

Når domenenavn inneholder andres varemerker

Hvordan domenenavnenes særegenheter påvirker spørsmålet om sletting
og overføring etter vml. § 59

Kandidatnummer: 555

Leveringsfrist: 18. mai 2021

Antall ord: 17 751



Innholdsfortegnelse

1	INNLEDNING	1
1.1	Tema og problemstilling.....	1
1.2	Aktualitet	3
1.3	Metode og rettskildebilde	4
1.4	Fremstillingen videre	5
2	RETTSLIGE UTGANGSPUNKTER OG SENTRALE HENSYN	5
2.1	Varemerker	5
2.2	Domenenavn.....	6
2.2.1	Privat tvisteløsning.....	8
3	INNGREPSVURDERINGEN	9
3.1	Varemerkeloven § 4.....	10
3.2	Forvekslingsfare	11
3.3	Næringsvirksomhetsvilkåret.....	14
3.3.1	Begrepet næringsvirksomhet.....	15
3.3.2	Grensen mellom privat bruk og næringsvirksomhet på internett.....	16
4	FORHOLDSMESSIGHETSVURDERINGEN	20
4.1	Ond tro	22
4.1.1	Rettslig forankring.....	22
4.1.2	Ond tro-begrepets innhold.....	24
4.2	Øvrige momenter	34
5	DET GLOBALE PERSPEKTIVET	36
5.1	Norske domstolars forhold til internasjonal regulering og praksis.....	36
5.2	Norske domstolars tiltak overfor utenlandske domenenavn.....	38
5.2.1	Skillet mellom der nettsiden retter seg mot Norge, og bare er tilgjengelig her i landet	40
5.3	Det globale perspektivet i forholdsmessighetsvurderingen.....	43
5.3.1	Vurderingen av de konkrete momentene	43
6	OPPSUMMERENDE KOMMENTARER.....	45
	KILDELISTE	47

1 Innledning

1.1 Tema og problemstilling

Temaet for oppgaven er situasjonen der et domenenavn inneholder et varemerke som tilhører en annen. Når bruken av et domenenavn gjør inngrep i andres varemerkerettigheter, kan det være aktuelt med sletting eller overføring av domenenavnet til merkehaver. Hovedproblemstillingen er hvordan «domenenavnenes særegenheter» påvirker spørsmålet om sletting og overføring etter varemerkeloven § 59.

Varemerkeloven § 59 regulerer rettens adgang til å beslutte tiltak for å hindre nye varemerkeinngrep.¹ Bestemmelsens første ledd første punktum lyder som følger:

«For å hindre inngrep kan retten i den utstrekning det finnes rimelig, gi pålegg om forebyggende tiltak for produkter som utgjør inngrep i en varemerkerett og for materialer og hjelpemidler som hovedsakelig er brukt, eller tilsiktet brukt, til å fremstille silke produkter».

Etter annet punktum kan slike tiltak gå ut på at produkter og materialer og hjelpemidler skal

«a) tilbakekalles fra handelen, b) definitivt fjernes fra handelen, c) ødelegges, eller d) utleveres til rettighetshaveren.

Endelig skal

«avgjørelsen av om tiltak skal pålegges og valget mellom mulige tiltak (...) skje ut fra en forholdsmessighetsvurdering. Det skal blant annet tas hensyn til inngrepets alvorlighet, virkningene av tiltakene og tredjeparts interesser».

Angivelsen av mulige tiltak er ikke uttømmende.² Bestemmelsen gir retten en svært vid skjønnsmessig kompetanse, både med hensyn til om tiltak skal pålegges, og hvilke tiltak det i så fall skal være. Lassen og Stenvik skiver at «meningen har vært å gi domstolene et så fritt spillerom som ordlyden åpner for».³

Tidligere var det presisert i lovteksten at inngriperen kan pålegges å slette eller overdra domenenavn som er brukt i strid med varemerkeretten. Denne presiseringen er nå fjernet, men

¹ Bestemmelsen er utformet på samme måte som patentloven § 59.

² Se også Prop.81 L (2012-2013) s. 121.

³ Lassen (2011) s. 453.

i henhold til forarbeidene uten å skulle medføre noen realitetsendring.⁴ Departementet uttaler i de samme forarbeidene at i de tilfeller bruken av domenenavn utgjør et inngrep i varemerkerettighetene, vil det som regel være sletting eller overføring som er de mest hensiktsmessige forebyggende tiltakene som kan besluttet.

Med «domenenavnenes særegenheter» menes i denne sammenheng de særtrekk ved domenenavn som skiller det fra et varemerke. Et domenenavn vil alltid være et rent ordmerke, slik at det ikke er noen visuell utforming som skiller domenenavnet fra andre domenenavn eller varemerker. Videre skjer det ingen forhåndskontroll ved registreringen, og «*først i tid, best i rett-prinsippet*» er derfor rådende. En særegenhet jeg også vil nevne er at hvorvidt et domenenavn er brukt i tilknytning til varer og tjenester, først lar seg oppdage ved å undersøke nettsiden under domenet. Et siste viktig særtrekk er at domenenavn og nettsider stort sett alltid vil være tilgjengelig for enhver med tilgang til internett. Tvister om domenenavn vil derfor alltid ha en form for internasjonalt tilfang.

I Høyesteretts dom HR-2019-2213-A *Appear TV* ble det enstemmig slått fast at vml. § 59 kan gjøres gjeldende overfor utenlandske domenenavn som gjør inngrep i norske varemerkerettigheter. I denne saken ble innehaveren av et domenenavn med indisk toppdomene («.in») pålagt å overføre domenet til den norske rettighetshaveren. Høyesterett konkluderte med at

*«Så lenge det er domenenavnet i seg selv som utgjør inngrepet, har jeg vanskelig for å se at virkningen i utlandet gjør pålegget uforholdsmessig. I så fall ville det i praksis være umulig å sette en effektiv stopper for bruk av domenenavn som krenker varemerkerettigheter. (...) Med mindre domenenavnet legges dødt, står valget i realiteten mellom overføring til rettighetshaver eller fortsatt varemerkeinnngrep».*⁵

Dommen er den første fra Høyesterett om domenenavn på varemerkerettens område siden 2004.⁶ Selv om dommen bidro til rettslig avklaring på noen punkter, er det flere spørsmål som står igjen uten noen sikker løsning. Blant annet vurderte Høyesterett ikke om domenenavnet og nettaktiviteten var rettet mot Norge, og dommen gir følgelig ingen veiledning til hvordan den nærmere grensen mellom tilfellene der nettsiden er rettet mot Norge, og der den bare er tilgjengelig her, nærmere skal trekkes. Videre vurderte ikke Høyesterett den konkrete

⁴ Prop.81 L (2012-2013) s. 121.

⁵ HR-2019-2213-A avsnitt 64.

⁶ Rt-2004-1474.

forholdsmessigheten av hvordan overføringen av domenet rammet brukerne av nettsiden, herunder betydningen av det globale aspektet i forholdsmessighetsvurderingen.⁷

1.2 Aktualitet

Domenenavn har fått stadig større betydning de siste 20 årene. Ikke minst er domenenavn verdifulle for å kunne drive markedsføring og salg gjennom egne kanaler. Det er derfor vanlig å bruke foretaksnavn og varemerker som dominant del i et domenenavn, og forbrukerne er blitt vant til å oppfatte domenenavnet som en angivelse av kommersiell opprinnelse.⁸ For å kunne dra nytte av kjennetegnfunksjonen på internett er det viktig å registrere varemerket også som domenenavn. Ikke minst gjelder dette for å unngå at andre skaper trafikk til sin virksomhet ved å «snylte» på varemerket, eller skaper forvirring om hvorvidt det foreligger kommersiell forbindelse.

Mange eldre varemerker har fulgt den digitale utviklingen og «vokst opp» med internett. Innehaverne av disse varemerkene kunne dermed også være tidlig ute med å registrere sine varemerker som domenenavn. I fremtiden vil man i økende grad oppleve at ønsket toppdomene «fylles opp», og at varemerket allerede er registrert som domenenavn, kanskje til og med for mange år siden.

De siste årene har søkemotorer overtatt mye av den rollen domenenavnene tidligere spilte i å finne frem på nettet. Dette har medført at det ikke lenger er av like stor betydning at domenenavnet ligger under de mest populære toppdomenene, som «.com», «.net» eller «.org». I dag finnes det over tusen ulike toppdomener.⁹ Det er derfor nødvendig med klare regler og enkle prosesser for å imøtegå registreringer som krenker varemerkerettighetene.

Domenenavnsområdet er preget av mye internasjonal privatrettslig regulering og tvisteløsning. Både her i landet og internasjonalt løses de fleste sakene om misbruk av domenenavn i private nemnder.¹⁰ Fra tid til annen kommer allikevel tvister om domenenavn opp for domstolene. Dette kan være tilfellet når vilkårene for nemndsbehandling ikke er oppfylt,¹¹ eller der saken er for kompleks til å behandles i en nemnd.¹² Gitt domenenavnenes økende betydning for næringslivet, er det grunn til å anta at man vil få flere domenenavnstvister for domstolene i fremtiden.

⁷ Se også Nadheim (2020).

⁸ Lassen (2011) s. 284, også HR-2019-1743-A avsnitt 29.

⁹ IANA (2021).

¹⁰ Se nedenfor om disse under punkt 2.2.1.

¹¹ Se f.eks. Regelverk for norske domenenavn, Vedlegg H punkt 1 og 1.3.1.

¹² Se Regelverk for norske domenenavn punkt 17.7.

Både nasjonalt og på EU-nivå er beskyttelse av varemerker utførlig regulert. Det finnes imidlertid ingen tilsvarende regulering av domenenavn. Det følger av forarbeider og rettspraksis at de generelle reglene i varemerkeloven kommer til anvendelse på domenenavn.¹³ Varemerkeloven vil også i mange tilfeller være tilstrekkelig verktøy for å løse tvister der bruken av et domenenavn gjør inngrep i varemerkerettigheter. Domstolens vurderinger vil imidlertid nødvendigvis preges av at varemerkeloven er skrevet for bruk av varemerket på tradisjonelle varer og tjenester. Som nevnt ovenfor har domenenavnene flere særtrekk som gjør at de tradisjonelle vurderingsmomentene ikke alltid passer like godt der varemerket er brukt som domenenavn. Siktemålet med oppgaven er å belyse hvordan disse særegenhetene får betydning for anvendelsen av varemerkeloven i slike situasjoner.

1.3 Metode og rettskildebilde

For å besvare oppgavens problemstilling har jeg sett hen til norsk rettspraksis, nemndspraksis, lover, forarbeider og juridisk litteratur, men også det som finnes av internasjonal regulering og praksis, i tillegg til skandinavisk juridisk litteratur. Dagens rettstilstand på området er noe fragmentarisk. Oppgaven vil derfor dels bestå i å sammenstille det som finnes av norske rettskilder. Der norsk rett ikke har noen sikker løsning eller praksis, vil jeg se hen til nordisk rett, praksis fra internasjonal tvisteløsning og internasjonal regulering.

De norske rettskildene på området består til dels av mye eldre juridisk litteratur og gamle forarbeidsuttalelser. Det har kommet lite nytt siden domenenavn og internetts popularitet begynte å skyte fart på 90-tallet og tidlig 2000-tall. Som følge av den raske teknologiske utviklingen er det en del av rettskildene fra denne tiden som nå er utdatert. Noe av litteraturen var imidlertid også ganske forutseende og nytenkende for sin tid, og prinsippene i slik litteratur vil kunne tjene som utgangspunkt for drøftelser også i dag.

Det følger av dette at det i norsk rett er få autoritative kilder å lene seg på når rettstilstanden skal fastlegges. Som nevnt ovenfor finnes det bare to Høyesterettsavgjørelser som omhandler temaet for oppgaven. Dette medfører at rettskilder som typisk har mindre vekt, slik som underrettspraksis, juridisk teori og forarbeidsuttalelser blir mer sentrale for vurderingen av spørsmålene i oppgaven.

Domeneklagenemnda, som er det norske tvisteløsningsorganet for domenenavnstvister, har egne regler som åpner for en utvidet rett til overføring av domenet. Der det i oppgaven vises til hva som følger av «norsk rett», avgrenses det mot særreglene som gjelder i nemnda, med mindre annet er nevnt.

¹³ NOU 2001:8 s. 47 og Rt-2004-1474 avsnitt 32.

1.4 Fremstillingen videre

Kapittel 2 gir en generell redegjørelse for de rettslige utgangspunktene og sentrale hensyn knyttet til henholdsvis varemerker og domenenaavn. Siktemålet med kapittelet er å belyse ulikhetene mellom varemerker og domenenaavn, herunder reguleringen av disse. I kapittel 3 behandler jeg spørsmålet om hvordan bruken av et domenenaavn kan gjøre inngrep i en varemerkerettighet etter vml. § 4. Kapittel 4 tar for seg den konkrete forholdsmessighetsvurderingen vml. § 59 gir anvisning på, og belyser hvordan domenenaavnenes særegenheter får betydning for denne vurderingen. I kapittel 5 ser jeg på hvordan det globale perspektivet påvirker anvendelsen av vml. § 59 i saker som gjelder overføring og sletting av utenlandske domenenaavn. Endelig vil jeg i kapittel 6 gi noen oppsummerende kommentarer.

2 Rettslige utgangspunkter og sentrale hensyn

2.1 Varemerker

Et varemerke er et kjennetegn for en vare eller en tjeneste. Varemerket kan bestå av alle slags tegn som kan «*gjengis grafisk*».¹⁴ Varemerkets formål i enkleste forstand er å skille den aktuelle varen eller tjenesten fra andre, liknende, varer og tjenester. Retten til et varemerke oppstår gjennom registrering, jf. vml. § 3 (1) eller innarbeidelse, jf. vml. § 3 (3).

Det følger av varemerkeloven § 1 at retten til et kjennetegn er en «*enerett*», som innebærer at ingen andre enn innehaveren kan bruke varemerket som kjennetegn for den typen varer og tjenester varemerket er registrert for. Etter § 4 kan det heller ikke i «*næringsvirksomhet*» benyttes et forvekselbart kjennetegn på en liknende vare eller tjeneste.

For at varemerket skal være egnet til å skille én næringsdrivendes varer og tjenester fra andres varer og tjenester, må varemerket ha et visst særpreg. Det er derfor ikke tilstrekkelig at kjennetegnet bare beskriver den varen eller tjenesten det gjelder.¹⁵ For eksempel kan ikke én produsent av flaskevann få eneretten til å bruke ordet «*flaskevann*», som skal være fritt til bruk for enhver produsent av flaskevann.¹⁶ Navn som bare beskriver produktets kvalitet, kvantitet, bruksområde, verdi eller geografisk opprinnelse anses også for å mangle særpreg.¹⁷ Generiske og beskrivende varekjennetegn skal etter hovedregelen ikke kunne lede til en enerett.

¹⁴ Varemerkeloven § 14 første ledd.

¹⁵ Varemerkeloven § 2 annet ledd, jf. første ledd.

¹⁶ Også omtalt som «*friholdelsesbehovet*», jf. Rt-1995-1908 og EU-domstolens saker C-108/97 og C-109/97.

¹⁷ Varemerkeloven § 14 annet ledd bokstav b, se også Lassen (2011) s. 79 flg.

Forut for registreringen, kontrollerer Patentstyret at registreringsvilkårene er oppfylt, jf. vml. § 20. Når et varemerke er registrert, har innehaveren dermed en viss trygghet for at det ikke finnes andre med rettigheter som stenger for bruken.¹⁸

Eneretten er i utgangspunktet nasjonalt begrenset. Det betyr at eneretten til et varemerke registrert i Norge bare gjelder her i landet.¹⁹ Som følge av et stadig mer omfattende internasjonalt samarbeid på varemerkerettens område, har mange land fått likeartede regler for eneretten til varekjenntegn. Det har ført til at det er blitt enklere å beskytte eneretten til varekjenntegn som gjelder i flere land.²⁰ Enerett som følge av registrering gjelder i hele landet der varemerket er registrert. Enerett som følge av innarbeidelse gjelder i det området der det er innarbeidet, dvs. der varemerket er *«godt kjent som noens særlige kjennetegn»*.²¹

Inngrep i varemerkeretten sanksjoneres etter reglene i varemerkeloven kapittel 8.

2.2 Domenenavn

Domenenavn er rent teknisk et språklig uttrykk for en IP-adresse, som gjør det enklere å finne frem til riktig person eller virksomhet på internett. Domenet består av hierarkisk oppbyggede strenger, bygget fra høyre mot venstre, bestående typisk av tre til fire nivåer. Det første er toppdomenet, som kan være et land, en by, en organisasjonsform, eller noe helt generisk, for eksempel *«.no»*. Deretter følger et navn, for eksempel *«uio»*. Deretter kan det følge et underdomene, for eksempel *«jus»*. Til slutt følger *«www»* for *«World Wide Web»*. Eksempelet her blir *«www.jus.uio.no»*. Når man taster inn domenenavnet er det en DNS-server som oversetter navnet til riktig IP-adresse, slik at nettleseren finner frem til riktig server.²²

Domenenavn er ikke direkte lovregulert verken i Norge eller EU. På toppnivå administreres domenenavn av den ideelle organisasjonen ICANN,²³ som delegerer myndighet over toppdomener videre nedover til en registrar. I Norge er myndigheten over *«.no»* delegert til UNINETT Norid AS. Norids virksomhet er regulert ved forskrift.²⁴

¹⁸ Lassen (2011) s. 279.

