Katalogens Gule Sider” eller lignende uttrykk ved henvendelser til annonsører, er i strid med markedsføringsloven § 8 a.

(78) *Spørsmålet om gyldigheten av registreringen*

(79) Jeg behandler først spørsmålet om registreringen av GULE SIDER som varemerke for Findexa AS er gyldig.

(80) Som førstvoterende har redegjort for, følger det av varemerkeloven § 13 første ledd første punktum sammenholdt med varemerkedirektivet artikkel 2 og artikkel 3 nr. 1 bokstavene b og d at det er et grunnleggende vilkår for registrering av et varemerke at det har et slikt særpreg at det har evne til å tiltrekke seg oppmerksomhet og feste seg i erindringen til dem som møter det i omsetningslivet. Dette vilkåret suppleres av forbudet mot registrering av beskrivende betegnelser som varemerke i varemerkeloven § 13 første ledd andre punktum sammenholdt med varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 1 bokstav c. Selv om dette forbudet til en viss grad overlapper kravet om særpreg, står det på egne ben. I dom av 23. oktober 2003 i saken Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked mot Wm. Wrigley Jr. Company (DOUBLEMINT) avsnitt 32 har EF-domstolen således fremholdt at det er tilstrekkelig for å utelukke et beskrivende merke fra registrering at det ”i det minste i en af dets mulige betydninger betegner en egenskap ved de pågældende varer eller tjenesteydelser”, og at det ikke er noe vilkår at det på registreringstidspunktet faktisk blir anvendt som en beskrivende betegnelse i markedet. Dette blir ytterligere understreket i EF-domstolens dom av 12. februar 2004 i saken Campina Melkunie BV mot Benelux-Merkenbureau (BIOMILD) og i dom av samme dato i saken Koninklijke KPN Nederland NV mot Benelux-Merkenbureau (POSTKANTOOR). Det blir i disse avgjørelsene fremhevd at en beskrivende betegnelse for en vare eller tjeneste må nektes registrert selv om den ikke er ”den eneste måte at betegne de nævnte egenskaber på” (BIOMILD-dommen avsnitt 42 og POSTKANTOOR-dommen avsnitt 57). I POSTKANTOOR-dommen avsnitt 58 uttales det videre:

**”Det er heller ikke afgørende, om der er få eller mange konkurrenter, der kan være interesseret i at benytte tegn eller angivelser, som varemærket består af. Enhver erhvervsdrivende, der aktuelt tilbyder varer eller tjenesteydelser – såvel som enhver erhvervsdrivende, der kan tænkes at gøre det i fremtiden – der konkurrerer med dem, for hvilke registreringen er ansøgt, skal frit kunne anvende tegn eller angivelser, som kan tjene til at betegne egenskaberne ved hans varer eller tjenesteydelser.”**

(81) Som en fellesbetegnelse på kravet om særpreg og forbudet mot registrering av beskrivende betegnelser som varemerke, blir ofte benyttet ”kravet om distinktivitet”, jf.

Lassen og Stenvik: Oversikt over norsk varemerkerett, Bind 1, 2. utgave (2003), side 45. Den rettspolitiske begrunnelse for distinktivitetskravet er ikke bare at et varemerke må være egnet til å identifisere den kommersielle opprinnelse av varen eller tjenesten, men også å sikre en mest mulig fri konkurranse mellom næringsdrivende ved at beskrivende betegnelser og vanlig benyttede ord eller uttrykk ikke skal bli monopolisert, men skal kunne brukes av alle vare- eller tjenesteleverandører i markedet ("friholdelsesbehovet"). Det er således i flere dommer av EF-domstolen fremholdt at forbudet mot å tillate registrering av beskrivende betegnelser forfølger det "mål af almen interesse" at tegn og angivelser som beskriver egenskaper ved de varer eller tjenesteytelser "for hvilke der ansøges om registrering, frit kan bruges av alle", og ikke skal være forbeholdt en enkelt virksomhet, se for eksempel EF-domstolens dom 4. mai 1999 i saken Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH mot Boots- und Segelzubehör Walter Huber og Franz Attenberger (CHIEMSEE) avsnitt 25, dom 8. april 2003 i saken Linde Ag, Winward Industries Inc. og Rado Uhren AG mot Deutsches Patent- und Markenamt avsnitt 73, DOUBLEMINT-dommen avsnitt 31, POSTKANTOOR-dommen avsnitt 54 og BIOMILD-dommen avsnitt 36.