¹⁹ Følge av territorialprinsippet, se også varemerkeloven § 3 første ledd.

²⁰ Se bla. varemerkelovens kapittel 10.

²¹ Varemerkeloven § 3 tredje ledd tredje punktum jf. annet punktum.

²² Se Norid (2014): *«Slik virker domenenavnsystemet»*.

²³ *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*, for mer informasjon om organisasjonens mandat og regulering, se f.eks. Mahler (2019).

²⁴ Forskrift om domenenavn under norske landkodedomener av 1. august 2003 nr. 990.

I motsetning til det som er tilfellet ved registrering av varemerker, gjøres det ingen forhåndskontroll ved registrering av domenenavn.²⁵ Det er dermed ikke til hinder for selve registreringen av domenenavnet at andre har rettigheter til tegnet som er brukt, og det kreves heller ikke særpreg for registrering av domenenavn. Det er altså ikke noe til hinder for å registrere et domenenavn av beskrivende karakter. Tvert imot er det svært høy etterspørsel av deskriptive domenenavn, som vil kunne spare aktøren for betydelige markedsføringsutgifter. Et eksempel er domenet «*books.com*», som peker tilbake til en nettbutikk som selger bøker.

At det ikke gjøres noen kontroll i forkant, innebærer som nevnt at det er «*først i tid, best i rett*»-prinsippet som gjelder. Ved registreringen må domeneabonnnen imidlertid forplikte seg til en registreringsavtale. Hvilke krav som stilles til registreringsavtalen følger for generiske toppdomener av «*Registrar Accreditation Agreement*». Sistnevnte stiller blant annet krav til at abonnenten må avgi en egenerklæring om at domenenavnet ikke er i strid med regelverket eller tredjemanns rettigheter.²⁶ I tillegg må registraren forplikte abonnenten til å delta i tvisteløsning dersom en annen påstår seg berettiget til domenenavnet.²⁷

Et domenenavn er ikke en immateriell rettighet i seg selv. Ved registrering av et domenenavn får innehaveren ikke en eiendomsrett til det, men en eksklusiv disposisjonsrett som bærer karakter av å være en leieavtale.²⁸ Disposisjonsretten kan falle bort dersom avtalen med registraren brytes, for eksempel ved at avtalt avgift ikke betales, eller at domenenavnet viser seg å være strid med andres rettigheter. For at et domenenavn skal kunne likestilles med et kjennetegn må det ha kjennetegnsfunksjoner. At et domenenavn kan ha kjennetegnsfunksjoner ble blant annet fastslått i HR-2019-1743-A *Popcorn time*:

*«I tillegg til å være et navn på et nettsted, har mange domenenavn også en kjennetegnsfunksjon. Dette skyldes at domenenavn som inneholder foretaksnavn eller varemerker, gjerne vil oppfattes av kundekretsen som en angivelse av kommersiell opprinnelse for produkter og tjenester som markedsføres eller selges på internettiden.»*²⁹

Dersom domenenavnet inneholder et foretaksnavn eller varemerke kan domenenavnet bli beskyttelsesverdig som følge av det bakenforliggende rettsforholdet. I prinsippet er det ikke noe i veien for at et domenenavn kan oppnå status som kjennetegn via innarbeidelse. Det er

²⁵ Det stilles imidlertid enkelte formelle krav, se for «.no» Norid: Regelverk for norske domenenavn punkt 3.

²⁶ For generiske toppdomener se «*Registrar Accreditation Agreement*» punkt 3.7.7.9, for .no regulert i punkt 15.2 i «Regelverk for norske domenenavn».

²⁷ «*Registrar Accreditation Agreement*» punkt 3.8, «Regelverk for norske domenenavn» punkt 15.7.

²⁸ Uttrykkelig fastslått i Regelverk for norske domenenavn punkt 14.2.

²⁹ HR-2019-1743-A avsnitt 29.

også flere eksempler på at internetforetak har bygd opp sterke og velkjente kjennetegn, slik som er tilfellet for bla. «Google» og «Amazon».³⁰ Det vil imidlertid fremdeles først og fremst være varemerkeregistreringen, der det finnes en slik, som er det beskyttelsesverdige kjennetegnet, og ikke domenenavnet som en teknisk konstruksjon.³¹ Det vil derfor være en fordel at velkjente og kommersielt brukte domenenavn også er registrert som varemerke.

2.2.1 Privat tvisteløsning

Som følge av at domeneabonnenten har ansvaret for at domenenavnet ikke gjør inngrep i noens rettigheter, har den som kan vise til en berettiget interesse i domenenavnet, en viss fortrinnsrett til domenenavnet. Denne retten slår ikke inn automatisk, men må påberopes enten for domstolene, eller via klage til Domeneklagenemnda eller WIPOs nemnd for domenetvistsaker.³²

I Norge registreres det i gjennomsnitt cirka 130 000 nye «.no»-domener hvert år,³³ mens tallet for nye varemerker hvert år er cirka 17 000.³⁴ Til tross for domenenavnenes utbredelse er det ikke mange domstolsavgjørelser som omhandler tvist om retten til domenenavn. Dette skyldes at de fleste slike tvister går for alternative tvisteløsningsorganer, som har sitt rettsgrunnlag i avtalen mellom registraren og domeneabonnenten. Disse tvisteløsningsorganene, slik som WIPO og Domeneklagenemnda, behandler enkle tilfeller av registrering og bruk av domenet i ond tro.³⁵ Så lenge vilkårene for slik behandling er oppfylt, har den som mener seg berettiget til domenenavnet en effektiv og rimelig mulighet til å få domenenavnet slettet eller overført til seg. Dersom saksforholdet er noe mer komplekst, er saken ofte bedre egnet for en domstol.³⁶

World Intellectual Property Organization (WIPO)³⁷ er en organisasjon opprettet av FN, med formål om å «*oppmuntre til kreativ aktivitet og fremme beskyttelsen av intellektuelle rettigheter i verden*».³⁸ Organisasjonen har 193 medlemsland, og Norge har vært medlem siden starten i 1967. Som ledd i WIPOs arbeid driver organisasjonen også privat tvisteløsning på immaterialrettsområdet, herunder tvister om rettigheter til domenenavn. Tvistene løses med bakgrunn i de spesialtilpassede reglene UDRP,³⁹ som gjennom samarbeid med ICANN er

³⁰ Forsman (2014) s. 53.

³¹ Forsman (2014) s. 52.

³² WIPO: Domain Name Dispute Resolution.

³³ Se Norid (2020): Nøkkeltall om domenenavn.

³⁴ Se SSB (2020): Statistikk over patenter, design og varemerker.

³⁵ Se Norid: Regelverk for norske domenenavn punkt 17, og vedlegg H, punkt 1.3.1, og UDRP punkt 3 (ix).

³⁶ Domeneklagenemnda skal avvise en sak dersom den er så kompleks at den ikke egner seg for behandling i nemnda, se Regelverk for norske domenenavn punkt 17.7.

³⁷ Norsk: Verdensorganisasjonen for immateriell eiendomsrett.

³⁸ Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO-konvensjonen).

³⁹ Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP).

innlemmet i registraravtalen for generiske toppdomener.⁴⁰ WIPO behandler hovedsakelig tvister knyttet til domenenavn under generiske toppdomener, men behandler også tvister om domenenavn under flere landkodedoppdomener.⁴¹

For å nå frem med klageorganene WIPO og Domeneklagenemnda stilles det krav til at rettighetshaver kan bevise at registreringen og/eller bruken av domenenavnet har skjedd i «*ond tro*».⁴² Dette gjør at nemndene er godt egnet til å behandle typiske saker der domenenavn griper inn i andres varemerkerettigheter, for eksempel der det kjøpes opp domenenavn som inneholder varemerker, i den hensikt å selge dem tilbake til merkehaver til en høy pris.

At nemndene, og særlig WIPO hvis formål er å beskytte industrielle rettigheter, hovedsakelig er rettighetsorienterte, medfører imidlertid at andre hensyn som regel vies mindre plass.⁴³ Selv om WIPO med tiden har myknet opp sin praksis knyttet til blant annet ytringsfrihet og vern for personnavn og geografiske betegnelser,⁴⁴ vil det rettighetsorienterte perspektivet, sammenholdt med de noe snevre rammene for en nemndsbehandling, kunne føre til at slike hensyn fortrenses til fordel for en sterk industriell rettighet. For svakere parter som står opp mot en sterk merkehaver vil det derfor kunne være enklere å nå frem med sine argumenter i en domstol, som på generelt grunnlag vil kunne ta bredere hensyn enn det som er tilfellet i nemnd.⁴⁵

3 Inngrepsvurderingen

Som påpekt av Lassen og Stenvik, har retten til kjennetegnet både en positiv og en negativ side.⁴⁶ Den positive siden innebærer at innehaveren av varemerkeretten har rett til å bruke kjennetegnet slik han eller hun selv vil, så langt ikke andres rettigheter stenger for bruken.

Merkehaverens egentlige rett er den negative siden, som også omtales som *eneretten*, jf. varemerkeloven § 1 og § 4. Disse bestemmelsene regulerer handlinger som innehaveren av et varemerke kan forby andre å foreta. Eneretten forsterkes av vml. § 57, som fastslår at den som den som «*krenker en annens rett, kan ved dom forbys å gjenta handlingen*», og vml. § 59 som omtalt ovenfor.⁴⁷

⁴⁰ Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy punkt 1.

⁴¹ Per dags dato har 76 land vedtatt UDRP. Norge er ikke en av disse.

⁴² Se punkt 3.2 og 4.1.1.2 for nærmere redegjørelse for nemndenes regler.

⁴³ Se blant annet Edvardsson (2015) s. 182 flg.

⁴⁴ Se WIPO (2011) Overview 2.0, punkt 1.5, 1.6 og 2.4.

⁴⁵ Se nedenfor under punkt 3.2 og 5.1.

⁴⁶ Lassen (2011) s. 279.

⁴⁷ Lassen (2011) s. 279.

Forutsetningen for at merkehaver skal kunne reagere overfor handlingen, og forby andre å foreta den, er at handlingen utgjør et «*inngrep*». Spørsmålet jeg vil ta for meg i det følgende er hvordan registrering og bruk av et *domenenavn* kan utgjøre et inngrep etter varemerkeloven. Jeg kommer derfor til å avgrense mot en helt generell fremstilling av inngrepsvilkårene så langt det er mulig.

3.1 Varemerkeloven § 4

Innholdet i varemerkeretten følger av varemerkeloven § 4. Med «*varemerkeretten*» menes her den enerett innehaveren av et varemerke har til varemerket.

Etter bestemmelsens første ledd innebærer varemerkeretten at ingen uten samtykke fra innehaveren av varemerkeretten i næringsvirksomhet kan bruke tegn som er identisk med eller ligner varemerket for slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for, jf. bokstav a og b, eller for varer av samme eller lignende slag, dersom det er risiko for forveksling av merkene, «*for eksempel ved at bruken av tegnet kan gi inntrykk av at det finnes en forbindelse mellom tegnet og varemerket*», jf. bokstav b.

Merkehaverens enerett må ses i sammenheng med varemerkerettens formål, som er å verne om varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti, og å motvirke en utvanning av varemerket. For at det skal foreligge inngrep i varemerkeretten, må det aktuelle tegnet brukes for varer eller tjenester på en slik måte at det kan påvirke merkehaverens interesser knyttet til varemerkets funksjon, og da særlig funksjonen som opprinnelses- og kvalitetsgaranti, jf. HR-2018-110-A *EnsiloX*.

Varemerker som er «*velkjent her i riket*», jf. annet ledd, nyter et utvidet vern. For disse gjelder at ingen uten samtykke fra merkehaveren kan bruke et tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller annet slag, hvis bruken vil medføre en urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse («*goodwill*»). Hensynet bak bestemmelsen er at andre aktører ikke skal kunne snylte på velkjente varemerker for selv å oppnå fortjeneste som følge av den betydelige markedsføringsinnsats som ofte ligger bak slike merker. Her stilles det ikke krav til forvekslingsfare. Som Lassen og Stenvik skriver, er det det tilstrekkelig med risiko for assosiasjon, altså at «*gjennomsnittforbrukeren når han møter det yngre varemerket, gjenkaller det eldre varemerket i sin erindring*». ⁴⁸

⁴⁸ Lassen (2011) s. 288.

Eneretten gjelder bare for handlinger foretatt i næringsvirksomhet. Det innebærer at merkehaveren ikke kan reagere overfor privat bruk. Dette behandles nærmere nedenfor under punkt 3.3.

3.2 Forvekslingsfare

Som nevnt ovenfor, fastslår varemerkeloven § 4 første ledd a og b at ingen uten samtykke fra innehaveren av varemerkeretten i næringsvirksomhet kan bruke tegn som er identisk med eller ligner varemerket for varer eller tjenester av samme eller lignende slag, såfremt det er risiko for forveksling. Bestemmelsen skiller mellom henholdsvis «*identiske*» og «*lignende*» tegn, og «*slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for*», og varer av «*samme eller lignende slag.*»

Med «*fare for forveksling*» menes for eksempel at «*tegnet kan gi inntrykk av at det finnes en forbindelse mellom tegnet og varemerket*», jf. vml. § 4 bokstav b.

Spørsmålet er hvordan identitet og forvekslingsfare vurderes der det mulige inngrepet skjer ved registrering eller bruk av domenenavn. Det er særegent for domenenavn at de alltid er rene ordmerker. Det er altså ingen visuell utforming som kan bidra til å skille to merker fra hverandre. I tillegg kommer at likheter og ulikheter i typen varer eller tjenester først oppdages ved å undersøke nettsidens innhold. Jeg kommer tilbake til dette nedenfor.

Utgangspunktet for både identitets- og forvekslingsvurderingen må normalt være en sammenligning mellom varemerket og domenenavnet, der det ses bort fra toppdomenet.⁴⁹ Unntaket må i så fall være dersom kjennetegnet også inneholder et toppdomene, slik som for eksempel «*FINN.no AS*».

I nemndspraksis har beviskravet normalt vært stilt på et nivå der det er tilstrekkelig at varemerket kan utledes direkte fra de tegnene som utgjør domenenavnet. I WIPOs praksis er det for eksempel i utgangspunktet ikke tilstrekkelig at det tydelig fremkommer av domenenavnet at det er en uoffisiell side, så lenge varemerket ellers fremstår som sentralt. Det innebærer at også feilstavinger av varemerket har vært ansett for å være forvekselbart, så lenge det feilstavede varemerket er den dominante delen av domenenavnet.⁵⁰

Et eksempel er *Wal-Mart Stores, Inc v. Richard MacLeod*, som omhandlet domenenavnet «*wal-martsucks.com*».⁵¹ Panelet var her uenige med Wal-Mart i at kundene kom til å tro at det forelå

⁴⁹ Også utgangspunktet i WIPO, se WIPO (2017) Overview 3.0 punkt 1.11.

⁵⁰ WIPO (2017) Overview 3.0 punkt 1.9.

⁵¹ Case No. D2000-0662.

en kommersiell forbindelse, og uttalte at det var usannsynlig at forbrukere med oppdaterte engelskkunnskaper ville komme til å tro at Wal-Mart markedsfører seg selv med «*wal-martsucks.com*». Domenenavnet ble allikevel funnet å være forvekselbart fordi varemerket kunne utledes direkte fra domenenavnet.

I noen tilfeller har WIPO operert med et noe høyere, eller alternativt beviskrav.⁵² Da inntas forbrukerperspektivet, og spørsmålet er om en internettbruker som besøker nettsiden under domenenavnet vil få inntrykk av at det foreligger en tilknytning mellom varemerket og domenenavnet. Hvorvidt det er tilfellet, beror blant annet på helhetsinntrykket av domenenavnet i forhold til varemerket, og en vurdering av varemerkets særskilte egenskaper, slik som varemerkets særpreg. Et annet spørsmål er om en internettbruker som søker etter merkehaverens produkter eller tjenester, og ser det omtvistede domenenavnet, vil komme til å skille domenenavnet fra varemerket. Vurderingen her ligner på den vml. § 4 første ledd bokstav b gir anvisning på.

Beviskravet i nemndene er lavere enn ved bedømmelsen av inngrep etter varemerkeloven, men tjener som et utgangspunkt for å se om det er grunn til å gå videre til en vurdering av de øvrige vilkårene.⁵³ Spørsmålet om det foreligger vare- og tjenesteslagslikhet er i nemndene et moment under vurderingen av om domeneinnehaver har rettigheter til tegnet eller legitime interesser i domenenavnet og om registreringen og bruken er skjedd i ond tro.⁵⁴ Etter varemerkeloven stilles det imidlertid krav til en kombinasjon av kjennetegnslikhet og vare- og tjenesteslagslikhet for å konstatere forvekslingsfare.

Som sterkt fremhevet av Lassen og Stenvik skal ikke kjennetegnslikhet og vareslagslikhet bedømmes isolert, men er en del av den totale vurderingen av om risiko for forveksling foreligger.⁵⁵ I tillegg må

«spørsmålet om det foreligger tilstrekkelig vareslagslikhet (...) ikke forsøkes besvart generelt, men svaret må alltid avhenge av hvilke kjennetegn det gjelder i det konkrete tilfelle og av graden av likhet mellom dem. Kjennetegnslikheten må bedømmes på tilsvarende måte, idet forvekselbarheten mellom to varekjennetegn som ligner hverandre alltid må vurderes i relasjon til bestemte varer eller tjenester.»