- (82) Forbudet mot registrering av ikke-distinktive varemerker er imidlertid ikke absolutt. Det fremgår av varemerkeloven § 13 første ledd tredje punktum sammenholdt med varemerkedirektivet artikkel 3 nr. 3 at en betegnelse som er beskrivende eller av andre grunner mangler særpreg, kan oppnå tilstrekkelig distinktivitet gjennom bruk, jf. EF-domstolens dom i CHIEMSEE-saken avsnitt 44. Slik distinktivitet må i tilfelle være oppnådd på søknadsdagen og fortsatt være til stede på registreringsdagen, jf. Lassen og Stenvik, op.cit. side 49–52.
- (83) Som påpekt av førstvoterende, må spørsmålet om hvor lang tids bruk som må foreligge for at et ikke-distinktivt varemerke skal kunne registreres, ses i sammenheng med brukens intensitet og omfang. For deskriptive betegnelser avhenger imidlertid spørsmålet om registrering ikke bare av innarbeidelsestid og grad av innarbeidelse, men også av graden av deskriptivitet og det friholdelsesbehov som gjør seg gjeldende. Som fremholdt av Lassen og Stenvik, op.cit. side 55, må det for et merke som i utgangspunktet er klart ikke distinktivt, "kreves en bruk som har resultert i virkelig *innarbeidelse*, før merket kan registreres". Ved vurderingen av om tilstrekkelig distinktivitet er oppnådd gjennom innarbeidelse, må det også tas hensyn til andre ervervsdrivendes behov for å kunne benytte betegnelsen for å beskrive en egenskap ved deres varer eller tjenester – friholdelsesbehovet. Dette gjelder i særlig grad dersom det varemerke som søkes registrert, blir benyttet som en *alminnelig betegnelse på en vare, tjeneste eller bransje*, jf. Nordell: Varumärkesrättens skyddsobjekt (2004), side 193–195. Hvis betegnelser av denne karakter skal tillates registrert som varemerke, vil det gi merke innehaveren et urimelig fortrinn i konkurransen med andre næringsdrivende. På denne bakgrunn er "generiska och vissa starkt beskrivande ord" i svensk praksis "ansetts vara föremål för ett absolut frihållningsbehov och därför vägrats registrering, trots att de använts i mycket stor omfattning och trots att de i praktiken fungerat som kännetecken", se Nordell, op.cit. side 195 ved note 73. For at en næringsdrivende skal kunne tillates å monopolisere en alminnelig betegnelse på en vare, tjeneste eller bransje ved at det blir registrert som varemerke for ham, må det etter min oppfatning kreves at betegnelsen etter en lengre og nokså eksklusiv bruk er blitt så sterkt innarbeidet som varekjennetegn, at den langt på veg har mistet sin opprinnelige betydning, og i omsetningslivet har gått over til i det vesentlige å bli oppfattet som et særlig kjennetegn for noens varer eller tjenester, se i denne retning Lassen og Stenvik, op.cit. side 55.

- (84) Under henvisning til EF-domstolens dom i CHIEMSEE-saken avsnitt 47 har Findexa AS anført at det ikke er noe vilkår for registrering av et beskrivende varemerke på grunnlag av bruk at det har opphørt å være beskrivende; det er tilstrekkelig at det "ikke lenger kun er beskrivende".
- (85) Den nevnte uttalelse i CHIEMSEE-dommen gjaldt imidlertid ikke registrering av *beskrivende betegnelser på vareslag eller bransjer*, men registrering av "geografisk betegnelse ... som varemerke". Selv om det også foreligger et friholdelsesbehov for geografiske betegnelser, er det av hensyn til en mest mulig fri konkurranse et langt større friholdelsesbehov for beskrivende betegnelser på vareslag eller bransjer. For slike betegnelser må det derfor etter min mening stilles sterkere krav til innarbeidelse, jf. Nordell, op.cit. side 194–195 sammenholdt med side 191–192.
- (86) Uttrykket "gule sider" ("yellow pages") ble tatt i bruk i USA for over 100 år siden som betegnelse på bransjeinndelte telefonkataloger over næringsdrivende. I løpet av 1900-tallet har det fått stor internasjonal utbredelse, og det har nå i lang tid blitt brukt verden over som betegnelse på bransjeinndelte bedriftskataloger. I Norge ble uttrykket tatt i bruk som betegnelse på slike kataloger på midten av 1980-tallet. Det ble da både i næringslivspresse og av katalogutgivere brukt som en rent beskrivende betegnelse på kataloger over næringsdrivende inndelt etter bransje.
- (87) Som førstvoterende har redegjort for, har Yrkeslisten i Telefonkatalogen vært trykt på gult papir siden 1984, og i 1988 ble betegnelsen "Yrkeslisten" erstattet med "Gule Sider". I de første årene ble imidlertid uttrykket "Gule Sider" ikke benyttet som varekjenning, men mer som en beskrivende betegnelse av innholdet av vedkommende del av Telefonkatalogen (først "Telefonkatalogen Gule Sider" og senere "Telefonkatalogens Gule Sider"). På dette punkt inntrådte det en endring ved utgivelsen av Telefonkatalogen for 1994. I Telefonkatalogen for dette året ble logoen for "Telefonkatalogens Gule Sider" endret, slik at "Gule Sider" fremtrådte som det dominerende element i betegnelsen. Dette var på den tiden Televerket ble omdannet til aksjeselskap (Telenor AS), og Telenor Media AS overtok utgivelsen av Telefonkatalogen. Etter min mening er det først fra utgivelsen av Telefonkatalogen for 1994 at man kan si at betegnelsen "Gule Sider" ble tatt i bruk som varemerke. Det er for så vidt symptomatisk at da det i desember 1993 ble søkt om varemerkeregistrering, gjaldt søknaden TELEFONKATALOGENS GULE SIDER, og ikke GULE SIDER alene.
- (88) På 1980-tallet ble uttrykket "Gule sider" i tillegg til av Televerket benyttet av Online AS, som gav ut Norges Bransjeregister, og S. M. Bryde AS, som gav ut Brydes Gule Sider. Senere har uttrykket vært benyttet av blant andre utgiverne av Lokalveiviseren, Firma-Katalogen, StorbyGuiden, BydelsGuiden, Telefon- og telefakskatalogen og Internett-tjenesten Oslonett. Selv om virksomheten til enkelte av disse katalogutgiverne senere har opphørt fordi de er blitt oppkjøpt av Findexa AS, og noen av de øvrige etter påtale fra Telenor Media AS eller Findexa AS har sluttet å bruke betegnelsen "Gule sider", må denne bruken tillegges stor betydning ved vurderingen av om "Gule Sider" kan anses innarbeidet som varemerke for Findexa AS. Den bruk som Televerket, Telenor Media AS og Findexa AS har gjort av "Gule Sider", har aldri vært eksklusiv.
- (89) Som nevnt har Telenor Media AS og senere Findexa AS brukt uttrykket "Gule Sider" som varemerke siden 1994. Deres bruk av uttrykket har imidlertid ikke vært konsekvent,

idet de ikke utelukkende har benyttet det som varemerke, men også i en generisk betydning. Så sent som i 2002 fantes det for eksempel på Findexa AS' Internett-side lenker til "gule sider-tjenester i andre land".