⁵² Se WIPO (2017) Overview 3.0 punkt 1.7 avsnitt fire.

⁵³ Se WIPO (2017) Overview 3.0 punkt 1.7.

⁵⁴ Se UDRP punkt 4b (iv) og WIPO (2017) Overview 3.0 punkt 1.15.

⁵⁵ Lassen (2011) s. 311.

Som nevnt ovenfor, er det særegent for domenenavn at en eventuell likhet eller ulikhet i varer og tjenester ikke lar seg oppdage før forbrukeren allerede er inne på nettsiden under domenet. I Rt-2004-1474 Volvoimport, som gjaldt et velkjent varemerke omfattet av Kodak-regelen, fikk dette avgjørende betydning. Her uttalte Høyesterett at:

«Riktignok går det uttrykkelig frem av Hoppestads hjemmeside at han er en uavhengig importør. Men det blir man først oppmerksom på når man er kommet inn på hjemmesiden. Da har det – som ankemotparten sterkt har fremhevet – allerede skjedd en utnyttelse av goodwill.»⁵⁶

Spørsmålet er hvor langt dette synspunktet gjelder utenfor Kodak-tilfellene. Det kan tenkes at det også i andre tilfeller finnes gode grunner til å argumentere for at forveksling har skjedd dersom forbrukeren har tastet inn domenenavnet i den hensikt å nå frem til innehaveren av varemerket, men i stedet havner hos en annen. Det er imidlertid flere problemer med å legge et slikt synspunkt til grunn. For det første kan flere ha gyldige rettigheter til det samme kjennetegnet for ulike varer og tjenester. I tillegg er det begrenset tilgang på domenenavn, slik at dersom flere enn én aktør har rettigheter til ett kjennetegn, er det først i tid, best i rett-prinsippet som gjelder. I slike tilfeller kan naturlig nok ikke innehaver A få medhold i at det foreligger forveksling med innehaver Bs domene, dersom de varer og tjenester som selges ikke er av *«samme eller lignende slag»*. I så fall ville ethvert varemerke i domenenavnstilfellene i praksis få et utvidet vern slik § 4 annet ledd gir anvisning på, noe varemerkeloven ikke åpner for. I tillegg kommer at påstanden om forvekslingsfare i slike tilfeller kan anføres av begge parter.

For å kunne fastslå om det foreligger forvekslingsfare mellom et domenenavn og et varemerke, er det altså ikke tilstrekkelig å gjøre en vurdering av ordmerkene, men man må også se på nettsidens innhold.

Vurderingstemaet er om gjennomsnittsfbrukeren kan komme til å ta feil av kjennetegnene (direkte forveksling) eller komme til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom deres innehavere (indirekte forveksling). Vurderingen er en skjønnsmessig helhetsvurdering med grunnlag i de konkrete forholdene. De sentrale momentene er graden av likhet mellom varene og mellom kjennetegnene.⁵⁷ Som utgangspunkt vil forvekslingsfare kun foreligge dersom varemerkene gjelder *«varer av samme eller lignende slag»*.⁵⁸ Som påpekt av EU-domstolen i C-347/97 *Lloyd* preges helhetsvurderingen av at det er en viss innbyrdes

⁵⁶ Rt-2004-1474 avsnitt 46. Dommen er imidlertid kritisert, se punkt 4.2.

⁵⁷ Rt-2008-1268 avsnitt 40.

⁵⁸ Rt-2008-1268 avsnitt 35.

avhengighet mellom vurderingsmomentene. En svak grad av likhet mellom de varer og tjenester varemerkene er registrert for, kan oppveies av en høy grad av likhet mellom varemerkene, og omvendt.⁵⁹

I en nyere dom fra Oslo tingrett,⁶⁰ kom retten til at det forelå forvekslingsfare mellom saksøktes domene «*entur.no*» og saksøkers registrerte varemerke «*ENTUR*». Begrunnelsen var at tegnet i domenenavnet var helt identisk med varemerket, i tillegg til at det hadde vært aktivitet på domenet knyttet til reisetjenester. Selv om tilbudet på domenet var andre *typer* reiser og reisetilbud enn saksøkers tilbud, ble det ansett å være tjenester av «*lignende slag*» iht. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b. Kombinasjonen av disse forholdene var etter rettens oppfatning egnet til å gi inntrykk av at det forelå en forbindelse mellom domenenavnet og varemerket, jf. varemerkeloven § 4 første ledd bokstav b.

Det følger av dette at vurderingen av om det foreligger forvekslingsfare mellom et domenenavn og et varemerke, langt på vei er den samme som en tradisjonell vurdering. Forskjellen er at en visuell vurdering av et grafisk varemerke utgår, og at det sentrale er om ordmerkene ligner på hverandre. I de fleste domenetvistsaker som har gått for norske domstoler, har det vært tale om identiske tegn, eller domenenavn der hele varemerket inngår som del av domenenavnet. Det avgjørende blir da om domenenavnet brukes i tilknytning til varer eller tjenester av samme eller lignende slag som varemerket er registrert for, jf. § 4 bokstav b.

3.3 Næringsvirksomhetsvilkåret

Varemerkeloven § 4 oppstiller forbud mot å bruke en annens varemerke i «*næringsvirksomhet*». Loven oppstiller med dette vilkåret et skille mellom bruk som skjer i næringsvirksomhet, og bruk som skjer i den private sfære, slik som blant annet også er tilfellet i opphavsretten.⁶¹ Det er altså ikke meningen at loven skal gripe inn overfor privat bruk. Dette skyldes både at det ofte vil være tilnærmet umulig å få oversikt over og kjennskap til denne bruken, og at de interesser varemerkeretten skal beskytte, sjelden skades ved slik bruk.

At privat bruk ikke er ment å rammes, er også presisert i EU-domstolens dom C-206/01 *Arsenal*, der domstolen uttaler at bruken av varemerket skal anses å ha skjedd i næringsvirksomhet «*når den finder sted i forbindelse med en erhvervsmæssig virksomhed, hvormed der søges opnået økonomisk vinding, og ikke i private forhold*».

⁵⁹ C-347/97 premiss 19.

⁶⁰ 17-152665TVI-OTIR/05.

⁶¹ Se f.eks. åvl. § 26.

Vanligvis er grensen mellom næringsvirksomhet og privat bruk ikke vanskelig å trekke. Som påpekt av Lassen og Stenvik,⁶² kan dette skyldes at varemerkeloven gjelder for bruk av varemerket som kjennetegn for varer og tjenester, jf. vml. § 1 første ledd. Det ligger i sakens natur at varer og tjenester som regel inngår i en næringsvirksomhet, og dersom varemerket brukes på slike vil vilkåret være oppfylt.

3.3.1 Begrepet næringsvirksomhet

Etter sin ordlyd tilsier «næringsvirksomhet» at det foreligger en form for næringshensikt, i betydningen salg av varer og tjenester, gjerne med formål om å oppnå fortjeneste. Unntaket er der dette skjer for rent private formål, og i private relasjoner.

Det finnes imidlertid gode grunner til å legge en utvidet forståelse av næringsvirksomhetsbegrepet til grunn, slik at det ikke oppstilles et absolutt krav til at det foreligger tradisjonell næringsvirksomhet eller forretningsdrift. For eksempel kan det tenkes situasjoner der privatpersoner gjør en slik bruk av varemerket at merkehaber kan tenkes å være berettiget til å gripe inn. Lassen og Stenvik har vist til tilfellet der en privatperson importerer varepartier som langt overstiger det vedkommende selv har behov for.⁶³ I slike tilfeller vil det også kunne hevdes å være nærliggende at varene omsettes videre i fremtiden. Et annet eksempel er ikke-kommersiell politisk eller holdningsskapende bruk av varemerket, som typisk ikke vil anses som næringsvirksomhet i tradisjonell forstand.⁶⁴

For å sikre varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti også i slike tilfeller, bør vilkåret tolkes slik at det oppstilles en grense for hva som kan anses som privat bruk, uten at det nødvendigvis foreligger tradisjonell næringsvirksomhet. En utvidet forståelse av begrepet vil også kunne bidra til at merkehaber kan reagere overfor betydelig overforbruk av varemerket før det kan påvises at bruken er skjedd i næringshensikt.

For den nærmere gresedragningen vil varemerkerettens formål, som er å beskytte varemerkets evne til å fungere som kommersiell opprinnelsesgaranti, være veiledende. Som påpekt av Lassen og Stenvik, taler dette for en vid forståelse av næringsvirksomhetsbegrepet. De tar utgangspunkt i at bruk innenfor den private sfære stort sett vil falle utenfor, mens bruk som foregår i det offentlige rom, for eksempel i media, på utstillinger eller på internett normalt bør være omfattet.⁶⁵

⁶² Lassen (2011) s. 280.

⁶³ Lassen (2011) s. 280.

⁶⁴ Se som eksempel omtalen av «.sucks» sakene ovenfor under punkt 3.2 og nedenfor under punkt 5.1.

⁶⁵ Lassen (2011) s. 281.

3.3.2 Grensen mellom privat bruk og næringsvirksomhet på internett

At internett anses for å være det offentlige rom, og at enhver bruk av varemerket på nettet derfor må anses for å skje «i næringsvirksomhet», vil være en enkel regel å håndheve, i tillegg til at det er en løsning som harmonerer godt med andre deler av immaterialretten. I opphavsretten vil beskyttet materiale som legges ut på internett nesten alltid anses for å være «tilgjengelig for allmennheten».⁶⁶ Unntak kan tenkes der materialet på ulike måter er tilgangsbeskyttet. Tilsvarende betraktninger må antakelig legges til grunn også for varemerkeretten, slik at varemerkebruk under tilgangsbeskyttelse der få personer har tilgang, faller utenfor. Dersom et varemerke er brukt i et domenenavn vil dette imidlertid ikke være mulig, fordi domenenavnet alltid vil være synlig i adressefeltet.

Spørsmålet er om det kan legges en slik absolutt forståelse til grunn, slik at enhver bruk av en annens varemerke som domenenavn må anses som skjedd i næringsvirksomhet.

Dersom utgangspunktet er at varemerket skal tjene som kommersiell opprinnelsesgaranti, er det flere tilfeller der det vil kunne være tvilsomt om merkehaverens interesser egentlig er skadet. Det kan være tilfellet dersom nettsiden under domenet ikke er tatt i bruk, såkalt «parkering» av domenet. Et annet tvilstilfelle er der bruken av domenenavnet ellers har karakter av å være privat, for eksempel en privat blogg eller annen bruk som ikke omfatter salg av varer og tjenester.

For sistnevnte tilfelle kan det argumenteres for at merkehaverens interesser også vil kunne utsettes for skade, noe som skyldes at internett i utgangspunktet er tilgjengelig for stort sett enhver. Selv om det ikke drives konkurrerende virksomhet, eller noen virksomhet i det hele tatt, kan det oppstå fare for forvirring om hvorvidt det foreligger en kommersiell forbindelse mellom merkehaver A og nettsiden B. I tillegg vil nettsiden B etter hvert kunne forbindes med merkehaver A, dersom man alltid får opp Bs nettside i forsøk på å nå frem til merkehaver. Følgelig vil også B generere trafikk til sin nettside, og slik sett nyte godt av den markedsføringsinnsats A har gjort. Endelig vil også Bs registrering hindre at A får registrert sitt varemerke som domenenavn, noe som ellers ville vært naturlig.⁶⁷

At bruken av en annens varemerke som domenenavn derfor alltid må anses å skje i det offentlige rom og følgelig «i næringsvirksomhet», er derfor etter min oppfatning en god løsning som langt på vei tjener som effektiv beskyttelse av merkehavers interesser. Dette forhindrer at man må begi seg ut på vurderinger av unnskyldninger og forklaringer fra inngripers side, og vanskelige grensedragninger knyttet til hvor mye bruk som eventuelt kan tillates.

⁶⁶ Åndsverkloven § 3 annet ledd.

⁶⁷ TAHER-2010-180212.

En slik løsning ble etter en nærmere vurdering lagt til grunn i Entur-saken⁶⁸ nevnt ovenfor, der bruken av varemerket som domenenavn ble ansett for å skje i næringsvirksomhet, til tross for at nettsiden ikke lenger hadde noe innhold av betydning. At saksøktes bruk av «*entur*» hadde skjedd i det offentlige rom ved at det var brukt på internett, sammenholdt med at bruken også var egnet til å skade saksøkers interesse i varemerket «*ENTUR*» sin evne til å fungere som kommersiell opprinnelsesgaranti, tilsa at saksøktes bruk var skjedd i «*næringsvirksomhet*».

Etter dette er det altså gode grunner til at enhver *bruk* av domenenavn på internett må anses som skjedd i næringsvirksomhet. Et unntak fra dette utgangspunktet bør det kreves gode holdepunkter for.

3.3.2.1 Om parkerte domener

Som nevnt ovenfor, er også parkering av domener et tvilstilfelle der det er usikkert om merkehavers interesser kan bli skadet. I disse tilfellene er domenet registrert, men ikke tatt i bruk, slik at nettsiden under domenet er uten innhold. Dersom man taster inn domenenavnet, vil man få opp en side som sier at domenet er parkert eller lignende. Spørsmålet er om en slik registrering må anses som bruk av varemerket i næringsvirksomhet. Varemerket vil jo også i disse tilfellene være tilgjengelig for offentligheten gjennom adressefeltet. Det kan dermed være nærliggende å betrakte dette som skjedd i næringsvirksomhet, i tråd med forståelsen av begrepet som redegjort for ovenfor.

I juridisk teori har det vært argumentert for at selve registreringen uten videre bruk vil kunne skade varemerkets anerkjennelse og funksjon som opprinnelsesgaranti.

I svensk teori tok Carlen-Wendels⁶⁹ tidlig på 2000-tallet til orde for at en internettbruker som blir møtt med en tom side, kan komme til å tro at selskapet som innehar varemerket ikke har en fungerende nettside. Dermed vil selskapet miste trafikk på sin fungerende side, under et lignende domenenavn. I dag kan man kanskje si at tiden til dels har løpt fra denne uttalelsen, ikke minst som følge av at søkemotorer har overtatt rollen domenenavnene tidligere hadde i å finne frem på nettet. Internettbrukere vil som regel ikke ha problemer med å finne frem til rett aktør, selv om merkehaber kanskje ikke har det mest naturlige eller mest opplagte domenenavnet.

Siden begynnelsen av 2000-tallet har oppfattelsen i norsk teori og rettspraksis vært at registreringen av et domene i seg selv ikke kan krenke noens varemerkerettigheter. Dermed gir loven heller ikke hjemmel for å gripe inn mot den blotte registrering av domenenavn, mot det

⁶⁸ 17-152665TVI-OTIR/05.

⁶⁹ Carlen-Wendels (2000).

å inneha slike registreringer, eller mot å overføre registreringer til andre.⁷⁰ Dette ble også slått fast i RG-2005-642 *Vikaneset*, der lagmannsretten konkluderte med at

«retten finner etter dette at verken lovtekst, rettspraksis eller teori tilsier at den blotte registrering av domenenavnet (...) vil kunne stride mot varemerkeloven § 4».

En dom som går i noe annen retning, og som kan skape forvirring om rettstilstanden, er en dom fra Asker og Bærum tingrett fra 2011.⁷¹ I denne saken kom spørsmålet om hvorvidt parkering av et domene kan være i strid med varemerkeretten, på spissen. Saksøkte hadde i forbindelse med et samarbeid med saksøker registrert et domenenavn som var identisk med saksøkers varemerke. Saksøkte beholdt registreringen etter at samarbeidet var avsluttet, men hadde fjernet alt innhold på nettsiden, og domenet stod bare parkert. Tingretten kom til at dette var et inngrep i saksøkers enerett, fordi parkeringen

*«forhindrer Webasto i å opprette en egen nettside lydende på varemerket, hvilket ellers ville vært naturlig».*⁷²

Dommen går langt i å tillegge eneretten etter varemerkeloven § 1 slikt innhold at den omfatter retten til å ha sitt varemerke som domenenavn. Selv om det kan hevdes at en slik rett i dagens digitale samfunn *«ville vært naturlig»*, er det også slik at eneretten bare gjelder i næringsvirksomhet og for varer av samme eller lignende slag som det merket er registrert for, jf. vml. § 4 første ledd. Det er derfor vanskelig å se at dagens rettstilstand åpner for en slik forståelse av eneretten. Hertil kommer jo også at det samme ordmerket kan være registrert for ulike vareklasser av forskjellige aktører. I så fall vil det være flere som kan ha retten til domenet, og komme i konflikt med hverandre. Da må man uansett falle ned på utgangspunktet om først i tid, best i rett.

Det kan tenkes at det var det konkrete faktum i saken i Asker og Bærum tingrett som fikk avgjørende betydning for utfallet. Det er heller ikke vanskelig å være enig i at det var et rimelig resultat i saken, all den tid domenet var registrert som ledd i et samarbeid mellom partene. I tillegg hadde domenet vært i bruk tidligere, noe som kan sies å øke sannsynligheten for at det vil bli tatt i bruk i fremtiden.

Etter dette må det legges til grunn som et utgangspunkt at parkerte domener ikke innebærer bruk av varemerket i næringsvirksomhet.

⁷⁰ Jf. også Lassen (2011) s. 285.

⁷¹ TAHER-2010-180212.

⁷² TAHER-2010-180212, dommens punkt 4.1, avsnitt fem.

3.3.2.2 Om domenehai-virksomhet

Et annet typetilfelle som bør nevnes er såkalt domenehai-virksomhet. Her er forretningsidéen å samle flest mulig domeneregistreringer og la domenene stå parkert, for så å selge dem videre til interessenter med fortjeneste. Det er typisk at attraktive domenenavn kapres på denne måten, både populære deskriptive navn, men også varemerker og selskapsnavn. Så lenge domenet står parkert befinner man seg jo i utgangspunktet i en situasjon som skissert ovenfor, som skulle tilsi at kravet til næringsvirksomhet ikke er oppfylt. Det kan imidlertid argumenteres for at det i disse tilfellene bør gjøres unntak som følge av høyt antall registreringer med sikte på salg.

Johan Lundberg har i svensk teori tatt til orde for at domenehaien i disse tilfellene må kunne betraktes som en slags megler, og at registreringene dermed må anses som skjedd i næringsvirksomhet.⁷³ Dette kan kanskje også sies å følge direkte av næringsvirksomhetsbegrepet, all den tid varemerket her benyttes i næringsvirksomhet i tradisjonell forstand, ved kjøp og salg av domenenavn i den hensikt å oppnå fortjeneste, blant annet på andres varemerker.

3.3.2.3 Om opphør av bruk

Et praktisk spørsmål er om det er tilstrekkelig at den krenkende virksomheten *opphører*, altså at man avslutter bruken av domenet ved parkering eller lignende, for å unngå rettslige krav fra merkehaver. Dette skiller seg fra situasjonen der domenet kun har vært parkert, og aldri vært i bruk. Det er flere eksempler fra rettspraksis på at dette ikke har holdt. I dommen fra Asker og Bærum tingrett⁷⁴ omtalt ovenfor, ble det ikke ansett tilstrekkelig at domenet stod parkert. Det kan imidlertid som nevnt stilles spørsmål ved begrunnelsen i denne saken.

I en dom fra Borgarting lagmannsrett fra 2014,⁷⁵ fikk Jaguar og Land Rover medhold i at en bruktbilforhandler hadde krenket deres varemerkerettigheter ved bruk av disse varemerkene i flere domenenavn i sin markedsføring, jf. vml. § 4 og § 6. Bruktbilforhandleren ble dømt til å overføre domenene og til å betale erstatning. I denne saken var bruken av domenene avsluttet, og domenenavnene stod parkert. Domstolen viste til at det at domenenavnene er parkert, ikke hindrer at innehaveren på ny kan ta dem i bruk. I tillegg ble det også her lagt vekt på at det i slike tilfeller sperres for merkehavers egen utnyttelse av sitt varemerke.⁷⁶ Tilsynelatende var det hensynet til risikoen for fremtidig bruk som ble avgjørende.

⁷³ Lundberg (1997) s. 82.

⁷⁴ TAHER-2010-180212.

⁷⁵ LB-2013-35584.

⁷⁶ LB-2013-35584, dommens punkt 4, avsnitt fire.

I Entur-saken⁷⁷ fra Oslo tingrett, fikk saksøker ENTUR AS medhold i overføring av domenet «entur.no», til tross for at det var lite eller ingen aktivitet på domenet. I denne saken var domenet registrert flere år før selskapet ENTUR AS ble stiftet. Selv om det til tider hadde vært sporadisk aktivitet på domenet, var det på sakstidspunktet ikke noe innhold på nettsiden, men domenet var ikke parkert.

I saken hadde den tidligere sporadiske bruken av domenet ifølge saksøkte vært for å «teste» domenet. I tillegg til den forvekslingsfaren som forelå, la retten vekt på at

«Wrochnas (saksøkte, min merknad) tidligere bruk av domenet «entur.no», samt hans uttalte motiv om kun å «teste» domenet, tilsier etter rettens mening at det er en nærliggende fare for at Wrochna bestemmer seg for å fortsette «testingen» og/eller en mer utstrakt bruk av domenet «entur.no» i fremtiden, nå som domenet, ut fra hans egen forklaring, er «testet».

Ut fra dette kan det se ut til at retten er tilbøyelig til å anse faren for fremtidig bruk som stor i de tilfeller innehaveren har tatt domenet i bruk tidligere. Dette kan ses i sammenheng med at rettens skjønnsmessige kompetanse i forholdsmessighetsvurderingen etter vml. § 59 er vid, i tillegg til den verdien det ligger i å inneha domeneregistreringen til eget varemerke. Dette gjør at retten tilsynelatende er villig til å strekke seg langt for å imøtekomme krav om overdragelse av domenet fra merkehaver, og da særlig i de tilfeller innehaver av domenet ikke selv har noen utpreget berettiget interesse i å sitte med domenenavnet.

4 Forholdsmessighetsvurderingen

Det følger av varemerkeloven § 59 annet ledd at avgjørelsen av *om* og eventuelt *hvilke* tiltak som skal pålegges, skal skje ut fra en forholdsmessighetsvurdering. For at tiltak skal kunne pålegges, må det etter forholdsmessighetsvurderingen «finnes rimelig», jf. første ledd første punktum.

Bestemmelsens fjerde punktum fastslår at det «blant annet» skal tas hensyn til «*inngrepets alvorlighet, virkningene av tiltakene og tredjeparts interesser*». Det følger av ordlyden at disse momentene ikke er ment å være uttømmende, slik at retten har anledning til å trekke inn også andre hensyn og momenter i vurderingen.

⁷⁷ 17-152665TVI-OTIR/05.

I bestemmelsens forarbeider uttaler departementet følgende om den forholdsmessighetsvurderingen som må gjøres:

«Ved vurderingen må retten blant annet legge vekt på hvor stor faren for nye varemerkeinngrep er, hvor stor eventuell skade for den forurettede kan bli, og på hvor klanderverdig den saksøkte har opptrådt. Det må også tas i betraktning hvilke økonomiske og praktiske forutsetninger den saksøkte har for å iverksette de ulike tiltakene. Tiltakene må være forholdsmessige i forhold til det inngrep som er begått og faren for nye inngrep.»⁷⁸

Det følger av forarbeidene til den tidligere bestemmelsens annet ledd,⁷⁹ som blant annet inneholdt presiseringen som omhandlet domenenavn,⁸⁰ at retten i vurderingen av om tiltak skal pålegges, må legge vekt på de samme momenter som nevnt i tilknytning til første ledd. Videre er det også presisert at bestemmelsen gir retten en meget vid skjønnsmessig kompetanse, og at denne må brukes med en viss forsiktighet. Hvordan denne vurderingen gjøres av retten i de tilfellene som omhandler overdragelse og sletting av domenenavn, er temaet i det følgende.

Spørsmålet er hvordan domenenavnenes særegenheter påvirker forholdsmessighetsvurderingen og anvendelsen av momentene i første ledd.

Når det er bruk av domenenavn som utgjør inngrep i varemerkeretten, er det som regel sletting eller overføring som er de mest hensiktsmessige tiltakene. Dette fremgår også av forarbeidene fra lovendringen.⁸¹ Det kan også argumenteres for at «faren for nye varemerkeinngrep» er vedvarende så lenge domenet ikke er slettet eller overført.⁸² Både sletting og overføring er inngripende tiltak, som innebærer at domeneabonnenten ikke lenger har noen rådighet over domenenavnet. Dette er antakelig grunnen til at momenter som inngrepets alvorlighet og saksøktes opptreden i praksis har vist seg å være de mest tungtveiende i forholdsmessighetsvurderingen.

I Domeneklagenemnda og i WIPO er forholdsmessighetsvurderingen i all hovedsak begrenset til en vurdering av om domeneabonnenten har registrert og/eller brukt domenet i «ond tro».⁸³ Som fremstillingen nedenfor vil vise, har argumentasjonsmønstrene i norske domstoler flere fellestrekk med ond tro-vurderingen som gjøres i nemndene. Som følge av at saksøktes

⁷⁸ Ot.prp.98 (2008-2009) s. 83.

⁷⁹ Ot.prp.98 (2008-2009) s. 83.

⁸⁰ Se ovenfor under punkt 1.1.

⁸¹ Prop. 81 L (2012-2013) s. 121.

⁸² Ot.prp.98 (2008-2009) s. 83.

⁸³ Se ovenfor under punkt 2.2.1.

opptreden er av sentral betydning for forholdsmessighetsvurderingen knyttet til overdragelse og sletting av domenenavn både i nemnd og i domstol, vil hovedvekten av denne delen av fremstillingen være knyttet til ond tro-vurderingen, som behandles nedenfor under punkt 4.1.

Det at saksøktes opptreden ofte viser seg å være avgjørende for utfallet i domenesakene, fører til at de øvrige momentene som regel havner mer i bakgrunnen i totalvurderingen. Fordi momentene til dels overlapper i en samlet vurdering, behandles disse samlet under punkt 4.2.

4.1 Ond tro

Hvorvidt registreringen eller bruken av en annens domenenavn er skjedd i «*ond tro*», er som nevnt ovenfor et tungtveiende moment i vurderingen av om et domenenavn skal pålegges slettet eller overført. Dette gjelder både i domstolene, i domeneklagenemnda og i internasjonale tvisteløsningsorganer som WIPO.⁸⁴ I førstnevnte inngår «*ond tro*» ofte i en vurdering av inngrepets alvorlighet og saksøktes opptreden.

Ond tro er ikke et lovfestet moment i varemerkeloven § 59, men har et ellers godt forankret grunnlag. Temaet i det følgende er begrepets rettslige grunnlag, hvilke konkrete forhold som anses for å utgjøre ond tro, og hvordan vurderingen gjøres i henholdsvis nemnd og domstol.

Jeg vil se på to hovedspørsmål. Det første er hvilket innhold ond tro-begrepet har i varemerkeretten. Det andre er hvilken plass begrepet har i spørsmålet om overføring og sletting etter vml. § 59, sett opp mot slik begrepet brukes i nemndspraksis.

4.1.1 Rettslig forankring

4.1.1.1 Norsk rett

I norsk rett er det lang tradisjon for å vektlegge partenes opptreden i en vurdering av hvem som skal bære de rettslige konsekvensene når det har oppstått en tvist. Hvorvidt partene har vært i ond tro eller god tro, vil ofte få betydning for resultatet og hvem som må bære de rettslige konsekvensene.⁸⁵

Et av formålene med forholdsmessighetsvurderingen etter vml. § 59 er å balansere begge parter interesser. Dette skyldes blant annet at et pålegg om overføring og sletting av et domene vil kunne ramme domeneabonnenten hardt. Dersom det kan påvises at abonnenten har handlet i ond tro, og for eksempel registrert og investert i domenet vel vitende om at han bruker og spiller på et varemerke som tilhører en annen, kan det imidlertid hevdes at denne partens interesser i

⁸⁴ Se ovenfor under punkt 2.2.1 og nedenfor under punkt 4.1.

⁸⁵ Prinsippet er blant annet lovfestet i godtroervervloven § 1 og hevdslova §§ 2, 4, og 7.

domenenavnet blir mindre beskyttelsesverdige. I slike tilfeller vil en overføring eller sletting av domenet dermed også lettere anses for å være forholdsmessig.

Hensynet til ond tro har også fått utslag i vml. § 16 bokstav b, som regulerer forholdet mellom en ny varemerkesøknad og et varemerke som allerede er tatt i bruk av en annen. Slike søknader skal avslås *«hvis søkeren kjente til bruken og søknaden dermed anses innlevert i strid med god forretningsskikk.»*

Det følger av bestemmelsens forarbeider og rettspraksis at begrepet *«god forretningsskikk»* skal forstås i samsvar med praksis knyttet til *«ond tro»*-begrepet (*«bad faith»*) i EU-retten.⁸⁶ Bestemmelsen bygger på tilsvarende bestemmelser i varemerkedirektivet av 2008.⁸⁷

Varemerkeloven § 16 bokstav b kan brukes som grunnlag til å kreve søknad om varemerke overført til seg etter vml. §§ 21 og 28. Bestemmelsene åpner for at den som mener å ha retten til et varemerke i en søknad innlevert av en annen, kan be om at Patentstyret overfører søknaden til seg, som et alternativ til å kreve registreringen opphevet.

EU har vedtatt et nytt direktiv 2015/2436 om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker. Direktivet har ikke enda trådt i kraft i EØS-landene, men vil medføre endringer i norsk varemerkelovgivning. Som følge av direktivet vil søkerens onde tro bli et absolutt registreringshinder. Begrepet vil da tas inn i den norske loven, som i ny § 15 f fastslår at et varemerke ikke kan registreres dersom det søkes registrert i ond tro.

«Ond tro» er et begrep som ikke tidligere har vært brukt i norsk varemerkelov. I forarbeidene til den nye bestemmelsen bemerker departementet at *«ond tro»* er et begrep som ikke passer så godt i det norske språk.⁸⁸ Departementet uttaler videre at:

«Handlingene det hovedsakelig dreier seg om, kan bedre karakteriseres som i strid med krav til «god forretningsskikk» etter norsk rett. Imidlertid kan direktivets begrep omfatte også andre tilfeller som ligger nærmere opp til allmenne hensyn, og begrepet er autonomt og må tolkes i samsvar med praksis fra EU-domstolen. På denne bakgrunn har departementet kommet til at det er mest hensiktsmessig å benytte begrepet «ond tro» også i den norske lovteksten.»

⁸⁶ Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) s. 53 og Rt-2006-1473 *Vesta*.

⁸⁷ Direktiv 2008/95/EF.

⁸⁸ Prop. 43 LS (2019–2020) s. 43.

I forlengelsen av dette vises det til at det ved å bruke begrepet «*ond tro*» også blir lettere å fange opp rettsutviklingen gjennom praksis. Også Danmark, Sverige og Finland bruker begrepet, slik at man vil kunne søke veiledning for tolkningen også i skandinavisk rett.

Som nevnt ovenfor, og som fremstillingen nedenfor vil vise, inngår momenter som typisk er forbundet med ond tro, i forholdsmessighetsvurderingen etter vml. § 59. Varemerkeloven har imidlertid ingen bestemmelser som tillegger ond tro selvstendig betydning i overføringsspørsmålet, slik som er tilfellet i Domeneklagenemnda og i WIPO. Jeg vil se nærmere på dette under punkt 4.1.2.4.

4.1.1.2 WIPO og Domeneklagenemnda

I WIPO løses tvister knyttet til generiske toppdomener i hovedsak basert på UDRP.⁸⁹ Reglene er utarbeidet av ICANN, og stiller blant annet krav til at klager kan påvise (i) at domenenavnet er identisk eller til forveksling likt et varemerke som klageren har rettigheter til, (ii) at domeneabonnenten ikke har rettigheter til ordmerket, og (iii) at abonnenten har registrert og bruker domenenavnet i ond tro («*bad faith*»).

Domeneklagenemndas avgjørelser er basert på reglene i vedlegg H i «Regelverk for norske domenenavn». I henhold til regelverkets punkt 1.3.1 må klager dokumentere at a) «*Klager har rettigheter til et navn eller merke som er identisk med eller forvekselbart med domenenavnet*» og b) «*at abonnentens registrering eller bruk av domenenavnet er foretatt i ond tro.*» I motsetning til hva som er tilfellet for WIPO-behandling, stilles det her ikke krav til at både registreringen og bruken av domenenavnet er skjedd i ond tro, det er tilstrekkelig å påvise en av delene.

I både WIPO og Domeneklagenemnda anses en overdragelse av et domenenavn fra én innehaver til en annen for i realiteten å være en sletting og deretter en ny registrering. Vurderingen av ond tro skal derfor i utgangspunktet foretas på nytt for den nye innehaveren. Dersom det er en forbindelse mellom de to partene, kan det føre til at partene identifiseres.⁹¹

4.1.2 Ond tro-begrepets innhold

Som redegjort for ovenfor, har det norske begrepet i varemerkeloven vært «*god forretningsskikk*», og dette er ment å tolkes i samsvar med EU-rettens «*bad faith*»-begrep. Spørsmålet er så hva som ligger i uttrykket «*ond tro*» på varemerkerettens område, herunder hva som utgjør ond tro i forbindelse med registrering og bruk av domenenavn.

⁸⁹ Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, ICANN.

⁹⁰ UDRP punkt 4.

⁹¹ WIPO (2011) Overview 2.0 punkt 3.1 og Regler for norske domenenavn vedlegg H punkt 1.1.

På side 41 i proposisjonen⁹² skriver departementet følgende:

«Begrepet ond tro i varemerkeforordningen og direktivet har et annet innhold enn å være et motstykke til uttrykket «god tro» i den alminnelige formueretten, og tar først og fremst sikte på handlinger som kan anses å være av illojal karakter og i strid med god forretningsskikk, slik som for eksempel det å urettmessig tilegne seg en annens kjennetegn.»