- (90) I tillegg til at både Findexa AS og selskapets konkurrenter helt frem til i dag har benyttet "Gule sider" som alminnelig betegnelse på et vareslag, har også næringslivspressen fortsatt med å benytte uttrykket på denne måten. Det er for Høyesterett fremlagt en rekke eksempler på at uttrykket "Gule sider" i næringslivspressen fremdeles blir benyttet som betegnelse på bransjeinndelte bedriftskataloger.
- (91) Ved vurderingen av om betegnelsen "Gule sider" har fått tilstrekkelig distinktivitet gjennom innarbeidelse, må det endelig tillegges vekt at da enkeltpersonsforetaket FIRMAKATALOGEN Vibeke G L Eriksen i 1993 ble registret i Foretaksregisteret, ble den registrerte virksomhets art beskrevet som "Landsdekkende gule sider for næringslivet. Annonsealg for samme katalog". Dette viser at Foretaksregisteret på dette tidspunkt oppfattet "Gule sider" som en bransjebeskrivelse.
- (92) EF-domstolen har i flere avgjørelser uttalt at det er et vilkår for at et varemerke skal ha oppnådd tilstrekkelig særpreg ved bruk at det "i det mindste en betydelig andel" av den relevante kundekrets "identificerer varen som hidhørende fra en bestemt virksomhet", se for eksempel dom 18. juni 2002 i saken Koninklijke Philips Electronics NV mot Remington Consumer Products Ltd. avsnitt 61. Dette reiser spørsmålet om hvordan den relevante kundekretsen skal avgrenses.
- (93) Fra Findexa AS' side har det vært anført at siden utgivelsen av Telefonkatalogens Gule Sider finansieres med annonseinntekter, må den relevante kundekrets avgrenses til annonsørene, mens Firma-Katalogen AS har hevdet at forbrukerne må anses som en del av kundekretsen.
- (94) Da utgivelsen av Telefonkatalogens Gule Sider finansieres med annonseinntekter, er det klart at annonsørene må inngå i den relevante kundekretsen. I motsetning til Firma-Katalogen henvender imidlertid Telefonkatalogens Gule Sider seg ikke bare til annonsørene, men blir distribuert til alle landets fasttelefonabonnenter. Det er således telefonabonnentene som er sluttbrukerne av Telefonkatalogens Gule Sider, og det er en forutsetning for at dette bransjeregisteret skal ha den verdi som annonsørene betaler for, at telefonabonnentene benytter seg av dette. Selv om sluttbrukerne ikke betaler noe særskilt vederlag for telefonkatalogen, må de derfor etter min mening inngå i den relevante kundekrets. Dette støttes av EF-domstolens dom 29. april 2004 i saken Björnekulla Fruktindustrier AB mot Procordia Food AB (BOSTONGURKA) avsnitt 25, hvor det blir uttalt at den relevante kundekrets først og fremst omfatter "alle forbrugere og endelige brugere", men slik at det alt etter de omstendigheter som kjennetegner markedet for vedkommende vare, også må tas hensyn til "mellemlidene indflydelse på beslutninger om kjøp og dermed til deres oppfattelse av varemærket". Den omstendighet at Telefonkatalogens Gule Sider blir finansiert av annonseinntekter, kan etter mitt syn ikke medføre at den brukergruppe som katalogen henvender seg til, blir definert ut av omsetningskretsen. Spørsmålet om det foreligger tilstrekkelig innarbeidelse av "Gule Sider" som varemerke, må etter dette ikke bare vurderes ut fra hvordan annonsørene oppfatter betegnelsen, men også ut fra oppfatningen hos de som bransjeregisteret henvender seg til, og som skal benytte dette.