I Rt-2006-1473 Trygg/Vesta uttalte Høyesterett at praksis knyttet til varemerkeforordningen art. 51 nr. 1 b viser at

"begrepet ond tro er forstått slik at det forutsetter en opptreden fra registreringssøkerens side som må kunne karakteriseres som "unfair" forretningsførsel i forhold til en annen merkeinnhaver".⁹³

Praksis knyttet til standarden «god forretningsskikk» vil altså være relevant for tolkningen av «ond tro» og omvendt, og begrepene vil til en viss grad gli noe inn i hverandre og være sammenfallende.

I henhold til EU-domstolens praksis må det gjøres en konkret helhetsvurdering av alle relevante faktorer for å vurdere om søkeren har handlet i ond tro, jf. domstolens sak C-529/07 *Lindt Goldhase*. Domstolen har i denne forbindelse særlig lagt vekt på om det gjelder et forvekselbart kjennetegn, om omstendighetene tilsier at søkeren har hatt illojale hensikter med registreringen, det eldre kjennetegnets karakter, hvor lenge det har vært i bruk og om det er knyttet omdømme («goodwill») til det, jf. nevnte sak avsnitt 46, 50 og 51.⁹⁴

For den videre fastleggingen av ond tro-begrepet på domeneområdet, kan det være relevant å se hen til WIPOs praksis. I tillegg inneholder UDRP-reglene retningslinjer med eksempler på klare tilfeller som skal anses som ond tro i denne sammenheng.

UDRP-reglenes punkt 4 bokstav b regulerer «*registration and use in bad faith*». I henhold til bestemmelsen skal tilfellene opplistet her legges til grunn som bevist ond tro, men er ikke ment å være uttømmende.

⁹² Prop. 43 LS (2019-2020).

⁹³ Dommens avsnitt 54.

⁹⁴ Se også oppsummeringen i Prop. 43 LS (2019-2020) s. 41.

Et første typetilfelle er (i) der domenet er registrert eller tilegnet hovedsakelig med det formål å selge, leie ut eller på annen måte overføre domenet til merkehaver eller en konkurrent av denne, i den hensikt å oppnå fortjeneste ut over de kostnader som har påløpt i tilknytning til registreringen. Dette vil typisk ramme såkalte domenehaier,⁹⁵ som kjøper opp attraktive domenenavn i den hensikt å oppnå fortjeneste på å selge disse videre til merkehaver eller andre interessenter.

Videre anses (ii) registreringen for å ha skjedd i ond tro dersom den er gjort for å hindre at eier av varemerket registrerer et tilsvarende domenenavn, eller (iii) for å hovedsakelig hindre en konkurrents virksomhet.

Endelig vil kravet til ond tro være oppfylt der (iv) innehaveren av domenet med konkurrentens varemerke med vilje har forsøkt å generere trafikk til egen nettside i den hensikt å oppnå fortjeneste til egen virksomhet. Bestemmelsen fremhever tilfellet der det er skapt forvekslingsfare og forvirring om hvorvidt det foreligger kommersielt samarbeid mellom nettsiden og varemerket. Slik forvekslingsfare kan etter bestemmelsen oppstå dersom det gis inntrykk av at varemerket enten er kilden til informasjonen, en sponsor eller forretningsforbindelse, at selskapet bak varemerket står inne for eller anbefaler nettsiden og/eller virksomheten, eller produkter eller tjenester tilknyttet denne.

Disse retningslinjene er langt på vei de samme som gjelder i Domeneklagenemnda.⁹⁶ I tillegg er begrepet «ond tro» i nemndas regelverk definert som at «*abonnenten visste eller burde ha visst at registreringen eller bruken kunne krenke andres rettigheter*».⁹⁷

Oppsummert vil ond tro etter nemndspraksis typisk foreligge i de tilfeller registreringen eller bruken av domenenavnet er skjedd med kunnskap om den andres varemerkerettigheter, i den hensikt å hindre merkehavers virksomhet, oppnå fortjeneste på merkehavers bekostning, eller ved mer ondsinnet opptreden, for eksempel i den hensikt å villede eller forlede forbrukeren.

Spørsmålet i det følgende er hvordan ulikhetene i regulering og retningslinjer påvirker vurderingen og avgjørelsene i henholdsvis domstol og nemnd.

⁹⁵ Se punkt 3.3.2.2.

⁹⁶ Regelverk for norske domenenavn, vedlegg H.

⁹⁷ Regelverk for norske domenenavn, vedlegg H, punkt 1.3.1.

4.1.2.1 *Praksis fra WIPO*

WIPOs nemnd for domenetvistsaker har siden oppstarten i 2000 avgjort mer enn 50 000 saker. Som følge av den store mengden saker har nemnden med tiden utviklet et konsistent argumentasjonsmønster for vurderingen av ond tro, som går igjen i de fleste sakene.⁹⁸ WIPO-praksis på området vil derfor kunne tjene som et viktig bidrag til fastleggingen av ond tro-begrepets innhold også i nasjonal rett.

Forutsetningen for at ond tro-drøftelsen skal bli relevant, er at klager har dokumentert rettigheter til kjennetegnet som er brukt som domenenavn.⁹⁹ Sentrale momenter i vurderingen er varemerkets styrke og anerkjennelse nasjonalt og internasjonalt, og om domeneabonnenten har hatt forutsetninger for å kjenne til varemerket. Et eksempel er en avgjørelse avsagt tidligere i år, *Hugo Enterprises, LLC v. Artemus McClary*,¹⁰⁰ som omhandlet domenenavnet «*hugoenterise.com*». Klager var et stort holdingselskap, og hadde rettigheter til varemerket HUGO for finansielle tjenester. Eier av selskapet var blant annet omtalt i flere store publikasjoner og ellers anerkjent i markedet, og det ble hevdet fra klagers side at selskapet blant annet som følge av dette hadde oppnådd et velkjent og distinkt varemerke med HUGO.

Panelet uttalte at det i denne saken måtte legges til grunn at domeneabonnenten hadde faktisk kunnskap om klager og dennes rettigheter til varemerket, og at en registrering av det aktuelle domenet ville være identisk eller forvekselbart med klagers varemerker. Selv om det ikke fantes direkte bevis for at påklagede hadde utgitt seg for å være klager, eller opptrådt ondsinnet eller svindelaktigeposter overfor tredjeparter, fant panelet at det var usannsynlig at påklagede kunne ha noen legitim bruk av domenenavnet.¹⁰¹

Panelet viste også til at ved å registrere et domenenavn som er identisk eller til forveksling likt varemerket, eller ved å legge til et ord, å feilstave med vilje eller lignende, har påklagede vist kjennskap og kunnskap om klagers varemerke og virksomhet. Som følge av dette fant panelet at det ikke var mulig å tenke seg en situasjon der påklagede har vært i uvitenhet om klagers varemerke på det tidspunktet domenenavnet ble registrert.¹⁰² Argumentasjonen viser altså at det ikke er nødvendig å vise at domeneabonnenten har hatt faktisk kunnskap om varemerket, fordi domeneregistreringen i seg selv vil kunne være et argument for abonnentens onde tro, med mindre det kan vises til rettigheter eller annet legitimt behov for å sitte med domenenavnet, eller at varemerket mangler særpreg.¹⁰³

⁹⁸ Oppfatning basert på min gjennomgang av et utvalg avgjørelser, samt WIPO (2011) og (2017).

⁹⁹ Se ovenfor under punkt 5.1.1.2.

¹⁰⁰ Case No. D2021-0003.

¹⁰¹ Case No. D2021-0003 punkt C avsnitt 1.

¹⁰² Case No. D2021-0003 punkt C avsnitt 2.

¹⁰³ Se nedenfor under punkt 4.1.2.2 for eksempler fra Domeneklagenemnda.

Panelet viste i denne forbindelse til en annen, tidligere sak, der det ble uttalt at «*det strider mot sunn fornuft at påklagede tilfeldigvis valgte det eksakte domenenavnet uten kjennskap til klager og klagers varemerker*»¹⁰⁴ (min oversettelse).

I Hugo-saken var ikke domenet i aktiv bruk, og stod bare parkert. Som omtalt ovenfor, stiller WIPO i utgangspunktet krav til både registrering og bruk i ond tro. Panelet understreket imidlertid at mangel på aktiv bruk av domenenavnet ikke forhindrer at det kan anses å foreligge ond tro. Det ble i stedet lagt vekt på de samlede forholdene: varemerkets goodwill og anerkjennelse, valget om å legge til et ekstra ord i domenenavnet, likheten mellom domenenavnet og klagers foretaksnavn, påklagedes manglende evne til å legge frem bevis på faktisk eller intensjon om bruk i god tro, og manglende sannsynlighet for at det finnes noen form for bruk av domenenavnet som kan være i god tro. Samlet sett ble disse forholdene avgjørende, slik at det var uten betydning at domenet ikke lenger var i bruk.¹⁰⁵ Det kan derfor se ut til at kravet om ond tro både ved registrering og bruk, ikke praktiseres strengt dersom de samlede forholdene tilsier at det foreligger ond tro.¹⁰⁶

At «*ond tro*» er et vilkår for overføring, medfører at merkehaveren vil kunne støte på problemer dersom domenet er registrert forut for varemerket i tid, med mindre domeneinnehaveren har hatt kunnskap om den kommende varemerkeregistreringen og merkehaver kan bevise dette.¹⁰⁷ Et eksempel er *SiTV Inc v. NUVO TV*¹⁰⁸ fra 2014, der domeneinnehaveren hadde registrert domenenavnet i juli 2008, og klagende foretak hadde gjennomført en rebranding og varemerkeregistrering høsten 2010. Foretaket kunne imidlertid ikke påvise at domeneinnehaveren hadde kjent til denne rebrandingen, og saken ble avvist.¹⁰⁹

4.1.2.2 *Praksis fra Domeneklagenemnda*

Domeneklagenemndas ond tro-vurdering er i praksis ofte kort. Dersom klager har dokumentert rettigheter til domenenavnet, skal det tilsynelatende mye til før registrering eller bruk ikke anses for å være skjedd i ond tro.

Som et utgangspunkt forventes det at domeneabonnenten har gjort faktiske undersøkelser for å få rede på eventuelle rettigheter til domenenavnet, for eksempel ved et raskt internett-søk. Dette

¹⁰⁴ Case No. D2007-1415.

¹⁰⁵ Case No. D2021-0003, punkt C avsnitt 3.

¹⁰⁶ Se WIPO (2017) Overview 3.0 punkt 3.3 der dette også slås fast.

¹⁰⁷ WIPO (2011) Overview 2.0 punkt 3.1.

¹⁰⁸ Case No. D2014-1143.

¹⁰⁹ Avgjørelsen er også omtalt i Edvardsson (2015) s. 169.

kommer til uttrykk i flere av nemndas saker, blant annet i DOK 2018-09 *Drommereise.no*, der nemnda i vurderingen av ond tro uttaler at

«Nemnda er av den oppfatning at klagemotparten burde ha visst at registreringen eller bruken kunne krenke andres rettigheter. Et søk på Google eller i foretaksregisteret ville ha gjort klagemotparten kjent med klagers rettighet.».

Et annet moment som kan spille inn i vurderingen er navnets særpreg, altså hvorvidt navnet er beskrivende eller mer fantasifullt. Det kan hevdes, på linje med WIPOs praksis som redegjort for ovenfor, at jo mer fantasifullt og særpreget navnet er, desto mindre sannsynlig er det at domeneabonnten valgte det eksakte navnet uten kjennskap til klagers rettigheter.

Et eksempel er DOK 2019-30 *Digitality.no*, der nemnda viste til at klagers foretaksnavn Digitality AS, var et navn med *«relativt liten distinktivitet»*, og at også mange andre kunne finne det hensiktsmessig å spille på ordet «digital», herunder ved bruk av *«digitality»*. Bruken av navnet ga dermed i seg selv ikke holdepunkter for å konstatere ond tro. Et annet eksempel er DOK-2018-27 *tannlegesentermortensrud.no*, som ble oppfattet som et beskrivende navn, og som dermed fritt kunne benyttes av andre tannleger på Mortensrud eller andre med interesse i navnet. En avgjørelse som går i motsatt retning, er DOK-2021-02 *Cupra.no*. Her ble varemerket CUPRA ansett å være *«klart særpreget»*, noe som ble vektlagt som et argument for ond tro.

4.1.2.3 Praksis fra domstolene

Som redegjort for ovenfor, gir ikke vml. § 59 noen direkte anvisning på en vurdering av om bruken og registreringen av domenet er skjedd i ond tro. I stedet skal det foretas en bredere skjønnsmessig helhetsvurdering av blant annet virkningene av tiltakene, tredjeparts interesser, og inngrepets alvorlighet. Som fremstillingen nedenfor viser, inngår imidlertid saksøktets opptreden som et naturlig moment i forholdsmessighetsvurderingen uten at begrepet *«ond tro»* nødvendigvis er brukt.

I den nyeste¹¹⁰ dommen om vml. § 59 på domeneområdet, HR-2019-2213-A *Appear TV*, viste Høyesterett til at det kunne *«reises spørsmål om»* bruken av domenet hadde skjedd i *«bad faith»*.¹¹¹ Høyesterett gjorde ingen eksplisitt vurdering av om det var tilfellet, men i begrunnelsen la de vekt på momenter som tradisjonelt inngår i ond tro-vurderingen. Blant annet hadde varemerketvisten versert siden høsten 2016, og domenenavnet hadde senest fra dette tidspunktet hadde vært benyttet med kunnskap om saksøkers registrerte varemerker.¹¹² Videre

¹¹⁰ Som er tilgjengelig på Lovdata.

¹¹¹ Dommens avsnitt 42, under henvisning til en WIPO-resolusjon fra 2001, se avsnitt 40.

¹¹² Dommens avsnitt 63.

hadde selskapet *«fortsatt sin rettsstridige bruk av domenenavnet»* etter at denne delen av lagmannsrettens dom var rettskraftig.

I Jaguar/Land Rover-saken fra Borgarting lagmannsrett viste retten til at saksøkte hadde *«vært bevisst på problemstillingen knyttet til merkehavers rettigheter og likevel valgt å benytte seg av domenene»*.¹¹³

I en sak fra Oslo tingrett i 2013¹¹⁴, som omhandlet domenet *«bbtools.no»* ble det vektlagt at saksøkte ikke hadde noen beskyttelsesverdig interesse i domenet, at saksøkte hadde kjent til saksøkers varemerkerettigheter til B&B Tools, og ikke avsluttet bruken av domenet etter å ha blitt bedt om det. Som følge av dette konkluderte retten med at saksøkte hadde vært i *«ond tro»*.¹¹⁵

Praksis fra tiden før ny varemerkelov og § 59 kom i 2010, viser at domstolen også tidligere vektla typiske ond tro-momenter, og også i større grad viste til markedsføringslovens bestemmelser om *«god forretningsskikk»* som ledd i en mer skjønnsmessig vurdering av forholdet. Dette er antakelig fordi den gamle varemerkeloven § 40¹¹⁶ ikke ga anvisning på noen skjønnsmessig vurdering av om overføring var rimelig, men bare stilte krav til at det forelå *«varemerkeinnngrep»*. Man ser allikevel at domstolen har funnet grunn til å forankre overføringen i noe mer enn bare inngrepet i seg selv, slik som er tilfellet under dagens § 59.

En dom fra Oslo tingrett i 2004 omhandlet domenenavnet *«google.no»*, som innehaveren brukte til å selge solbriller.¹¹⁷ Retten viste til at det hadde skjedd en viss snylting på Googles varemerke ved at det bidro til å lokke internet brukere til nettsiden. I tillegg hadde saksøkte gjort forsøk på å selge domenenavnet videre. Domenet ble pålagt overført.

I Volvoimport-saken fra 2002 begir lagmannsretten seg til dels ut på en forholdsmessighetsvurdering som ligner på dagens vml. § 59, der de blant annet viste til at bruken av domenenavnet måtte anses illojal og stridende mot god forretningsskikk.¹¹⁸

¹¹³ LB-2013-35584 punkt 2 siste avsnitt.

¹¹⁴ TOSLO-2013-183501.

¹¹⁵ TOSLO-2013-183501, sjette siste avsnitt.

¹¹⁶ Varemerkeloven 1961.

¹¹⁷ RG-2004-1542.

¹¹⁸ LA-2002-1945.

4.1.2.4 Betydningen av ond tro i spørsmålet om overføring og sletting

Til tross for at den norske vml. § 59 ikke gir noen konkret anvisning på verken ond tro eller god forretningsskikk som målestokk på om tiltak skal pålegges, viser praksis at vurderingen av om et domene skal pålegges slettet eller overført, allikevel blir nokså lik i nemndene og i domstolene. Det er i stor grad de samme momentene som tillegges vekt, om enn under noe ulike betegnelser.

Hvilken betydning som tillegges domeneabonnentens onde tro, er imidlertid i prinsippet ganske forskjellig i henholdsvis domstol og nemnd. Det skyldes at vml. § 59 og nemndenes regelverk gir anvisning på ulike inngangsvilkår før ond tro-vurderingen blir aktuell. I nemndene er det tilstrekkelig å påvise rettigheter til merket som er brukt, og at ordmerkene er forvekselbare.¹¹⁹ Ond tro og abonnentens opptreden blir derfor avgjørende i overføringsspørsmålet. Etter vml. § 59 er inngangsvilkåret at det foreligger varemerkeinngrep etter vml. § 4, der det stilles høyere krav til forvekselbarhet, i tillegg til at domenenavnet må være brukt i næringsvirksomhet. Om domenenavnet skal overføres etter vml. § 59 beror dermed først og fremst på om det foreligger varemerkeinngrep, og i denne vurderingen har ond tro ingen selvstendig betydning.

Det innebærer at selv om merkehaver kan påvise at registreringen av domenet er skjedd med kunnskap om dennes rettigheter, eller for å forhindre at merkehaver får registrert domenet eller lignende, vil ikke det være tilstrekkelig for å pålegge overføring eller sletting i domstolene, med mindre det også foreligger varemerkeinngrep. Slike tilfeller kan kanskje rammes av markedsføringslovens bestemmelser, men sanksjonene etter markedsføringsloven § 48 b åpner ikke for sletting og overføring av domenenavn.¹²⁰ Som følge av at ond tro ikke påvirker vurderingen av om det foreligger varemerkeinngrep, og dermed i seg selv ikke berettiger overføring etter vml. § 59, må merkehaver søke hjelp i nemndene for å imøtegå slike registreringer som nevnt. Det kan derfor argumenteres for at merkehaveren i ond tro-tilfellene har dårligere beskyttelse i domstol enn i nemnd.

Forskjellen i betydningen av «ond tro» er en naturlig konsekvens av at varemerkelovens formål er å beskytte varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti innenfor bestemte vare- og tjenesteklasser. Dermed har merkehaver heller ingen beføyelser til rådighet så lenge det ikke er gjort noe inngrep i hennes rettigheter. Varemerkeloven er imidlertid også beregnet på *varer og tjenester* i den forstand at det foreligger noe fysisk man kan feste varemerket på. Det kan argumenteres for at så lenge man befinner seg i en slik tradisjonell situasjon, vil varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti sjelden skades dersom noen i ond tro, for eksempel i et forsøk på å spare markedsføringsutgifter begynner å selge en helt annen type produkter under samme

¹¹⁹ Se om beviskravet for forvekselbarhet under punkt 3.2.

¹²⁰ Som bla. presisert i TOSLO-2014-192212 og RG-2004-1542.

ordmerke som et eldre varemerke.¹²¹ Dersom noen derimot registrerer varemerket som et domenenavn, forhindrer dette at merkehaveren selv får registrert det samme domenenavnet.

Tatt i betraktning den betydning netthandel og internett generelt har i dag, kan dette sammenlignes med å nekte butikken å henge opp skilt med navnet sitt.¹²² Alternativene står mellom å legge til andre tegn eller ord i navnet, eller å betale en betydelig pengesum for å henge opp det opprinnelige skiltet. I førstnevnte situasjon vil merkehaveren risikere å fremstå som uoffisiell og dermed risikere å miste kunder. I tillegg står det en stengt og forlatt butikk rett ved siden av som er skiltet med det opprinnelige varemerket. Det er da ingen forskjell i varer og tjenester som gjør det klart for forbrukeren at dette ikke kan være den merkehaveren de søker. Selv om de kan gå inn i butikken, eller gjøre et google-søk og dermed allikevel finne frem, kan det argumenteres for at merkehaveren i denne situasjonen er forhindret i å gjøre effektiv bruk av sitt varemerke. At en slik situasjon kanskje vil kunne rammes av markedsføringslovens regler, vil ikke være til hjelp der situasjonen utspiller seg på nettet via domenenavn.

Man står dermed i en situasjon der merkehaveren vil kunne få ulikt resultat alt ettersom saken bringes inn for domstol eller nemnd. Etter min oppfatning fremstår det som en dårlig løsning all den tid det er domstolene som har det bredeste verktøyet for å treffe riktige og rimelige avgjørelser. Som følge av at internetts betydning som markedsføringskanal stadig øker, i tillegg til at omfanget i netthandel har eksplodert de siste årene,¹²³ er det grunn til å anta at man vil kunne få flere og mer komplekse saker om domenenavn i fremtiden. Dersom ond tro-spørsmålet kommer opp som del av en større sak, eller der vilkårene for nemndsbehandling ikke er oppfylt, kan det fremstå som uholdbart at merkehaver kommer dårligere ut i domstol enn i nemnd.

Rettspraksis viser også at domstolene til dels preges av å mangle rettslig verktøy i saker der det klart foreligger ond tro, men det ikke foreligger noe varemerkeinngrep etter vml. § 4. I en sak fra Oslo tingrett, som omhandlet domenet «*ellevilledager.no*» kom domstolen til at innehaver av domenet hadde opptrådt i strid med god forretningsskikk etter den gamle markedsføringsloven § 1, og påla overføring av domenet til Steen & Strøm.¹²⁴ Domstolen kunne imidlertid ikke påvise noe varemerkeinngrep i denne saken, noe som gjør at det er tvilsomt om det var hjemmel for å pålegge overføring i dette tilfellet, noe domstolen også selv påpekte.¹²⁵ Dommen er imidlertid et eksempel på at domstolen er villig til å strekke seg langt for å sanksjonere ond tro. I en dom fra 2014 avviste Oslo tingrett en anførsel om overføring av

¹²¹ Med unntak av tilfellene som omfattes av vml. § 4 annet ledd.

¹²² Analogien er også brukt i svensk teori, se Forsman (2014) s. 39 med henvisning til Elisabeth Ekstrand.

¹²³ NHO (2021) Bransjerapport for handel april 2021.

¹²⁴ TOSLO-2006-136792.

¹²⁵ TOSLO-2006-136792, nest siste avsnitt.

domenet som følge av brudd på mfl. § 25 om god forretningsskikk, med den begrunnelse at plikt til overføring ikke er blant de sivilrettslige sanksjonene i mfl. § 48 b.¹²⁶

Som nevnt ovenfor kommer «*ond tro*» til å tas inn i varemerkeloven som følge av gjennomføringen av nytt varemerkedirektiv.¹²⁷ Den nye § 15 f vil under overskriften «*absolutte registreringshindre*» fastslå at «*et varemerke kan ikke registreres hvis det (...) f) søkes registrert i ond tro*».¹²⁸ Som følge av den klare lovgiverviljen på EU-nivå når det gjelder ond tro som registreringshinder,¹²⁹ kan det argumenteres for at den kommende § 15 f bør tolkes slik at den i utgangspunktet også anses for å utgjøre et registreringshinder for domenenavn. Det er som tidligere nevnt sikker rett at de mer generelle reglene i varemerkeloven kommer til anvendelse på domenenavn.¹³⁰ Den nye bestemmelsen er etter min oppfatning både generell og prinsipiell. Den manglende reguleringen av domenenavn i norsk varemerkelov medfører at lovens bestemmelser i disse tilfellene må anvendes så langt de passer. I tillegg taler hensynet til konsistens i regelverket for at det ikke skal være lettere å omgå varemerkelovens regler ved å registrere varemerker som domenenavn.

Som følge av at det ikke gjøres noen forhåndsvurdering ved registreringen av domenenavn, slik som er tilfellet for registrering av varemerker, vil ond tro fremdeles spille sin største rolle i vurderingen av om domenenavnet skal pålegges slettet eller overført etter vml. § 59. Det vil etter min oppfatning styrke «*ond tro*»-momentets legitimitet dersom det også har en viss forankring i lov, i tillegg til at det også kan tillegges selvstendig betydning i overføringsspørsmålet. Det bør i denne sammenheng også vektlegges at det i dag er av nesten like stor betydning å inneha eget varemerke som domenenavn, som å inneha selve varemerkeregistreringen. Ved en slik løsning vil også likt faktum kunne få likt resultat i domstol og i nemnd.

Det bør imidlertid bemerkes at «*ond tro*» fremdeles bare bør tillegges betydning der det faktisk lar seg bevise at domenet er registrert med hensikter som redegjort for ovenfor,¹³¹ og at man bør være påpasselig med at vernet etter varemerkeloven ikke utvides i slik utstrekning at ethvert varemerke får tilsvarende vern som i vml. § 4 annet ledd.¹³² Det vil imidlertid føre til at også domstolen står med verktøy til å pålegge sletting eller overføring av domenenavn i de åpenbare

¹²⁶ TOSLO-2014-192212, avsnitt 4 under «rettens bemerkninger», også rettens oppfatning i LOD-2004-79-11.

¹²⁷ Direktiv (EU) 2015/2436.

¹²⁸ Endringslov til varemerkeloven og tolloven Del I § 15.

¹²⁹ Prop. 43 LS (2019-2020) Se punkt 6.4.2 om redegjørelsen for kravene i direktivet.

¹³⁰ Rt-2004-1474.

¹³¹ Punkt 5.1-5.1.2.3.

¹³² Om denne problematikken under forvekslingsfarespørsmålet se punkt 4.2.

misbrukstilfellene, for eksempel der et eller flere domenenavn registreres med kunnskap om forestående fisjoner/fusjoner eller varemerkeregistreringer.

4.2 Øvrige momenter

Som nevnt ovenfor,¹³³ medfører betydningen av saksøktes opptreden i forholdsmessighetsvurderingen at bestemmelsens øvrige momenter kommer noe i bakgrunnen i totalvurderingen under spørsmålet om sletting og overføring av domenenavn. Graden av klanderverdighet, herunder om domeneinnehaveren har handlet i ond tro, vil også påvirke betydningen av «*virkningene av tiltakene og tredjeparts interesser*», samt «*hvilke økonomiske og praktiske forutsetninger den saksøkte har for å iverksette de ulike tiltakene*».¹³⁴ Det finnes ikke eksempler fra norsk rettspraksis på at disse øvrige momentene har blitt tillagt vekt av betydning når det foreligger ond tro.¹³⁵

Det er naturlig å se for seg at slike momenter vil få større betydning i overføringsspørsmålet dersom graden av klanderverdighet hos domeneinnehaveren er liten, eller der det ikke kan påvises ond tro. Også i disse sakene vil spørsmålet imidlertid også måtte preges av at det i utgangspunktet foreligger inngrep i en varemerkerettighet etter vml. § 4. Rettsvillfarelse får ikke betydning for klanderverdigheten av forholdet, jf. Bbtools-saken.¹³⁶

Der det ikke foreligger «*ond tro*», for eksempel fordi domenenavnet var registrert og brukt forut i tid for varemerkeregistreringen, har det i en vurdering av «*inngrepets alvorlighet*» og «*graden av klanderverdighet*» fått betydning hvor inngripende forholdet er overfor varemerkerettigheten. I Entur-saken anså retten faren for fremtidig bruk av domenet om stor, og viste til at eventuell fremtidig bruk som følge av det identiske tegnet i domenenavnet, «*kan skape en fare for feilinformasjon og forvirring hos forbrukerne som kan tenkes å medføre noe økonomisk skade for saksøker*».¹³⁷ Videre ville «*enhver villedende informasjon eller forvirring omkring tjenestetilbudet antas å øke proporsjonalt med hvor etablert og brukt Entur AS' reisetjenester er*».

I både Entur-saken og i Volvo-saken la retten også noe vekt på at bruken av det aktuelle kjennetegnet ikke kunne anses som nødvendig for at saksøkte kunne fortsette sin virksomhet på hensiktsmessig vis.¹³⁸ I begge sakene hadde saksøkte muligheter til å lovlig drive og markedsføre virksomheten på annen måte, for eksempel gjennom et annet domenenavn. Det

¹³³ Se punkt 5.

¹³⁴ Ot.prp.98 (2008-2009) punkt 14.1.8, til § 59, fjerde avsnitt.

¹³⁵ Min gjennomgang av tilgjengelige dommer om overføring/sletting av domenenavn på Lovdata.

¹³⁶ TOSLO-2013-183501, sjette siste avsnitt.

¹³⁷ 17-152665TVI-OTIR/05 side 32.

¹³⁸ 17-152665TVI-OTIR/05 side 28 og Rt-2004-1474 avsnitt 43 og 47.

samme var også tilfellet i *Appear*-saken,¹³⁹ der innehaveren av videokonferansetjenesten byttet navn fra *Appear* til *Whereby*.

Volvo-saken har imidlertid i ettertid vært kritisert av flere, og det er delte meninger om hvorvidt Høyesteretts dom er riktig og interesseavveiningen tilstrekkelig balansert. Rognstad¹⁴⁰ har pekt på at det er en svakhet ved dommen at Høyesterett ikke har fullført vurderingen av om domenenavnet ga inntrykk av at det forelå en kommersiell forbindelse mellom Volvo og Hoppestad (saksøkte). Han har også kritisert bruken av Kodak-regelen i denne saken, all den tid det var tale om parallellimport. EU-domstolen har i flere saker fastslått at opprinnelsesgarantien ikke berøres i slike tilfeller, og det er derfor akseptert at parallellimportøren bruker varemerket i reklameøyemed.¹⁴¹ At Høyesterett ikke tilstrekkelig vurderte interesseavveiningen i denne saken, gjør at løsningen og argumentasjonen kan minne om WIPOs forvekselbarhetsvurdering. Det er etter min oppfatning uheldig dersom vurderingen ikke også suppleres med den grundige interesseavveiningen vml. § 59 gir anvisning på.

Hensynet til at merkehaveren selv skal kunne få registrere domenenavnet, har også vært vektlagt i rettspraksis, jf. blant annet *TAHER-2010-180212 Webasto*. Som påpekt av Rognstad¹⁴² må forutsetningen være at bruken av domenenavnet ikke skaper forvirring om hvorvidt det foreligger kommersiell forbindelse med merkehaveren. Rognstad har videre presisert at det i så fall må foretas en vurdering av rimeligheten av at merkehaveren ikke får benyttet sitt eget varemerke på denne måten. Etter min oppfatning må imidlertid forutsetningen for at en slik betraktning skal bli relevant, også være at det foreligger et varemerkeinngrep. Å tillegge eneretten slik betydning at den omfatter retten til å sitte med eget varemerke som domenenavn, slik som tingretten gjorde i *Webasto*-saken, kan derfor ikke være riktig.¹⁴³

Domstolen har i flere saker uttalt at økte eller sparte markedsføringsutgifter ikke er et relevant moment.¹⁴⁴ At saksøkte derfor må belage seg på økte kostnader i forbindelse med markedsføring av et nytt domene, vil derfor for alene ha liten vekt. Dersom merkehaver har brukt betydelige beløp på markedsføring, vil dette imidlertid kunne være et tungtveiende moment i favør av merkehaver, fordi det da lettere vil anses rimelig å motsette seg andres bruk av kjennetegnet.¹⁴⁵

¹³⁹ HR-2019-2213-A.

¹⁴⁰ Rognstad (2006).

¹⁴¹ Se bla. C-206/01 og C-2/00.

¹⁴² Rognstad (2006).

¹⁴³ *TAHER-2010-180212* punkt 4.1 avsnitt fem.

¹⁴⁴ Rt-2004-1474 avsnitt 48 og 17-152665TVI-OTIR/05 side 28.

¹⁴⁵ 17-152665TVI-OTIR/05 side 29.

5 Det globale perspektivet

Hvordan norske domstoler skal forholde seg til utenlandske domenenavn i saker om overdragelse eller sletting, er ikke endelig avklart etter norsk rett. En viss avklaring kom med Høyesteretts dom i *Appear-saken*,¹⁴⁶ men som omtalt ovenfor¹⁴⁷ gjenstår det fremdeles spørsmål uten noe entydig svar.

I denne delen av oppgaven vil jeg se på tre hovedspørsmål: hvordan norske domstoler skal forholde seg til internasjonal regulering og praksis i tvister om domenenavn, i hvilken grad norske domstoler kan pålegge tiltak overfor utenlandske domenenavn, og hvordan det internasjonale perspektivet påvirker forholdsmessighetsvurderingen etter vml. § 59.

En av de viktigste årsakene til at rettstilstanden er såpass uavklart, er at de fleste domenenavnstvister går for alternative tvisteløsningsorganer som behandler tvistene etter privatrettslige regler som domeneabonnten er bundet av som følge av registreringsavtalen. For en kort presentasjon av hvilke regler som gjelder i Domeneklagenemnda og WIPO, vises det til fremstillingen ovenfor under punkt 4.1.1.2.

5.1 Norske domstolars forhold til internasjonal regulering og praksis

Spørsmålet om, og i hvilken grad, domstolene bør og kan ta hensyn til praksis vedrørende UDRP-reglene,¹⁴⁸ er ikke behandlet i norsk juridisk teori. I dansk teori har Knud Wallberg tatt til orde for at dersom det er vernet i Danmark for krav som involverer registrering og bruk av et domenenavn registrert under et generisk toppdomene, kan danske domstoler ta stilling til kravene, og må basere avgjørelsene på de relevante bestemmelser i dansk rett, typisk varemerkeloven og markedsføringsloven, men kan også se hen til UDRP-reglene i sin vurdering.¹⁴⁹

I vurderingen av territorialspørsmålet i *Appear-saken* viser Høyesterett til uttalelser fra Wallberg knyttet til UDRP-reglene og «*Registrar Accreditation Agreement*» (ICANN), og ser ut til å legge disse til grunn som del av argumentasjonen. At internasjonal regulering er relevant for vurderingen av domenespørsmål i norsk rett, synes derfor avklart.

Mer tvilsomt er verdien av nasjonal og internasjonal nemndspraksis. Det at det finnes en betydelig mengde praksis fra tvisteløsningsnemndene, og at disse tvistene behandles med grunnlag i et regelverk det er stor internasjonal oppslutning om, er etter min oppfatning et

¹⁴⁶ HR-2019-2213-A.