- (95) For Høyesterett har Findexa AS ikke påberopt at "Gule Sider" kan anses tilstrekkelig innarbeidet som varemerke hos forbrukerne. Selskapet har imidlertid anført at betegnelsen er blitt tilstrekkelig innarbeidet som varemerke overfor annonsørene. Det har til støtte for dette påberopt en varemerkeundersøkelse fra 2005, som viser at 80 % av de annonsørene som kjenner "Gule Sider" fra Internett, forbinder det med én utgiver, og at det tilsvarende tall for papirutgaven er 90 %.
- (96) Til dette er å bemerke at det er en forutsetning for at det skal kunne oppnås varemerkerettslig beskyttelse på grunnlag av innarbeidelse, at en betydelig del av omsetningskretsen oppfatter betegnelsen *som varemerke*, jf. Lassen og Stenvik, op.cit. side 212, jf. side 215. Etter min oppfatning kan man ikke av den nevnte varemerkeundersøkelse trekke den slutning at de nevnte andeler av annonsørene oppfatter "Gule Sider" som navn på noens varer eller tjenester. Det varemerkeundersøkelsen viser, er hvor stor andel av annonsørene som forbinder bransjekataloger med en bestemt utgiver. Siden Findexa AS er den dominerende utgiver av bransjekataloger, vil annonsører lett forbinde bransjekataloger med dette selskapet. Så vidt jeg kan se, sier varemerkeundersøkelsen ikke noe om hvor stor andel av annonsørene som oppfatter "Gule Sider" som særlig kjennetegn for noens varer eller tjenester. Den måten som næringslivspressen fortsatt bruker uttrykket "Gule sider" på, taler klart mot at "Gule sider" blant forretningsdrivende stort sett blir oppfattet som varekjennetegn. For meg fremstår det som ganske uantakelig at uttrykket "Gule sider" blir oppfattet annerledes av annonsørene enn av næringslivspressen.
- (97) I den foreliggende sak er det spørsmål om en betegnelse som både har vært og fortsatt blir benyttet som en beskrivende betegnelse for et vareslag, gyldig skal kunne registreres som varemerke. Som tidligere nevnt, må det stilles særlig strenge krav til innarbeidelse for at beskrivende betegnelser på vareslag skal kunne monopoliseres av en enkelt næringsdrivende. Selv om det skulle være slik at en betydelig andel av omsetningskretsen skulle oppfatte "Gule Sider" som noens varemerke, kan jeg i det foreliggende tilfellet ikke se at de krav som må stilles til innarbeidelse av slike varemerker, er oppfylt. Dette gjelder verken overfor forbrukerne eller blant annonsørene.
- (98) For det første er det her tale om nokså kortvarig varemerkebruk. Da Telenor Media AS i 1998 sendte inn søknaden om registrering av GULE SIDER som varemerke, hadde selskapet bare benyttet betegnelsen som varemerke i rundt fire år. Dette er etter min mening uansett for kort tid for å innarbeide en beskrivende betegnelse på et vareslag som varemerke.
- (99) For det andre fremgår av det jeg har sagt om bruken av "Gule sider", at dette i omsetningslivet fortsatt blir benyttet som betegnelse på bransjeinndelte bedriftskataloger. Det kan således på langt nær sies å ha mistet sin opprinnelige betydning og i omsetningslivet gått over til i det vesentlige å bli oppfattet som særlig kjennetegn for noens varer eller tjenester.
- (100) På dette grunnlag er jeg kommet til at registreringen av GULE SIDER som varemerke for Findexa AS for trykksaker og kataloger i varemerkeklasse 16 og i klasse 38, telekommunikasjonsvirksomhet, er ugyldig.
- (101) *Spørsmålet om Findexa AS har oppnådd varemerkerettslig beskyttelse ved innarbeidelse etter varemerkeloven § 2*

- (102) Subsidiært har Findexa AS anført at selskapet har oppnådd varemerkerettslig beskyttelse for GULE SIDER ved innarbeidelse etter varemerkeloven § 2.
- (103) Denne bestemmelse fastsetter at enerett til et varemerke kan oppnås uten registrering når det er blitt innarbeidet på en slik måte at det ”innen vedkommende omsetningskrets her i riket er godt kjent som særlig kjennetegn for noens varer”. I lovforarbeidene er det uttalt at det i dette ligger at merket må være kjent som varekjennetegn av en så stor andel av omsetningskretsen at det har fått en påtakelig goodwill-verdi for innehaveren, jf. Ot.prp. nr. 59 (1994–95), side 93.
- (104) For beskrivende betegnelser og vanlig benyttede ord eller uttrykk må det imidlertid stilles strengere krav til innarbeidelse. I forhold til innarbeidelse av slike betegnelser gjør det seg gjeldende det samme friholdelsesbehov som ved registrering. Av hensyn til en mest mulig fri konkurranse bør ord som andre har behov for å bruke i sin markedsføring for å karakterisere sine varer eller tjenester, normalt ikke tillates monopolisert for én virksomhet. I tillegg kommer at det er behov for at konkurrentene skal ha fått ”varsel” om at betegnelsen ikke lenger er fri. Som fremholdt av Lassen og Stenvik, op.cit. side 216, tilsier disse forholdene 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 en ‘sekundærbetydning’ som i markedsføringssammenheng helt ‘overdøver’ den opprinnelige, språklige betydningen”.
- (105) I motsetning til det som gjelder for varemerkerettslig vern ved registrering, kan varemerker få vern etter § 2 også ved lokal innarbeidelse, jf. Lassen og Stenvik, op.cit. side 217. For at konkurrentene skal ha fått tilstrekkelig ”varsel” om varemerket, må det på den annen side for beskrivende og andre ikke-distinktive merker stilles noe større krav både til innarbeidelsestid og grad av innarbeidelse i markedet for at varemerkerettslig vern skal kunne oppnås ved innarbeidelse etter § 2, enn det som kreves for at en tilsvarende betegnelse skal kunne registreres som varemerke, jf. Nordell, op.cit. side 194–195. Bortsett fra at § 2 åpner for lokal innarbeidelse, må omsetningskretsen derimot defineres på samme måte.
- (106) Jeg har tidligere konkludert med at registreringen av GULE SIDER som varemerke for Findexa AS må kjennes ugyldig da det er et deskriptivt merke og ikke var tilstrekkelig innarbeidet som varemerke da det ble søkt registrert i 1998. Selv om Findexa AS etter den tid har lagt ned betydelige kostnader i å markedsføre betegnelsen som varemerke for selskapet, kan jeg fortsatt ikke se at det foreligger tilstrekkelig innarbeidelse. Det er ikke sannsynliggjort at det i markedet stort sett blir oppfattet som særlig kjennetegn for noens varer. I alle fall foreligger det ikke en slik innarbeidelsesgrad som tilfredsstillende kravene i § 2. Som jeg tidligere har redegjort for, blir uttrykket ”Gule sider” i næringslivspresen fremdeles benyttet som alminnelig betegnelse på bransjeinndelte bedriftskataloger. Verken hos sluttbrukerne av Telefonkatalogens Gule Sider – forbrukerne – eller blant annonsørene har betegnelsen kommet til å bety noe annet eller fått en sekundærbetydning som overdøver den generiske betydningen av uttrykket.
- (107) Konklusjonen må etter dette bli at Findexa AS heller ikke har oppnådd varemerkerettslig vern ved innarbeidelse etter varemerkeloven § 2.