¹⁴⁷ Se punkt 1.1.

¹⁴⁸ Se ovenfor under punkt 2.2.1.

¹⁴⁹ Wallberg (2015) s. 312.

tungtveiende argument for at nasjonale domstoler burde se hen til og la seg inspirere av slik praksis ved avgjørelsen av tvister som omhandler domenenavn. Dette gjelder ikke minst ved tolkningen av ond tro-vilkåret som behandlet ovenfor, men også øvrige momenter og argumentasjonsmønstre så langt det passer.

I denne sammenheng er det imidlertid viktig å ha for øye de mest sentrale forskjellene mellom nemndsbehandling og domstolsbehandling. Formålet med førstnevnte er å behandle tvister på en rask, effektiv og rimelig måte, og det følger da at behandlingen aldri vil kunne bli like grundig som i en domstolsprosess. Domstolene har anledning til å ta hensyn til flere forhold enn nemndene. De vil også være bedre egnet til å behandle mer kompliserte tvister mellom partene. Som redegjort for ovenfor under punkt 2.2.1, er nemndenes hovedmandat domenenavnstvister med enkle tilfeller av registrering og/eller bruk av domenenavnet i ond tro. Tvister ut over dette må behandles i domstolene.

Til tross for at UDRP-systemet står for en betydelig del av det totale antall domenenavnstvister, er det et alternativ til domstolsprosessen, og ikke gjensidig ekskluderende. Dette illustreres også av at avgjørelser i nemnd ikke kan ankes videre i systemet, men må behandles i en domstol for ny vurdering og avgjørelse.

Som påpekt av Edvardsson, er det en ulempe med nemndsbehandlingen at avgjørelsene favoriserer merkehaver, og i liten grad ivaretar andre hensyn, slik som ytringsfrihet.¹⁵⁰ Sistnevnte illustreres blant annet av de såkalte «sucks»-domenene. Til tross for at slike domener ofte er registrert med formål om å kritisere merkehaver og å skape debatt, blir det ansett som en varemerkekrenkelse fordi varemerket inngår som en sentral del av domenenavnet. Unntaket er dersom bruken faller under den såkalte «fair use»-doktrinen.¹⁵¹ Da stilles det høye krav til den faktiske bruken av domenet. I «wal-martsucks.com»-avgjørelsen omtalt ovenfor ble domenenavnet pålagt overført fordi innehaveren ikke kunne bevise noen faktisk legitim bruk av domenenavnet.¹⁵²

Et eksempel på at «fair use»-doktrinen kom til anvendelse er *Pfizer Inc v. Van Robichaux*, som omhandlet domenenavnet «lipitorinfo.com».¹⁵³ Påklagede var en advokat spesialisert på pasientskader, og brukte domenenavnet til å informere om merkehaverens produkt Lipitor. Bruken av varemerket ble anført å være nødvendig for å identifisere nettsiden, og var det eneste formålet med bruken. Panelet la vekt på at påklagede som advokat ville ha forutsetninger for å

¹⁵⁰ Edvardsson (2015) s. 182 flg.

¹⁵¹ Se WIPO (2011) Overview 2.0 punkt 2.4.

¹⁵² Case No. D2000-0662.

¹⁵³ Case No. D2003-0399.

bruke passende disclaimer, og at «*normative fair use*» av domenenavnet var tilstrekkelig sannsynliggjort. Overføring ble nektet.¹⁵⁴

Praksis viser imidlertid at hvor tilbøyelig panelmedlemmene er til å anvende «*fair use*» blant annet varierer etter medlemmenes nasjonalitet.¹⁵⁵ Foretaksnavn, personnavn og geografiske betegnelser stiller også svakt. Domeneklagenemndas avgjørelser viser at slike betegnelser i praksis får et svakere vern som følge av at det ofte vil være vanskelig å påvise ond tro i slike tilfeller.¹⁵⁶

Et ytterligere hensyn som bør danne bakgrunn for fastleggingen og utviklingen av norsk rett på området, i tillegg til domstolenes avgjørelser, er hensynet til forutsigbarhet i praksis. Det er en forutsetning for at systemet skal fungere at det er en viss forutsigbarhet i praksis og en enhet i de beslutningene som fattes. Partene bør være trygge på at to saker med like eller identiske faktiske forhold bedømmes likt uavhengig av hvilket organ saken går for. I svensk teori har Edvardsson fremhevet at man i motsatt fall vil kunne risikere såkalt «*forum shopping*» der aktørene velger det organet som er ventet å gi den mest fordelaktige avgjørelsen for seg.¹⁵⁷ Edvardssons uttalelse gjelder de ulike nemndene som praktiserer under UDRP-reglene, men må etter min oppfatning også gjelde i nasjonale nemnder og domstoler. De spørsmålene som gjelder problemstillinger og faktum også nemnden kan behandle, bør derfor få samme løsning i domstol og nemnd.

5.2 Norske domstolars tiltak overfor utenlandske domenenavn

Det følger av Rt-2004-1474 *Volvo* at «*de mer generelle reglene i [varemerkeloven] kommer til anvendelse også på domenenavn*». Dette innebærer at dersom et domenenavn er registrert eller brukt i strid med norske varemerkerettigheter, kommer varemerkelovens sanksjoner til anvendelse.¹⁵⁸ Et annet utgangspunkt er at varemerkeretten må praktiseres innenfor rammen av territorialprinsippet. Territorialprinsippet går ut på at norsk varemerkerett bare gjelder i Norge.

I *Appear*-saken¹⁵⁹ var et av hovedspørsmålene om norske domstolars kompetanse etter varemerkeloven § 59 er begrenset som følge av territorialprinsippet.

¹⁵⁴ Avgjørelsen er også omtalt i Edvardsson (2015) s. 186-187.

¹⁵⁵ Se Edvardsson (2015) s. 182 med henvisning til David A. Simon.

¹⁵⁶ Se ovenfor under 4.1.2.2.

¹⁵⁷ Edvardsson (2015) s. 113.

¹⁵⁸ Også HR-2019-2213-A avsnitt 37.

¹⁵⁹ HR-2019-2213-A.

I Høyesteretts vurdering av hvilke håndhevingstiltak domstolene kan ta i bruk mot utenlandske domenenavn, vises det til Knud Wallberg,¹⁶⁰ som konkluderer med at dersom en dansk domstol kommer til at et domenenavn blir brukt på en slik måte at det krenker en gyldig dansk rettighet, kan domstolen bruke de sanksjoner som relevant rettsgrunnlag åpner for. Høyesterett viser til at det følger av sammenhengen i det Wallberg skriver at det siktes til overdragelse av domenenavn til rettighetshaver, som etter omstendighetene vil kunne anvendes i tillegg til den «varemerkerettslig baserte forbudssanksjon».

I forlengelsen av dette viser Wallberg til avtaleverket under «*Registrar Accreditation Agreement*». Dette er en avtale mellom ICANN og registrarene for generiske toppdomener. I henhold til avtalen må godkjente registrarer forplikte domeneabonnentene til å innta for at et domenenavn ikke krenker andres rettigheter, og til å akseptere de særlige reglene for løsning av konflikter om domenenavn, herunder UDRP-reglene. Av UDRP punkt 3 fremgår det at domeneabonnenten aksepterer at registraren kan slette, overføre eller gjøre endringer i domeneregistreringen, blant annet som følge av avgjørelse fra domstol eller nemnd.¹⁶¹

Som nevnt ovenfor gjelder registraravtalen for generiske toppdomener, som ikke var tilfellet i *Appear*-saken, som gjaldt landtoppdomenet «.in» for India. Enten så har Høyesterett misforstått rekkevidden av dette, eller så kan det forstås slik at Høyesterett likestiller toppdomener i denne sammenheng, uavhengig av om det er et generisk- eller landtoppdomene.

Spørsmålet om territorialprinsippet begrenser norske domstolars kompetanse etter vml. § 59, ble besvart benektende. Det innebærer at norske domstoler i utgangspunktet står fritt til å pålegge både sletting og overføring av utenlandske domenenavn som griper inn i norske varemerkerettigheter. Som anført av den ankende part i saken, vil tiltak som omfatter domenenavn ha global effekt, og derfor kunne bli langt mer vidtrekkende enn det varemerkeinngrepet i Norge skulle tilsi. De globale virkningene må derfor få en særlig plass i forholdsmessighetsvurderingen der det er tale om å pålegge tiltak overfor et utenlandsk domenenavn. Ikke minst vil det kunne få betydning for resultatet dersom innehaver av domenet har rettigheter til varemerket i andre land, om det innehas av en større aktør og lignende. Hertil kommer også retningslinjer i internasjonale konvensjoner.

¹⁶⁰ HR-2019-2213-A avsnitt 43-44, Wallberg (2015) s. 316-317.

¹⁶¹ UDRP, punkt 3 bokstav b (min oversettelse).

5.2.1 Skillet mellom der nettsiden retter seg mot Norge, og bare er tilgjengelig her i landet

For at en norsk merkehaver skal nå frem med en påstand om tiltak overfor et utenlandsk domenenavn, stilles det krav til at domenenavnet og nettaktiviteten må rette seg mot det norske markedet for at det skal kunne konstateres varemerkeinngrep, jf. Lassen og Stenvik.¹⁶² I denne sammenheng er dette en konsekvens av at varemerker kan være registrert i flere enn ett land, med ulike innehavere. Norske varemerkeregistreringer og norsk varemerkelov gjelder bare i Norge, og førstnevnte er derfor bare beskyttet mot bruk som griper inn i deres rettighet etter registreringen – som er å beskytte varemerket som opprinnelsesgaranti i Norge.

I *Appear*-saken konkluderte Høyesterett med at det ikke kan stilles krav til at aktiviteten *hovedsakelig* er rettet mot Norge.¹⁶³ Utover dette ga Høyesteretts resonnementer lite veiledning til hvordan grensen mellom tilfellene der nettsiden retter seg mot Norge, og der den bare er tilgjengelig her i landet, må trekkes.

Det er karakteristisk for internett at nettsider stort sett er tilgjengelig for hele verden, også Norge. Spørsmålet er derfor hva som skal til for at en nettside retter seg mot Norge.

I Varemerkeutredningen II fra 2000 tok komitéen stilling til hvilke momenter som kunne få betydning i en vurdering av hva som skal anses som kjennetegnbruk i Norge.¹⁶⁴ Utgangspunktet var at bruk av kjennetegn skal anses som skjedd i Norge når *«bruken medfører en kommersiell effekt her.»* Om det er tilfellet, må *«bedømmes ut fra alle relevante omstendigheter»*.¹⁶⁵ Komitéen lister i den forbindelse opp flere momenter til hjelp i vurderingen. Til tross for at tiden kanskje har løpt fra enkelte av uttalelsene, vil prinsippene kunne tjene som utgangspunkt for vurderingen også i dag. Jeg tar utgangspunkt i disse momentene i det følgende.¹⁶⁶

Et første moment er hvorvidt *«innehaveren gjør, eller planlegger å gjøre, forretninger her med produkter som er identiske med eller ligner de produkter som markedsføres under kjennetegnet på internett»*. Da varemerkeutredningen ble skrevet, var siktemålet antakelig de situasjoner der innehaveren av domenet tok sikte på å fysisk drive næringsvirksomhet her i landet. I dag er det kanskje enda mer relevant at utenlandske aktører tilbyr salg av varer og tjenester via nettbutikk

¹⁶² Lassen (2011) s. 294.

¹⁶³ HR-2019-2213-A avsnitt 39 til 46.

¹⁶⁴ Utredningen er gjengitt i NOU 2001:08.

¹⁶⁵ NOU 2001:8 s. 46.

¹⁶⁶ Alle momentene er gjengitt i NOU 2001:08 på s. 46.

eller lignende. Hvordan forretningsvirksomheten er organisert, bør derfor ha mindre betydning så lenge den er tilgjengelig for norske kunder.

Hva som skal anses som «forretninger» i denne forbindelse, bør tolkes i samsvar med forståelsen av næringsvirksomhetsvilkåret som redegjort for under punkt 3.3.

Videre må man i en vurdering av om forretningen er tilknyttet Norge, se hen til «*graden og karakteren av innehaverens kommersielle virksomhet her i riket*». Her vil det få betydning hvilke tiltak innehaveren har gjort for å nå norske kunder, og hvordan virksomheten er tilrettelagt. Først og fremst er det av betydning om «*kunder betjenes her*». Virksomheten vil antakelig klart måtte anses rettet mot Norge dersom det tilbys levering av varer og tjenester her i landet. Lassen og Stenvik viser til tilfellet der det gjelder varer som enkelt kan bestilles av norske kunder, og som egner seg for postforsendelse eller lignende, og som heller ikke av andre grunner krever forhandlerens tilstedeværelse, og legger til grunn at det i disse tilfellene kan tenkes at varemerket må anses brukt i Norge.¹⁶⁷

I Varemerkeutredningen fremheves også hvorvidt «*det av nettstedet klart og utvetydig fremgår at innehaveren ikke har til hensikt å levere varer eller tjenester til Norge og om han har opptrådt i samsvar med denne hensikten*». Lassen og Stenvik har tatt til orde for at man i disse tilfellene etter omstendighetene bør kunne kreve at den utenlandske forhandleren innfører automatiske rutiner for avvisning av bestillinger med angitt leveringsadresse i Norge.¹⁶⁸ Det vil med dagens netthandel antakelig ikke være tilstrekkelig at innehaveren ikke har til hensikt å levere varer i Norge, eller at nettsiden ikke er tilrettelagt for kjøp her, dersom det faktisk er mulig. Videre vil det være relevant om «*innehaver etter salg tilbyr f.eks. garanti eller service i Norge*». Sistnevnte tilfelle bør etter min oppfatning klart anses som virksomhet tilrettelagt for, og rettet mot, Norge.

Andre momenter som indikerer at virksomheten er rettet mot Norge, er om «*prisene er oppgitt i norske kroner*», «*språket som brukes på nettstedet er norsk*», «*det tilbys interaktiv kontakt med brukerne i Norge*», eller at «*nettstedet er registrert under toppdomenet .no*». Lassen og Stenvik har også gitt uttrykk for at der varemerkebruken og markedsføringen skjer på norsk eller på det norske toppdomenet, bør dette legges til grunn som varemerkebruk skjedd i Norge.¹⁶⁹ I slike tilfeller vil det antakelig også vanskelig kunne være andre forklaringer enn at virksomheten er tiltenkt rettet mot Norge.

¹⁶⁷ Lassen (2011) s. 296.

¹⁶⁸ Lassen (2011) s. 296.

¹⁶⁹ Lassen (2011) s. 296.

Videre er det relevant hvorvidt «*nettstedet faktisk er besøkt av Internett-brukere hjemmehørende i Norge*». Det bør ikke nødvendigvis være avgjørende dersom flere av momentene ovenfor er oppfylt, men bør allikevel tas i betraktning. Dersom nettsiden er besøkt av norske brukere, vil det kunne være sentralt for vurderingen å undersøke årsaken til det, herunder om det skyldes innehaverens markedsføringsinnsats. Dersom nettstedet er besøkt av norske internettbrukere i et forsøk på å nå den norske innehaveren med samme kjennetegn, vil det være avgjørende om nettsiden ellers kan sies å være rettet mot Norge.

I totalvurderingen av aktivitetens tilknytning til Norge vil det i mange tilfeller kunne være veiledende å se hen til hensynet til å beskytte varemerket som opprinnelsesgaranti. Dersom den varemerkebruken som skjer i utlandet, for eksempel under et utenlandsk eller generisk toppdomene, reelt sett på noen måte kan få innvirkning på, eller skade den norske merkehaverens interesser, vil det være nærliggende å konstatere at varemerkebruken er rettet mot Norge. I slike tilfeller vil bruken også gjerne medføre en kommersiell effekt her.

I *Appear-dommen*¹⁷⁰ stilte Høyesterett tilsynelatende lave krav til den kommersielle virksomhet som foregår her i riket. I denne saken var videokonferansetjenesten under samme navn som det norske varemerket stengt for norske brukere, men domenenavnet inneholdt informasjon om varemerketvisten, og linket videre til videokonferansetjenesten med nytt navn. Dette ble ansett for å utgjøre et inngrep. Videre var det ca. 300-500 norske brukere av domenenavnet hver dag. At 300-500 norske brukere fikk informasjon om videokonferansetjenesten hver dag, via et domene som inneholdt et norsk kjennetegn, var altså tilstrekkelig. Dette til tross for at det på sakstidspunktet kun var tale om et indisk domene, uten annen tilknytning til Norge enn at det var norske brukere av nettsiden.

Generelt bør man som et utgangspunkt kunne legge til grunn at dersom nettsiden har norske kunder, i denne sammenheng i betydningen nordmenn som bor i Norge, er det et tungtveiende argument for at bruken har hatt en kommersiell effekt her i landet. Det er imidlertid ikke til å komme fra at vurderingen i alle tilfeller må bli en helhetsvurdering, selv om enkelte forhold vil veie tungt i retning av at nettsiden eller domenet er rettet mot Norge, slik som norsk språk, norske priser og norske kunder eller besøkende. At det ikke stilles krav til at nettsiden *hovedsakelig* retter seg mot Norge, sammenholdt med Høyesteretts resonnementer i *Appear-saken* kan etter min oppfatning tas til inntekt for at terskelen for å konstatere kommersiell effekt er lav, slik at når kommersiell effekt først foreligger, uavhengig av dennes omfang, vil det være nærliggende å konkludere med at nettsiden også retter seg mot Norge.

¹⁷⁰ HR-2019-2213-A.

Dersom man skulle komme til at nettsiden eller domenet medfører en kommersiell effekt her, og dermed må sies å «rette seg mot Norge», må det også foretas en vurdering av om overføring eller sletting av domenet er rimelig, jf. vml. § 59 første, jf. annet ledd. I denne vurderingen vil også flere av momentene nevnt ovenfor kunne spille inn, blant annet i en vurdering av inngrepets alvorlighet.

For den generelle behandlingen av forholdsmessighetsvurderingen vises det til oppgavens punkt 4. I det følgende vil jeg se på forholdsmessighetsvurderingen i et globalt perspektiv.

5.3 Det globale perspektivet i forholdsmessighetsvurderingen

Spørsmålet er hvordan forholdsmessighetsvurderingen må tilpasses de internasjonale tilfellene, blant annet i hvilken grad man skal ta hensyn til at innehaveren av domeneregistreringen har rettigheter til varemerket i et annet land.

5.3.1 Vurderingen av de konkrete momentene

Et særegent trekk ved sakene som omfatter utenlandske domenenavn, er at virkningene av et pålegg om overdragelse eller sletting av domenenavnet fra norske domstoler, vil få virkninger utover Norges landegrenser som det kan være vanskelig for en norsk domstol å få den totale oversikt over. Som anført av ankende part i *Appear*-saken, vil et pålegg om overføring av domenenavn ha global effekt, og virkningene dermed langt mer vidtrekkende enn det som varemerkeinngrepet her i Norge skulle tilsi.¹⁷¹

Høyesteretts argumentasjon i *Appear*-saken kan tyde på at dersom det er domenenavnet i seg selv som utgjør inngrepet i varemerkerettighetene, så er det uten betydning hvilken virkning pålegget får i utlandet. I dommens avsnitt 64 uttaler førstvoterende følgende:

«Så lenge det er domenenavnet i seg selv som utgjør inngrepet, har jeg vanskelig for å se at virkningen i utlandet gjør pålegget uforholdsmessig. I så fall ville det i praksis være umulig å sette en effektiv stopper for bruk av domenenavn som krenker varemerkerettigheter.»

Dette fordi

«eksterritorialvirkningen vil jo kunne påberopes i alle land der domenenavnet representerer et varemerkeinngrep. Med mindre domenenavnet legges dødt, står valget i realiteten mellom overføring til rettighetshaver eller fortsatte varemerkeinngrep.»¹⁷²

¹⁷¹ HR-2019-2213-A avsnitt 38.

¹⁷² HR-2019-2213-A avsnitt 64.

Tilsynelatende er tiltakets virkning i utlandet da uten betydning forholdsmessighetsvurderingen. Den siterte uttalelsen kan imidlertid neppe forstås så absolutt som Høyesterett her gir uttrykk for. Det kan derfor anses som en svakhet i Høyesteretts begrunnelse at de ikke går nærmere inn på om en overføring av domenet var forholdsmessig i forhold til den kommersielle effekten varemerkeinngrepet hadde her i landet. Blant annet gir en WIPO-resolusjon på området, også omtalt i dommen, anvisning på en slik vurdering ved valg av håndhevingstiltak på internett.¹⁷³

I den aktuelle saken hadde domeneinnehaver ikke rettigheter til varemerket i andre land. Videokonferansetjenesten under domenet hadde imidlertid brukere fra land over hele verden, og antall brukere fra Norge utgjorde kun en liten del av det totale antallet. Allikevel kunne ikke de problemer som måtte oppstå for resterende brukere med å gjennomføre allerede avtalte videokonferanser, medførte at overføring ble uforholdsmessig.¹⁷⁴

I *Appear*-saken hadde domeneinnehaveren hatt noen år på å områ seg, og muligheter til å begrense eventuelle overgangsproblemer. I tillegg var videokonferansevirksomheten overført til et nytt domene som resultat av lagmannsrettens dom. De største overgangsproblemene var dermed allerede nøytralisert, noe som kan ha fått betydning for resultatet.

Høyesteretts klare standpunkt i saken kan tas til inntekt for at terskelen for å pålegge tiltak overfor et utenlandsk domenenavn, ikke nødvendigvis er noe høyere som følge av at tiltaket vil få virkninger utover Norges grenser. Dersom det imidlertid hadde vært snakk om en større aktør, med rettigheter til varemerket i ett eller flere andre land, er det vanskelig å se at et pålegg om overdragelse ikke skulle være uforholdsmessig.¹⁷⁵

I denne sammenheng kan det ses hen til praksis fra WIPO, der tvistene stort sett alltid vil ha internasjonalt tilfang, uten at de internasjonale virkningene vies nevneverdig plass i avgjørelsene. Her er det imidlertid sentralt at det i sakene hvor det pålegges overføring eller sletting, har foreligget ond tro ved registreringen og bruken av domenet. Dette taler for at i de tilfeller domstolen kan påvise ond tro, vil dette være et tungtveiende argument for å pålegge sletting eller overføring av domenet. I *Appear*-saken hadde domeneinnehaveren som følge av varemerketvisten kjent til saksøkers rettigheter i noen år da saken kom opp for Høyesterett. I

¹⁷³ «*Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet*», HR-2019-2213-A avsnitt 40 og 41.

¹⁷⁴ HR-2019-2213-A avsnitt 62.

¹⁷⁵ Jf. også Nadheim (2020).

dommen er Høyesterett også inne på at det kan «*stilles spørsmål ved om selskapets bruk av domenenavnet har skjedd i «bad faith»*», selv om de ikke går nærmere inn på spørsmålet.¹⁷⁶

Etter WIPOs retningslinjer vil det ikke foreligge ond tro dersom man kan vise til en nasjonal rettighet til kjennetegnet som er brukt som domenenavn.¹⁷⁷ Dersom norske domstoler skulle komme til at et domenenavn utgjør et inngrep i en norsk varemerkerettighet, vil det imidlertid ikke være til hinder for å konstatere ond tro at innehaveren har rettigheter til domenenavnet i et annet land. Selv om ond tro skulle foreligge i et slikt tilfelle, vil det ikke nødvendigvis være like opplagt at pålegg om overføring eller sletting vil være forholdsmessig i forhold til varemerkeinnngrepet i Norge. Etter min oppfatning bør man da foreta en bredere helhetsvurdering av aktørenes størrelse og virksomhet i utlandet, sett opp mot det varemerkeinnngrepet som er begått her i landet. I mange tilfeller vil man antakelig kunne komme til å måtte nøye seg med å nedlegge forbud mot bruk her i landet, jf. vml. § 57.

6 Oppsummerende kommentarer

Jeg har i denne oppgaven svart på hvordan domenenavnenes særegenheter påvirker spørsmålet om overføring og sletting etter varemerkeloven § 59. Som fremstillingen har vist, påvirker særtrekkene både vurderingen av om det foreligger inngrep, og forholdsmessighetsvurderingen knyttet til om domenenavnet skal pålegges slettet eller overført. Rettstilstanden preges imidlertid av at domenenavn fremdeles mangler lovregulering nasjonalt og internasjonalt, og at hva et domenenavn er, og hvem som er eventuelt har rettighetene til det, kan fremstå som noe utilgjengelig for en domstol. Dette har ført til at domstolen gjennom tidene har kommet til løsninger som ikke nødvendigvis harmonerer så godt med hverandre eller lovverket.

I tillegg kommer at de aller fleste tvister om domenenavn går for nasjonale eller internasjonale nemnder, noe som gjør at domstolene får lite erfaring med denne typen saker. At det er nemndene som har spesialisert seg på domenetvistsaker, har også ført til at det har oppstått en betydelig skjevhet i regulering i henholdsvis domstol og nemnd. Fremstillingen har vist at denne ulikheten i regulering medfører at nemndene i mange tilfeller har et bedre verktøy for å imøtegå de rene misbrukstilfellene. Dette kan føre til at man vil kunne se ulikt utfall avhengig av om saken går for domstol eller nemnd.

Som omtalt innledningsvis i oppgaven er domenenavn i dag av stor betydning for omsetning av varer og tjenester på internett. Domenenavn kan også sies å ha fått en kjennetegnfunksjon, og kan innarbeides og bli sterke kjennetegn uten en bakenforliggende varemerkeregistrering, slik

¹⁷⁶ Rt-2019-2213-A avsnitt 42.

¹⁷⁷ Wipo (2017) punkt 3 (ix) (1).

som «*Finn.no*». Den stadig økende betydningen av domenenavn, sammenholdt med manglende rettslig regulering nasjonalt og internasjonalt, kan tale for at også domstolene bør få bedre verktøy for å løse domenenavnskonflikter. Selv om varemerkelovens regler i mange tilfeller har vist seg å være tilstrekkelig for å løse denne typen saker, vil klare og mer tilpassede regler bidra til å sikre partene forutsigbarhet og forutberegnelighet for utfallet av en domstolsprosess. Dette vil også kunne motvirke at domstolene tyr til rene rimelighetshensyn, eller legger markedsføringslovens regler på strekk for å sikre rimelig resultat i saker der varemerkelovens regler ikke fanger opp problemet.¹⁷⁸

I EU-retten er kjennetegnsretten langt på vei et investeringsvern. Det er muligheten for å reklamere for sin vare eller tjeneste, som er gitt et sterkt og selvstendig vern. Som påpekt av Forsman¹⁷⁹ vil det derfor kunne være nærliggende å likestille dette beskyttelsesbehovet med domenenavnet, der behovet for å kunne verne investeringer i domenenavn mot utvanning og utilbørlig bruk i praksis er like sterkt.

Selv om rettsvesenet kan bidra til å utvikle en mer enhetlig rettstilstand på sikt, så kan det gjøres mer effektivt med klare lover og regler. Dersom EU inkluderer domenenavn i kjennetegnsretten, vil det kunne virke oppklarende i mange av de situasjoner man møter i dag.¹⁸⁰ Selv om det har vært noen domenetvistsaker oppe for Høyesterett, har fremstillingen ovenfor vist at det er flere svakheter ved Høyesteretts begrunnelse i disse sakene, noe som svekker overføringsverdien til andre saker. For at rettspraksis skal kunne bidra til rettslig utvikling, er det behov for flere rettsavgjørelser med grundige avveininger og balansering av interesser.

Enn så lenge eksisterer det en ordning som løser de fleste domenetvistsaker på en god måte. Det er imidlertid grunn til å stille spørsmål ved det prinsipielle ved at man på grunn av ulikheter i regulering kan få ulike resultater i domstol og i nemnd. All den tid det er domstolene som i utgangspunktet sitter med det beste verktøyet for å komme frem til riktige og rimelige resultater, kan dette fremstå som uholdbart. Det blir derfor interessant å se om den økende betydningen av netthandel og varemerkebruk på nettet vil føre til mer komplekse domenetvistsaker. Kanskje vil dette med tiden føre til et sterkere behov for klare regler på området.

¹⁷⁸ Se punkt 4.1.2.3.

¹⁷⁹ Forsman (2014) s. 40.

¹⁸⁰ Se også Forsman (2014) s. 60-61.

Kildeliste

Lover og forskrifter

1961	Lov 3. mars 1961 om varemerker (varemerkeloven 1961)
1967	Lov 15. desember 1967 om patenter (patentloven)
1966	Lov 9. desember 1966 om hevd (hevdslova)
1978	Lov 2. juni 1978 om godtroerverv av løsøre (godtroervervloven)
2003	Forskrift 8. januar 2003 om domenenavn under norske landkodeloppdomener (domeneforskriften)
2010	Lov 26. mars 2010 om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)
2018	Lov 15. juni 2018 om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)
2020	Lov 12. juni 2020 om endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.)

Direktiv

2008	Europaparlamentets- og rådsdirektiv 2008/95/EF 22. oktober 2008 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker. (Varemerkedirektivet)
2015	Direktiv 2015/2436 om innbyrdes tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker (omarbeiding). (Nytt varemerkedirektiv)

Norske lovforarbeider og stortingsdokumenter

NOU 2001:8	<i>Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II</i>
Ot.prp.nr.98 (2008-2009)	<i>Om lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven)</i>
Prop.81 L (2012-2013)	<i>Endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m. (styrking av håndhevelsesreglene)</i>
Prop. 43 LS (2019-2020)	<i>Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv). og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett.</i>

**Regelverk
retningslinjer
nemndene**

Domeneklagenemnda Regelverk for norske domenenavn: <https://www.norid.no/no/om-domenenavn/regelverk-for-no/>

WIPO

Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, Stockholm, 14 July 1967. (WIPO-konvensjonen).

Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet, 24 September – 3 October 2001.

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
<https://www.icann.org/resources/pages/help/dndr/udrp-en>

Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules") (UDRP): <https://www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-11-en>

ICANN

2013 Registrar Accreditation Agreement:
<https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en>

Rettsavgjørelser

Norges Høyesterett

Rt-1995-1908

Rt-2004-1474

Rt-2006-1473

Rt-2008-1268

HR-2019-1743-A

HR-2019-2213-A

Norske

lagmannsretter

LA-2002-1945

LB-2013-35584

Norske tingretter

RG-2004-1542

TOSLO-2006-136792

TAHER-2010-180212

TOSLO-2013-183501

TOSLO-2014-192212

17-152665TVI-
OTIR/05 <https://www.norid.no/uploads/2019/12/entur-tingretten-2018-komprimert.pdf>

Avgjørelser fra EU-domstolen

C-108/97

C-109/97

C-347/97

C-2/00

C-206/01

Domeneklagenemnda

DOK-2017-04

DOK-2018-09

DOK-2018-27

DOK-2019-30

DOK-2021-02

***WIPO Domain Name
Dispute Resolution
Service***

D2000-0662

D2003-0399

D2007-1415

D2014-1143

D2021-0003

Litteratur

- Carlén-Wendels (2000) Carlén-Wendels, Thomas. *Nätjuridik: Lag Och Rätt på Internet*. Tredje upplagan, Norstedts juridik AB, 2000.
- Edvardsson (2015) Edvardsson, Tobias. *Domännamnstvister: alternativ tvistelösning och grunderna för domännamnssystemet*. 1. utg., Wolters Kluwer, 2015.
- Forsman (2014) Forsman, Malin og Jeanette Söderlund Sause. *Domännamn*. 1. utg., Nordstedts Juridik AB, 2014.
- IANA (2021) IANA. *List of Top-Level Domains*. (2021) <https://data.iana.org/TLD/tlds-alpha-by-domain.txt> hentet 11.05.2021.
- Lassen (2011) Lassen, Birger Stuevold og Are Stenvik. *Kjennetegnsrett*. 3. utg., Universitetsforlaget, 2011.
- Lundberg (1997) Lundberg, Johan. *Domännamn och svensk rätt*. 1. utg., Iustus förlag, 1997.
- Mahler (2019) Mahler, Tobias. *Generic Top-Level Domains: A Study of Transnational Private Regulation*. 1. Utg., Edward Elgar Publishind Ltd, 2019.
- Nadheim (2020) Nadheim, Morten. "Høyesterett i HR-2019-2213-A: Et utenlandsk domenenavn kan kreves overført til norsk varemerkeinnhaver som forebyggende tiltak etter vml. § 59." (2020) <http://www.iptrolle.no/2020/01/hr-2019-2213-dom-om-overfring-av.html> hentet 04.05.2021.
- NHO (2021) NHO Service & Handel. "80% økning i netthandel". (2021) <https://www.nhosh.no/bransjer/handel2/statistikk/statistikk-nyheter/80--okning-i-netthandel/> hentet 04.05.2021.
- Norid (2014) "Slik virker domenenavnsystemet". (2014, oppdatert 2021) <https://www.norid.no/no/om-domenenavn/sikrere-kommunikasjon-pa-nettet/slik-virker-dns2/> hentet 04.05.2021.
- Norid (2020) Norid. "Nøkkeltall". (2020) <https://www.norid.no/no/om-domenenavn/nokkeltall/> hentet 04.05.2021.
- Rognstad (2006) Rognstad, Ole-Andreas. *Parallellimport, "co-branding" og domenenavn. En analyse av Rt-2004-904 (Paranova) og Rt-2004-1474 (Volvoimport.no)*. Nordisk immateriellt rettsskydd nr. 1 2006, Handelshögskolan i Stockholm, 2006.
- SSB (2020) Statistisk Sentralbyrå. "Patenter, design og varemerker". (2020) <https://www.norid.no/no/om-domenenavn/nokkeltall/> hentet 04.05.2021.

- Wallberg (2015) Wallberg, Knud. *Brug af andres varemærker i digitale medier*. 1 utg., Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2015.
- WIPO (2011) WIPO. *"Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview 2.0")*. (2011) <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview2.0/> hentet 04.05.2021.
- WIPO (2017) WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition ("WIPO Jurisprudential Overview 3.0" <https://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview3.0/#item33> hentet 04.05.2021.
- WIPO (u.å) WIPO. *"Domain Name Dispute Resolution Service for Country Code top Level Domains (ccTLDs)"*. <https://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/> hentet 04.05.2021.