- (108) *Spørsmålet om registreringen av GULE SIDER som varemerke i klasse 16 og 38 bare kan kjennes delvis ugyldig*
- (109) Atter subsidiært har Findexa AS anført at registreringen av GULE SIDER som varemerke for trykksaker og kataloger i varemerkeklasse 16 og i klasse 38, telekommunikasjonsvirksomhet, bare kan kjennes ugyldig for de varer eller tjenester innenfor disse klassene som merket kan anses som beskrivende for.
- (110) Dette er en ny anførsel som ble fremsatt under saksforberedelsen for Høyesterett. For at Høyesterett skulle kunne ta stilling til denne anførselen, måtte det ha vært fremlagt nærmere opplysninger om hvilke former for varer som omfattes av registreringen i vareklassene 16 og 38, men som ”Gule Sider” ikke er beskrivende for. Dette er ikke gjort.
- (111) Etter tvistemålsloven § 375 fjerde ledd kan det etter at en anke er henvist til Høyesterett, ikke påberopes nye påstandsgrunnlag eller bevis uten at Høyesteretts kjæremålsutvalg finner at ”særlige grunner taler for det”. Etter at behandling for avdeling er påbegynt, må et slikt samtykke kunne gis av Høyesterett i avdeling.
- (112) Anførselen om at registreringen av GULE SIDER som varemerke for trykksaker og kataloger i varemerkeklasse 16 og i klasse 38, telekommunikasjonsvirksomhet, bare kan kjennes ugyldig for de varer eller tjenester innenfor disse klassene som merket kan anses som beskrivende for, må anses som et nytt påstandsgrunnlag i forhold til § 375 fjerde ledd. Etter mitt syn er det ikke tilstrekkelig grunn til å tillate at denne anførselen blir gjort gjeldende for Høyesterett.
- (113) *Spørsmålet om Firma-Katalogen AS’ bruk av uttrykket ”Gule sider” rammes av markedsføringsloven*
- (114) Jeg går så over til å behandle spørsmålet om Firma-Katalogen AS’ bruk av uttrykket ”Gule sider” rammes av markedsføringsloven §§ 8 a og 1.
- (115) Markedsføringsloven § 8 a fastsetter:
- ”Det er forbudt i næringsvirksomhet å anvende etterliknede kjennetegn, produkter, kataloger, reklamemidler eller andre frambringelser på en slik måte og under slike omstendigheter at det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater eller fører med seg fare for forveksling.”**
- (116) Bestemmelsen suppleres av generalklausulen i § 1 første ledd, som blant annet forbyr at det i næringsvirksomhet blir foretatt handlinger ”som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom”.
- (117) I henvendelser til annonsører har Firma-Katalogen AS i stor utstrekning presentert seg som ”Firma-Katalogens Gule Sider” eller ”de Gule Sidene i Firma-Katalogen”. Det fremgår av de salgsmanualer som selskapet har utarbeidet for annonseselgerne, at selskapet har vært klar over at kunder som følge av denne presentasjonsmåten lett kunne forveksle Firma-Katalogens Gule Sider med Telefonkatalogens Gule Sider. Det finnes også en rekke eksempler på at annonsekunder faktisk har trodd at det var Telefonkatalogens Gule Sider som henvendelsen kom fra. Denne presentasjonsmåten rammes etter min mening klart av markedsføringsloven § 8 a. Med hjemmel i denne bestemmelse må Firma-Katalogen AS etter dette forbys ved henvendelser til annonsører å

presentere seg som ”Firma-Katalogens Gule Sider”, ”de Gule Sidene i Firma-katalogen” eller på lignende måte som lett vekker assosiasjoner til Telefonkatalogens Gule Sider. Det er da ikke nødvendig for meg å gå inn på markedsføringsloven § 1 første ledd.

- (118) Ved å presentere Firma-Katalogens Gule Sider på en slik måte at det lett kunne oppstå forveksling med Telefonkatalogens Gule Sider, har Firma-Katalogen AS på en uakseptabel måte utnyttet Findexa AS’ markedsføringsinnsats og den goodwill som Telefonkatalogens Gule Sider har i markedet. Selv om Findexa AS ikke har påvist å ha lidt noe økonomisk tap, mener jeg at Firma-Katalogen AS må pålegges å betale et vederlag for denne utnyttelsen. Dette vederlaget finner jeg skjønnsmessig kan settes til kr 400 000.
- (119) Med det resultat jeg er kommet til, har Firma-Katalogen AS fått fullt medhold i motsøksmålet, mens hovedsøksmålet er dels vunnet og dels tapt for begge parter. I samsvar med hovedregelen i tvistemålsloven § 174, jf. § 180 andre ledd finner jeg at hver av partene bør bære sine saksomkostninger i hovedsøksmålet for alle instanser. Etter min mening bør det heller ikke tilkjennes saksomkostninger for noen instans i motsøksmålet, da dette har reist prinsipielle rettsspørsmål som Findexa AS har hatt fyldestgjørende grunn til å få avklart for domstolene, se tvistemålsloven § 172, jf. § 180 første ledd.
- (120) Dommer **Bruzelius:** Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende, dommer Tjomsland.
- (121) Kst. dommer **Kaasen:** Likeså.
- (122) Dommer **Aasland:** Likeså.
- (123) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne

#### D O M :

I hovedsøksmålet:

1. Tingrettens dom – domsslutningen punktene 1, 2 og 4 – stadfestes.
2. Saksomkostninger tilkjennes ikke for noen instans.

I motsøksmålet:

1. Tingrettens dom – domsslutningen punkt 1 – stadfestes.
2. Saksomkostninger tilkjennes ikke for noen instans.

Riktig utskrift bekreftes:



