

Silje Johannessen

**VAREMERKERETTSLIGE KONFLIKTER
UNDER .NO**

**I HVILKEN GRAD KAN REGISTRERING OG BRUK AV ET
DOMENENAVN MEDFØRE INNGREP I EN VAREMERKE-
RETT? HVORDAN LØSES KONFLIKTER UNDER .NO I
DAG, OG HVA KAN VÆRE EN MER HENSIKTMESSIG
TVISTELØSNINGSMEKANISME I FREMTIDEN?**

Henvendelser om denne bok kan gjøres til:

Institutt for rettsinformatikk
Postboks 6706 St. Olavs plass
0130 Oslo
Tlf. 22 85 01 01
www.jus.uio.no/iri/

ISBN 82-7226-061-1
ISSN 0806-1912

unipubskriftserier

Utgitt i samarbeid med Unipub AS
Denne boken går inn i universitets- og høyskolerådets skriftserie
Trykk: GCSM AS
Omslagsdesign Kitty Ensby

Institutt for rettsinformatikks utgivelser i sekriftserien Complex er støttet av:
Advokatfirmaet Selmer DA
Wikborg Rein & Co
Lovdata

INNHALDSFORTEGNELSE

Forord.....	7
1. Innledning.....	9
1.1 Presentasjon av oppgaven	9
1.2 Domenenavn	10
1.3 Varemerke.....	10
1.4 Forholdet til firma og personnavn	11
1.5 Spesielle varemerkerettslige problemer på Internett	13
1.6 Oversikt over rettskilder	14
1.6.1 Innledning	14
1.6.2 Lover.....	14
1.6.3 Forarbeider og utredninger.....	15
1.6.4 Rettspraksis.....	16
1.6.5 Internasjonalt regelverk og praksis.....	16
1.6.6 Litteratur.....	17
2. Registrering av domenenavn under .no.....	19
2.1 Innledning.....	19
2.2 NORIDs organisasjon.....	19
2.2.1 IANA/ICANN.....	19
2.2.2 UNINETT/NORID.....	20
2.2.3 Forholdet mellom NORID og Post- og teletilsynet.....	20
2.3 Regelverket for registrering under .no.....	22
2.3.1 ICANNs bestemmelser- RFC 1591 mv.....	22
2.3.2 Navnepolitikken	22
2.3.3 Rettslig karakteristikkk av domenenavn	23
2.3.4 Hva sier Navnepolitikken om konflikten mellom registrering og bruk av et domenenavn og et varemerke?.....	23
3. Kan registrering og bruk av et domenenavn innebære inngrep i en varemerkerett?.....	25
3.1 Varemerkeinnhavers enerett	25
3.2 Kan et domenenavn oppfattes som et kjennetegn?.....	25
4. Situasjoner der registrering og bruk av et domenenavn medfører inngrep i en varemerkerett.....	33
4.1 Innledning.....	33

4.2	Forveksling etter varemerkeloven	34
4.2.1	<i>Innledning</i>	34
4.2.2	<i>Omsetningskretsen</i>	36
4.2.3	<i>Kjennetegnslikhet</i>	36
4.2.4	<i>Vareslagslikhet</i>	39
4.2.5	<i>Andre momenter som kan tillegges vekt</i>	43
4.2.6	<i>Begrensning i eneretten</i>	47
4.2.7	<i>Samtykke</i>	48
4.2.8	<i>Oppsummering</i>	49
4.3	Markedsføringsloven som supplement til varemerkevern.....	49
4.3.1	<i>Innledning</i>	49
4.3.2	<i>Urimelig etterligning etter markedsføringslovens § 8a</i>	50
4.3.3	<i>I strid med god forretningsskikk etter mfl § 1</i>	55
4.4	Bruk i næringsvirksomhet	64
4.4.1	<i>Innledning</i>	64
4.4.2	<i>Nærmere om begrepet «næringsvirksomhet» etter vml og mfl</i>	64
4.4.3	<i>Tre måter å bruke domenenavn i næringsvirksomhet</i>	66
4.5	Tap av rettigheter som følge av passivitet.....	70
4.5.1	<i>Innledning</i>	70
4.5.2	<i>Passivitet etter § 9 a</i>	71
4.5.3	<i>Ulovfestede passivitetsregler</i>	72
5.	Tvisteløsning under .no i dag	75
5.1	<i>Innledning</i>	75
5.2	Dagens klageadgang i regi av NORID	75
5.2.1	<i>Registreringsenhetens rolle</i>	75
5.2.2	<i>Forebyggende tiltak/ egenerklæring</i>	76
5.2.3	<i>Klage</i>	76
5.2.4	<i>Sanksjoner</i>	77
5.2.5	<i>Oppsummering</i>	78
5.3	Domstolsbehandling	78
5.3.1	<i>Innledning</i>	78
5.3.2	<i>Midlertidig forføyning og hovedforhandling</i>	78
5.3.3	<i>Vurdering av domstolsbehandling i domenenavnskonflikter</i>	80
6.	Alternativ tvisteløsning for .no	85
6.1	<i>Innledning</i>	85
6.2	Alternative tvisteløsningsmekanismer	85
6.2.1	<i>Beskrivelse av ADR</i>	85

6.2.2	<i>Utgangspunkt for opprettelse av ADR under .no</i>	86
6.2.3	<i>Foreligger det rettslige skranker ADR må oppfylle?</i>	87
6.3	Retningslinjer for en god tvisteløsningsordning	88
6.3.1	<i>Innledning</i>	88
6.3.2	<i>Sivilprosesslige prinsipper og Commission Recommandation 98/257/EC</i>	89
6.3.3	<i>WIPO, ccTLD Best Practices</i>	92
6.4	Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP)	93
6.4.1	<i>Innledning</i>	93
6.4.2	<i>De prosessuelle regler for UDRP</i>	94
6.4.3	<i>Vurdering av tvisteløsning for .no etter UDRP</i>	96
6.5	Kort presentasjon av tvisteløsning under .dk og .uk.	98
6.5.1	<i>Toppdomenet .uk</i>	98
6.5.2	<i>Toppdomenet .dk</i>	98
6.6	Hvordan bør ADR under .no bygges opp?	99
6.6.1	<i>Innledning</i>	99
6.6.2	<i>Avtale mellom domenenavnsøker og NORID</i>	100
6.6.3	<i>Forholdet til domstolene</i>	100
6.6.4	<i>Hvilke typer domenenavn skal omfattes?</i>	101
6.6.5	<i>Hva slags type tvister bør et tvisteløsningsorgan løse? ...</i>	102
6.6.6	<i>Oppbygging av tvisteløsningsorganet</i>	104
6.6.7	<i>Saksbehandlingen</i>	107
6.6.8	<i>Hva avgjørelsen kan gå ut på</i>	110
6.6.9	<i>Oppsummering</i>	113
7.	Kilder	115
7.1	Forarbeider og offentlige utredninger	115
7.2	Andre utredninger	115
7.3	Norske rettsavgjørelser om domenenavn	115
7.3.1	<i>Dommer</i>	115
7.3.2	<i>Midlertidige forføyninger</i>	116
7.3.3	<i>Internasjonale rettsavgjørelser</i>	116
7.4	Litteratur.....	117
7.4.1	<i>Bøker</i>	117
7.4.2	<i>Artikler</i>	118
7.5	Pekere	118

FORORD

Denne avhandlingen ble skrevet under mitt arbeid som vitenskapelig assistent ved Institutt for rettsinformatikk, juridisk fakultet, UiO. «Varemerkerettslige konflikter under .no» er en 20 vektfulls spesialoppgave som ble levert 15. januar 2002. Avhandlingen er à jour til dette tidspunkt.

Høsten 2001 ble jeg engasjert av Samferdselsdepartementet for å utarbeide en utredning om tvisteløsningsmekanismer ved domenenavnskonflikter. Kapittel 5 og 6 som omhandler tvisteløsning ble skrevet i etterkant av dette arbeidet. Utredningen dannet et grunnlag for arbeidsgruppen om domene navn som senere publiserte rapporten «.no eller aldri». Arbeidsgruppen konkluderte i mars 2002 med at de ønsker opprettelse av en tvisteløsningsmekanisme og rapporten er nå sendt på høring.

Jeg må først og fremst takke min veileder professor Olav Torvund og det fantastiske miljøet ved Institutt for rettsinformatikk. Under hele mitt arbeid hadde jeg et samarbeid med advokat Magnus Ødegaard jr. som ga meg god veiledning. Jeg vil også takke advokat Jostein Solberg og stipendiat Rolf Riisnæs for faglige tilbakemeldinger. Sist, men ikke minst, må jeg takke min samboer Torbjørn Vaadal som ga meg uvurderlig hjelp og støtte i en hektisk innspurt.

Oslo den 15. juni 2002.

Silje Johannessen
Cand. jur.

1. INNLEDNING

1.1 Presentasjon av oppgaven

Denne avhandlingen tar sikte på å behandle enkelte varemerkerettslige spørsmål som oppstår i forbindelse med registrering og bruk av domenenavn på Internett. I Norge er Norsk Registreringstjeneste for Internett Domenenavn (heretter NORID) ansvarlig for registrering av domenenavn under .no.¹ NORIDs regelverk kalles Navnepolitikk for .no (heretter kalt Navnepolitikken).² Jeg vil redegjøre nærmere for registrering av domenenavn under .no i kapittel 2.

Den typiske konfliktsituasjon oppstår der en organisasjon³ har registrert og bruker et domenenavn som andre hevder utgjør et inngrep i deres varemerkerett. I dag er det åpnet for tilnærmet fri registrering av domenenavn under .no, og tilknytningskriteriet mellom firma- og domenenavn er fjernet. Det er dermed skapt et stort konfliktpotensiale. Avhandlingen vil i kapittel 3 ta for seg spørsmålet om registrering og bruk av et domenenavn kan innebære bruk som kjennetegn og dermed gjøre inngrep i en varemerkerett. Videre vil avhandlingen i kapittel 4 ta for seg situasjoner der registrering og bruk av et domenenavn kan medføre inngrep i et varemerke etter henholdsvis varemerkeloven og markedsføringsloven.

Varemerkerettslige tvister er et problem både under de generiske toppdomenene for eksempel .com, og under geografiske toppdomener for eksempel .dk for Danmark. Siden .no i dag ikke har et tvisteløsningssystem, må vi regne med at omfanget av rettslige tvister vil øke. I kapittel 5 vurderer jeg om dagens ordning med klagebehandling hos NORID og domstolsbehandling, tilfredsstillende behovet for tvisteløsning i konflikter som omhandler registrering og bruk av domenenavn under .no. I kapittel 6 drøfter jeg hvordan en alternativ tvisteløsningsmekanisme kan bygges opp under .no

¹ www.norid.no/.

² www.norid.no/navnepolitikk.html#link5.

³ NORID kaller selskaper, enkeltmannsforetak mv. som registrerer domeneavnavn for «organisasjoner», se Navnepolitikken pkt. 5.1 og vedlegg E.

1.2 Domenenavn

Et domenenavn⁴ er en kobling mellom et navn og en IP-adresse. Alle datamaskiner tilknyttet Internett har sin unike IP-adresse, men fordi vi har lettere for å huske navn enn sifre, har man laget Domain Name System (DNS) som lar oss bruke navn slik som www.domeneshop.no (domenenavnet) istedenfor 194.63.248.22 (IP-adressen). Et domenenavn identifiserer innehaveren på Internett og lokalisere et nettsted eller en e-postadresse.

Domenenavnsystemet er hierarkisk oppbygd i toppdomener, undernivådomener (Second Level Domain) osv. Topppdomenene deles inn i de generiske (som .com) og de geografiske (som .no). De geografiske toppdomenene kalles også nasjonale toppdomener.⁵ Under hvert toppdomene tildeles domenet vanlige navn, som i eksempelet «domeneshop». Disse navnene kalles undernivådomene eller Second Level Domain (SLD). Det finnes bare et unikt Second Level Domain under hvert toppdomene, for eksempel «domeneshop» under .no. Adressen til en datamaskin på Internett har med dette formatet «datamaskinnavn.domene». Denne adressen omtales som domenenavnet til datamaskinen.⁶ Et domenenavn som skal registreres under .no må bestå av minst 2 og maksimalt 63 tegn, jfr Navnepolitikken pkt 3.1. Tillatte tegn i domenenavnet er små bokstaver fra a-z (ikke norske tegn), siffer (0-9) og bindestrek, jfr Navnepolitikken pkt 3.2. Domenenavnet velges av den organisasjonen som registrerer domenenavnet, og utformes derfor typisk på en måte, som assosieres med vedkommende – f.eks. firma, varemerke eller forkortelse. Av samme grunn knytter der seg en betydelig markedsføringsmessig interesse til å erverve domenenavn. I denne avhandlingen behandles registrering og bruk av Second Level Domain under .no. Den rettslige karakteristikken av domenenavn presenteres under pkt. 2.3.3.

1.3 Varemerke

Et varemerke er et kjennetegn som er egnet til å skille en virksomhets varer og tjenester fra andre virksomheters varer og tjenester, jfr lov om varemerker (vml) 3. mars 1961 nr. 4 § 1, andre ledd. NOU 2001:8 presiserer varemerkebegrepet. «Alle kommersielle, identifiserende, kommuniserende 'skiljetecken',

⁴ Se definisjon searchWebManagement.techtarget.com/sDefinition/0,,sid27_gci211988,00.html og www.itretten.dk/bog/ordbog/#d.

⁵ Ødegaard jr. (2001), s. 258.

⁶ Wagle og Ødegaard, s. 572.

som har en latent ursprungsangivelsesfunksjon», vil i prinsippet kunne utgjøre et varemerke.⁷ Varemerkets formål er å markere et produkts kommersielle opprinnelse. Det er likevel på det rene at et varemerke kan ha stor betydning for en rekke virksomheter, for eksempel der varemerket gir signal om et visst kvalitetsnivå, eller der merkets image-assosierende funksjon tilfører bedriften goodwill. Det er derfor knyttet store kommersielle interesser til et varemerke. Rettigheter til et varemerke gjør at rettighetshaveren har en enerett til bruk av varemerket i næringsvirksomhet. Registrering av et varemerke skaper en rett for merkeinnhaveren, men denne retten er ikke en definitiv og uangripelig rettsakt. Som hovedregel kan registreringen kjennes ugyldig ved dom, jfr. § 25 flg. Dette gjelder for eksempel hvis registrering av et varemerke skulle vært nektet etter §§ 13 og 14. Etter § 25a kan et varemerke slettes hvis ikke bruksplikten er oppfylt.

For at et domenenavn skal stride mot en varemerkeinnhavers enerett, må det vurderes om registrering og bruk av domenenavnet er av en slik karakter at det innebærer en krenkelse. Kan et domenenavn betraktes som et kjennetegn, se nærmere i kapittel 3, oppstår problemstillingen om i hvilke situasjoner registrering og bruk av et domenenavn kan stride mot varemerkerettigheter, se nærmere i kapittel 4.

1.4 Forholdet til firma og personnavn

På grunn av avhandlingens omfang vil jeg ikke gå inn i en drøftelse av reglene om firma (firmanavn i henhold til fimaloven) og deres forhold til domenenavn. Firma har i stor grad tilknytning til varemerker.⁸ Det er ikke alltid et klart skille mellom et firma og et varemerke. Et varemerke er et kjennetegn for noens varer og tjenester, mens et firmanavn (firma) er kjennetegnet for virksomheten, jfr fimaloven 21. juni 1968 nr. 79 § 1-1, annet ledd.⁹ Firma-

⁷ NOU 2001:8, kapittel 3, pkt. 3.1, se også kapittel 13, pkt 13, 1 kapittel I.

⁸ Det er pr i dag ikke fullstendig samsvar mellom lovgivningen i fimaloven og varemerkelen. I den nye NOU 2001:8, Lov om varekjennetegn med kommentarer fra Varemerkeutredningen II, blir en slik harmonisering presisert som ønskelig.

⁹ Et firmanavn erverves ved at det tas i bruk her i riket som offisielt navn på virksomheten, eller at det meldes til Foretaksregisteret og deretter tas i bruk her i riket innen ett år, jfr fimaloven § 3-1. Etter fimalovens § 2-1 stilles det opp et distinktivitetskrav, idet et firma må være egnet til å oppfattes som navn for en bestemt juridisk person eller for et bestemt enkeltmannsforetak. Alminnelige betegnelser aksepteres ikke. I følge fimalovens forarbeider skal likevel ikke dette distinktivitetskravet stilles like høyt som for varemerker. Firmavernet innebærer at ingen andre kan bruke samme firma i næringsvirksomhet, jfr fimaloven § 3-2, første ledd. Med samme firma menes firma som er så likt at det er egnet til å

loven gir også vern for sekundære forretningskjennetegn gjennom innarbeiding, jfr firmaloven § 1-1. Et sekundært forretningskjennetegn er annet kjennetegn enn firma, ofte en kortform. Et firma kan samtidig være et kjennetegn for bedriftens varer og tjenester, og firma vil da følge varemerkelovens bestemmelser. Skillet mellom varemerker og firma har i dag «brutt sammen».¹⁰ Selv om det vanskelig kan påvises noe skille, må det vurderes når et kjennetegn brukes som varekjennetegn og når det benyttes som forretningsnavn. Når kjennetegnsrettigheter krenkes, slår man ned på bruken i forhold til den lovgivning den hører inne under. Avhandlingens tema vil omfatte de tilfeller der firma kan betraktes som varemerker.

Avhandlingen vil heller ikke ta for seg forholdet mellom registrering og bruk av domenenavn og personnavn. Vern for et personnavn har normalt den som innehar et slektsnavn «som ikke høyrer med til dei meir vanlege» etter navneloven av 29. mai 1964 nr. 1 § 7. Etter navneloven § 8 skal bevilling til et navn nektes når det lett kan blandes sammen med «allment kjent firma, varemerke eller anna kjenneteikn som er verna her i riket....». Etter navneloven § 23 må ingen bruke navn han ikke har rett til etter navneloven. Et personnavn kan også være å betrakte som et varemerke, fordi det er egnet som kjennetegn for en virksomhets varer og tjenester, og vil da omfattes av avhandlingens tema.

Personnavn, firma og sekundære forretningskjennetegn har vern som sådan, men kan også oppstå i en ny rolle som varekjennetegn. Selv om de betraktes som varekjennetegn, vil deres primære rolle være rollen som personnavn eller firma. Personnavn og firma kan som beskrevet også registreres og innarbeides som varemerker på visse vilkår. De «naturlige varekjennetegnene» har likevel vern uten at de er registrert eller innarbeidet som varemerker. Varemerkeloven § 3 bestemmer at enhver har rett til å bruke sitt navn eller firma som kjennetegn for sine varer. Slik kjennetegnsbruk er likevel kun tillatt så lenge kjennetegnet «ikke blir egnet til å forveksles med varemerke eller firma som allerede er vernet for en annen eller med et navn som en annen rettmessig allerede bruker i sin næringsvirksomhet».¹¹ Jeg vil ikke ta for meg hvilket vern de naturlige kjennetegn har i forhold til registrering og bruk av domenenavn.

forveksles med det i den alminnelige omsetning, jfr firmaloven § 3-2, annet ledd. Det kreves både kjennetegnslighet og bransjelikhet, men også områdelikhet.

¹⁰ Lassen (1997), s. 5.

¹¹ Se nærmere om de ulike konfliktsituasjonene som oppstår mellom et varekjennetegn og et annet varekjennetegn, og mellom et varekjennetegn og et varemerke, Lassen (1997), s 225.

Avhandlingen vil etter dette omfatte de situasjoner der personnavn, firma og sekundære forretningskjennetegn er å betrakte som varemerker, og det oppstår konflikt med registrering og bruk av domenenavn.

1.5 Spesielle varemerkerettslige problemer på Internett

Internetts egenart skaper spesielle varemerkerettslige problemer. Ved vurdering av i hvilken grad registrering og bruk av et domenenavn på Internett griper inn i en varemerkerett, må det sondres mellom to prinsipielt ulike situasjoner.

Den første og mest spesielle situasjonen oppstår der det finnes flere som har rettigheter til et varemerke, og en av disse varemerkeinnehaverne har registrert varemerket som et domenenavn («varemerkekollisjon»). Man kan registrere like varemerker i ulike klasser, jfr varemerkeloven (vml) §§ 1 og 12, og erverve identiske varemerker i ulike klasse og/eller ulike geografiske områder gjennom innarbeiding, jfr vml § 2. Dette gjør at flere kan inneha like varemerker. På grunn av oppbygning av Domain Name System kan det som nevnt bare eksistere ett unikt navn under de respektive toppdomenene. Dette skaper varemerkerettslige problemer, fordi flere dermed kan inneha det samme varemerket og ha legitim interesse i å registrere dette som domenenavn. Selv om det kan anses vanskelig å løse disse problemene på varemerkerettslig basis, er tvister rundt best rett til et domenenavn basert på varemerkerettigheter vanlige. Disse spørsmålene vil ikke utgjøre kjernen for avhandlingen, men blir særlig reist i drøftelsen av Kodakvernet under pkt. 4.2.4.

Den andre situasjonen kaller jeg «domenepiratvirksomhet». Med domenepiratvirksomhet mener jeg der en som ikke har noen rettigheter til et varemerke registrerer og bruker dette som domenenavn. Etter vanlig kjennetegnsrett gis det fortrinnsrett for den som kan vise til tidligst rettsgrunnlag, altså den som først innarbeider eller registrerer kjennetegnet, jfr varemerkeloven § 7. Utgangspunktet om først i tid best i rett gjelder også for registrering av domenenavn. Det er den som registrerer domenenavnet først, som i utgangspunktet får «rett» til å bruke dette. Problemstillingen i begge situasjonene blir om registreringen og bruken av domenenavnet som kjennetegn kan innebære et inngrep i en annens varemerkerett.

Et annet problem av spesiell karakter for Internett, er at man kan registrere domenenavn som er generiske eller beskrivende i motsetning til for varemerker i «den virkelige verden». En forhandler som registrerer film.no får en stor konkurransefordel fremfor andre i samme bransje. Dette kan være svært uheldig for andre næringsdrivende, men denne retten til et domenenavn

mangler i utgangspunktet varemerkerettslig karakter. Jeg behandler derfor ikke slike domenenavn i det følgende.

1.6 Oversikt over rettskilder

1.6.1 Innledning

Regelverket for registrering av domenenavn under .no, «Navnepolitikk for .no», er administrative regler vedtatt av NORID. En nærmere redegjørelse for organisasjonen NORID, Navnepolitikken og domenenavns rettslige stilling følger i kapittel 2.

Det meste av materialet som benyttes i oppgaven er tilgjengelig på Internett. Dette gjelder både regelverk og avgjørelser internasjonalt og i Norge. Jeg henviser fortløpende til ulike nettsteder gjennom fotnoter i avhandlingen, men har også en oversikt i pkt 8.5.

Deler av punkt 5 og pkt 6 er drøftelse de lege ferenda. Jeg vurderer om det er hensiktsmessig å opprette en alternativ tvisteløsningsmekanisme under .no og hvordan en slik mekanisme bør utformes. I denne drøftelsen benytter jeg resultater fra en undersøkelse jeg har foretok blant de største advokatfirmaene i Oslo, i forbindelse med utarbeidelsen av en utredning til Samferdselsdepartementet om konfliktløsningsmodeller for domenenavn høsten 2001. Utredningen var en oversikt over tvisteløsningsmekanismer i konflikter om rettigheter til domenenavn i utvalgte land.

1.6.2 Lover

Opgaven behandler konflikter mellom en innehaver av et domenenavn og en varemerkeinnehaver. Det finnes ingen lovgivning som omhandler domenenavn på Internett. Utgangspunktet for disse konfliktene vil som NOU 2001:8 uttaler i pkt 8.2 være at «de alminnelige kjennetegnsmessige regler har anvendelse her». Varemerkeloven og markedsføringsloven blir benyttet i drøftelsene.

Varemerkedirektivet av 21. desember 1988 (Rdir. 89/104/EØF) ble vedtatt i forbindelse med Kommisjonens beslutning om å etablere et fellesvaremerke. Varemerkedirektivet tar ikke sikte på å være uttømmende, men søker å harmonisere de nasjonale regler som sterkest motvirker et vel fungerende fellesmarked. Det fremgår likevel av premissene i Silhouette-saken¹² at «direktivets artikkel 5,6 og 7 [må] fortolkes således, at de inneholder en full-

¹² C-355/96, Silhouette International Schmied GmbH & Co mot Hartlauer Handelsgesellschaft mbH.

stendig harmonisering af reglerne om de rettigheder der er knyttet til varemerket». Medlemsstatene har dermed ingen frihet i de spørsmål som reguleres av disse bestemmelsene. Direktivets art. 5 fastlegger hvilke rettigheter som er knyttet til varemerket. Denne bestemmelsen må sees i sammenheng med begrensningene i art. 6 og 7. Varemerkedirektivet er implementert i varemerkeloven gjennom en endringslov, av 27. november 1992 nr. 113. Den trådte i kraft sammen med EØS avtalen 1. januar 1994. NOU 2001:8 Ny kjennetegnslav § 6 omhandler konsumpsjon av kjennetegnrett, jfr varemerkedirektivet art. 7.

I de nordiske landene har det vært og er et lovsamarbeid på varemerkerettens område. De nordiske landene fikk rundt 1960 nye varemerkelover utarbeidet på bakgrunn av et lovsamarbeid, der målet var nordisk rettsenhet. Dansk varemerkerett avvek på enkelte områder fra de andre landenes lovgivning, og avviket ble enda større i 1991 da Danmark vedtok en *ny* varemerkelov for å oppfylle EFs varemerkedirektiv. I Finland, Sverige og Norge *endret* man varemerkelovene etter at man tilsluttet seg EØS avtalen. Dette gjorde at systematikken ble ulik i dansk rett sett i forhold til de andre landene. I NOU 2001:8 tas det nordiske lovsamarbeidet opp i kapittel 2. Samarbeidet har foregått mellom Finland, Sverige og Norge. Utkast til ny kjennetegnslav i Norge er bygd på systematikken til den danske loven av 1991. Utkastet medfører ikke store materielle endringer i nåværende varemerkelov. Med dette samarbeidet tilstreber man nordisk rettsenhet fra lovgiverhold, og gjør at man ved tolking av den norske varemerkeloven kan se hen til praksis og rettslitteratur fra de andre landene.

En tilsvarende rettsenhet finnes ikke på markedsføringsrettens område. De nordiske lovene har klare fellestrekk, men avviker på enkelte områder.

1.6.3 Forarbeider og utredninger

Varemerkeloven og markedsføringsloven har omfattende forarbeider av eldre og yngre dato.¹³ Forarbeider er i følge Eckhoff/Helgesen (1997) s. 64 «forslag, utredninger, debatter, og voteringer som skriver seg fra dem som har deltatt i lovens forberedelse og vedtagelse». Videre blir det uttalt på s. 73 i forhold til betydningen av hvem uttalelser i forarbeidene skriver seg fra at «Det bør bl.a. tas hensyn til hvor klar vedkommende avgjørelse eller forutsetning er, og hvor grundig overveiet den virker. Dessuten har det betydning *hvem* den skriver seg fra og, *hvorfor* den er fremsatt». I forbindelse med utarbeidelse av ny kjennetegnslav er NOU: 2001:8 Ny kjennetegnslav med motiver fra Varemerkeutredningen II avgitt til Justis- og politidepartementet 28. september

¹³ For en oversikt se pkt. 7.1.

2000.¹⁴ Denne omtaler domenenavn på Internett. Selv om dette er forarbeider til en lov som enda ikke er vedtatt og i utgangspunktet vurderes som juridisk teori, vil jeg tillegge NOU 2001:8 betydelig vekt fordi utredningen i hovedsak er utarbeidet av Birger Stuevold Lassen, som betraktes som Norges fremste ekspert på området. Lassen har også tidligere utarbeidet utredninger og har skrevet Oversikt over norsk varemerkerett, standardverket på varemerkerettens område i Norge. Dette året har det også blitt utarbeidet NOU 2001:32 om ny tvistelov, og NOU 2001:33 om voldgift. Disse tar for seg alternative tvisteløsningsmetoder. Enkelte vurderinger fra NOU 2001:32 benyttes som illustrasjon i kapittel 5 og 6 om tvisteløsning.

1.6.4 Rettspraksis

Det foreligger ikke Høyesterettspraksis eller praksis fra Lagmannsretten som omhandler forholdet mellom registrering og bruk av et domenenavn og et varemerke. 15. januar 2001 finnes det to underrettsdommer og syv midlertidige forføyninger. Av disse er to verserende; en dom (playstation2.no) kommer opp for lagmannsretten i løpet av 2002 og for den midlertidige forføyningen (harrypotter.no) går kjæremålsfristen ut i slutten av januar. Midlertidige forføyninger har i høyden svært liten rettskildemessig vekt. De midlertidige forføyningene det refereres til i avhandlingen er vanskelig tilgjengelige, og i flere av sakene har kun en part møtt med advokat. Jeg benytter kjennelsene som illustrerende materiale i avhandlingen, der jeg mener vurderingene er gode. Flere av de midlertidige forføyningene omhandler tvister under andre toppdomener enn .no, men fordi norsk rett brukes som grunnlag for å løse tvistene, vil også disse kunne brukes som illustrasjon.

Jeg refererer til Høyesterettspraksis etter varemerkeloven og markedsføringsloven som omhandler forhold der kjennetegnsbruk gjør inngrep i en varemerkerett.

1.6.5 Internasjonalt regelverk og praksis

Jeg benytter i enkelte deler av oppgaven utenlandske administrative regler og tvisteløsningspraksis i tvister om registrering og bruk av et domenenavn griper inn i en varemerkerett.

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)¹⁵ har vedtatt en tvisteløsningsmekanisme ved navn Uniform Domain-Name Dispu-

¹⁴ www.odin.dep.no/jd/norsk/publ/utredninger/NOU/012001-020011/index-dok000-b-n-a.html.

¹⁵ www.icann.org/.

te-Resolution Policy (UDRP)¹⁶ som omfatter de generiske toppdomenene, men der også enkelte geografiske toppdomener er tilsluttet. World Intellectual Property Organization (WIPO)¹⁷ er en av flere institutter som benyttes til tvisteløsning etter UDRP. WIPO har utarbeidet rapporter i forbindelse med utformingen av regelverket. Regelverket og avgjørelser fra WIPO etter UDRP blir brukt som illustrasjon i avhandlingen. Andre lands regelverk for geografiske toppdomener vil også brukes som illustrasjon. Dette er ikke regler som kan gis noen direkte rettskildemessig betydning i Norge.

1.6.6 Litteratur

Det finnes lite norsk litteratur som behandler domenenavn og varemerkerett, og det foreligger ingen generelle bøker om temaet. Om kjennetegnsrett og markedsføringsrett generelt finnes det litteratur som jeg henviser til i avhandlingen. I Sverige er det skrevet mye om domenenavn og varemerkerett. Jeg vil benytte svensk litteratur i avhandlingen, på grunn av rettslikheten som finnes på varemerkerettens område.

¹⁶ Se www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm.

¹⁷ www.wipo.org/.

2. REGISTRERING AV DOMENENAVN UNDER .NO

2.1 Innledning

I dette kapittelet behandler jeg registrering av domenenavn under .no. Jeg vil sette tildelingen av domenenavn i et større internasjonalt perspektiv, vurdere hva organisasjonen NORID er å betrakte som etter norsk rett og drøfte hvilken status Navnepolitikken har i forholdet mellom innehaver av et domenenavn og NORID. Jeg gir også en rettslig karakteristikkk av domenenavn.

2.2 NORIDs organisasjon

2.2.1 IANA/ICANN

Administrasjonen av Internett har foregått og foregår i internasjonale USA-baserte organisasjoner som i dag ikke er underlagt myndigheter i noe land. Internet Assigned Numbers Authority (IANA)¹⁸ hadde fra 1988 overordnet ansvar for Internetts IP-nummer og domenenavn på bakgrunn av et kontraktsforhold med den amerikanske stat. Amerikanske Network Solution Inc (NSI) hadde etter avtale med IANA og den amerikanske regjeringen ansvaret for det praktiske arbeidet¹⁹ og eneansvaret for å registrere domenenavn under de generiske toppdomenene.²⁰ På grunn av den enorme utviklingen av Internett med kommersialiseringen på 90-tallet, ble det satt i gang et forsøk på å endre denne strukturen. Midt i prosessen erklærte Clinton-administrasjonen at den trakk seg ut av sitt Internettengasjement, og ønsket at Internettensamfunnet skulle skape en nyordning selv. Som et resultat av dette ble Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)²¹ opprettet i oktober 1998. ICANN er en selvstendig internasjonal ikke-kommersiell organisasjon som bl a har tatt over ansvaret for DNS-systemet og IP-adressering. ICANN har en bred representasjon av medlemmer fra næringsliv, akademiske miljøer og brukermiljøer.

¹⁸ www.iana.org/.

¹⁹ Som å drive nettets A-roots-server og distribuere DNS-register.

²⁰ Carlén-Wendels, s. 146.

²¹ www.icann.org/.

De ulike lands myndigheter er representert gjennom en rådgivningskomite, ICANN Governmental Advisory Committee (GAC).

Lokale, private eller statlige administrerte organer har ansvaret for registrering under geografiske toppdomener (jeg kaller disse organene toppdomeadministratorer). I Norge er dette NORID for .no. Det er en forutsetning at disse godkjennes av ICANN, siden det er ICANN som gjennom de tre foran nevnte organisasjoner tildeler IP nummer. Det foreligger ingen avtale i dag mellom ICANN og NORID, men det arbeides med en kontrakt som skal regulere forholdet mellom partene.²²

2.2.2 UNINETT/NORID

UNINETT AS er det norske datanettet for forskning og utdanning, og er et aksjeselskap som er eid av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.²³ UNINETT FAS A/S er UNINETTs heleide datterselskap for Felles Administrative Systemer (FAS).²⁴ Blant aktivitetene til UNINETT FAS er drift av NORID. I 1987 ble administrasjon av .no-omenet overført til UNINETT-prosjektet fra IANA. I 1993 ble UNINETT navneautoritet etter en bred høring blant private og myndigheter, blant annet forgjengeren til dagens Post- og teletilsyn. I 1996 ble NORID etablert som en selvfinansiert tjeneste, og overtok ansvaret for .no-omenet etter delegasjon fra UNINETT.²⁵

2.2.3 Forholdet mellom NORID og Post- og teletilsynet

Post- og teletilsynet er et frittstående organ under Samferdselsdepartementet som har hovedansvaret for å regulere og føre tilsyn med post- og telekommunikasjonssektoren i Norge. Jeg har ovenfor vist hvordan UNINETT og senere NORID fikk overført administrasjonsmyndighet fra IANA. NORIDs virksomhet er ikke en del av den offentlige forvaltning, og forvaltningsloven kommer ikke til anvendelse på dette regelverket. NORID driver likevel sin virksomhet i «forståelse med norske myndigheter», jfr Navnepolitikken pkt. 1.2. På NORIDs nettsted blir dette presisert til å være Post- og teletilsynet.²⁶ Hva sier dette om forholdet mellom NORID og Post- og teletilsynet?

Post- og teletilsynet anser tildeling av Internett domenenavn for å omfattes av lov om telekommunikasjon av 23. juni 1995 nr. 39 § 3-2, funksjonsforde-

²² Jfr foredrag ved Institutt for rettsinformatikk av Annebeth Lange, seksjonssjef i Post- og teletilsynet, 27. mars 2001.

²³ www.uninett.no/.

²⁴ www.uninett.no/fas/.

²⁵ Torjusen, s. 10.

²⁶ www.npt.no og www.norid.no/norid.html.

lingsforskriften av 15. desember 1995 nr. 1032 og nummerforskriften av 2. juni 1997 nr. 560 som omhandler tildeling av nummer, navn og adresser.²⁷ Post- og teletilsynet har imidlertid ikke benyttet denne forskriftshjemmelen med hensyn til tildeling av domenenavn.

Den administrasjon av .no-domenet som NORID utøver i dag, er som nevnt ikke utledet av telelovens hjemmel, men i kraft av avtale med IANA/ ICANN. Post- og teletilsynet har uttalt²⁸ at det er Post- og teletilsynet som er rett myndighet i domenenavnspørsmål, men at de har «valgt» å la NORID fortsette uten å delegere myndighet, og at de dermed ikke bruker sin kompetanse. Post- og teletilsynet bekrefter i et notat fra 4. oktober 2000²⁹ pkt. 5 at rollefordelingen bør formaliseres, og tilsynet ser for seg en form for avtale mellom partene tilsvarende det som skisseres i «Principles for the Delegation and Administration of Country Code Top Levels Domains» utarbeidet av ICANN GAC.³⁰ I en slik avtale skal det bl. a avtales Post- og teletilsynets kompetanse til å gi instruksjoner av generell karakter og forholdet mellom IANA/ICANN, NORID og Post- og teletilsynet, samt representasjon i internasjonale organer. Behandlingen av den nye Navnepolitikken viste at myndighetens føringer over NORID er sterke, blant annet «godkjente» Samferdselsminister Terje Moe Gustavsen den nye Navnepolitikken.³¹ I dag arbeides det med den forvaltningsrettslige strukturen ved fordeling av domenenavn i en arbeidsgruppe oppnevnt av Samferdselsdepartementet bestående av enkelte departementer, Patentstyret, Post- og teletilsynet og NORID.³² Hvis tildeling av domenenavn er å betrakte som telekommunikasjonsvirksomhet etter teleloven og NORID dermed reelt utøver forvaltningsvirksomhet, burde det foreligget et delegasjonsvedtak som angir NORIDs myndighet.³³ På grunn av avhandlingens omfang kan jeg ikke forfølge denne problemstillingen videre. Jeg vil derfor videre i avhandlingen legge til grunn den rådende forståelse hos NORID og Post- og teletilsynet i dag.

²⁷ Ny politikk for Internett domenenavn – Post- og teletilsynets vurdering av 4. oktober 2000, www.npt.no/no/bransjeinfo/nett_og_tjenester/off_telenett/aktuelt/eldre/domenenavn.html.

²⁸ Jfr foredrag ved Institutt for rettsinformatikk med seksjonssjef i Post- og teletilsynet Annebeth Lange 27 mars 2001.

²⁹ 1999/ 02938

³⁰ Ny politikk for Internett domenenavn, www.npt.no/no/bransjeinfo/nett_og_tjenester/off_telenett/aktuelt/eldre/domenenavn.html.

³¹ Se www.npt.no/no/bransjeinfo/nett_og_tjenester/off_telenett/aktuelt/eldre/domenenavn2.html.

³² www.norid.no/fase2/innspill-2001-09.html.

³³ I følge en betenkning fra Professor Olav Torvund til Post- og teletilsynet i mai 2000 i forbindelse med ny Navnepolitikk for .no, er det lite tvilsomt at tildeling av domenenavn er telekommunikasjonsvirksomhet etter teleloven § 1, og at NORID utøver forvaltningsvirksomhet

2.3 Regelverket for registrering under .no

2.3.1 ICANNs bestemmelser- RFC 1591 mv.

Regelverket for registrering av .no bygger på internasjonale grunnlagsdokumenter, som medfører at Navnepolitikken har likheter med øvrige geografiske toppdomeners regelverk.

IANA og senere ICANN har utarbeidet retningslinjer for delegasjon av oppgaven med å registrere geografiske toppdomener. Disse retningslinjene er beskrevet i RFC 1591 (Internet Request for Comments).³⁴ ICANN har utarbeidet sammendrag av nåværende praksis for administrasjon av RFC 1591. Dokumentene setter en rekke krav til organisasjoner som får delegert tildelingsoppgave. Det understrekes at administratorene utfører en «offentlig» oppgave på vegne av Internettssamfunnet. Rollen kan minne om et offentlig forvaltningsorgan. De som søker om et domenenavn skal behandles på et ikke-diskriminerende grunnlag og det er visse generelle minimumskrav som må være oppfylt, men disse kravene er ikke uttømmende.

2.3.2 Navnepolitikken

NORID har som den tidligere drøftelsen har vist, tilstrekkelig legitimitet i forhold til ICANN for å fungere som registreringsenhet. Navnepolitikken oppfyller også de krav som ICANN stiller. Navnepolitikken er ikke formell lov eller forskrift, og må betraktes som administrative regler vedtatt av NORID, jfr Navnepolitikken pkt 1.2.

Alle søknader om registrering av domenenavn under .no skal sendes til NORID via en registrar.³⁵ En registrar har inngått en avtale med NORID om tilgangen til å sende inn søknader og endringsmeldinger til NORID. Registraren opptrer som mellomledd mellom søkeren og NORID. Ved registrering inngås det et avtaleforhold mellom søkeren og NORID gjennom egenerklæringen, og søkeren utleder sine rettigheter til domenenavnet fra dette avtaleforholdet. Søkeren aksepterer Navnepolitikken gjennom en henvisning i egenerklæringen.³⁶

For å registrere et domenenavn under .no må det blant annet dokumenteres gjennom et organisasjonsnummer at søker er en organisasjon med postadresse i

³⁴ RFC dokumentene er det skrevne regelverket på Internett, se www.cis.ohio-state.edu/cs/Services/rfc/index.html. For RFC 1591 se RFC1591 <ftp://ftp.ntnu.no/pub/rfc/rfc1591.txt>.

³⁵ Se ordforklaring www.norid.no/forklaring.html#registrar og NORIDs registrarliste www.norid.no/registrar/registrarliste.html.

³⁶ www.norid.no/vedlegg-g.html.

Norge.³⁷ Den organisasjon som først søker om et domenenavn får registrert dette hos NORID. Det stilles ikke krav om distinktivitet til domenenavn ved registrering etter ny Navnepolitikk. Tidligere var slike ikke-distinktive domenenavn friholdt, f. eks «advokat.no», i dag kan slike domenenavn registreres. Det er fortsatt en begrensning for registrering av stedsnavn og enkelte navn av konstitusjonell karakter. Hvis domenenavnet er et generelt ord vil det i utgangspunktet ikke ha en kjennetegnsmessig funksjon og kunne stride mot en varemerkerettighet.

2.3.3 Rettslig karakteristikk av domenenavn

Jeg vil kort se hva det innebærer rettslig sett at en organisasjon har fått registrert et domenenavn under .no. Navnepolitikken pkt. 13 beskriver hvilke «rettigheter» innehaver av et domenenavn har. En registrering av et domenenavn utelukker for det første at andre kan registrere et identisk domenenavn så lenge registreringen opprettholdes, jfr pkt 13.1. Innehaveren får en faktisk enerett til å bruke dette ordet. En innehaver kan også overføre domenenavnet til en organisasjon som oppfyller kravene til registrering, jfr pkt 13.4. Registrering av et domenenavn gir likevel ikke større eller andre rettigheter til navnet enn søker hadde fra før og medfører ingen innskrenkning i rettigheter andre måtte ha til å bruke navnet, jfr pkt 13.2. Innehaver har dermed en begrenset bruksrett over domenenavnet så lenge innehaver opprettholder registreringen, altså betaler avgift til NORID. Bruksretten er derimot ikke betinget av at domenenavnet blir tatt i bruk gjennom opprettelse av en webside. Domenenavninnehaveren får ved registreringen en rett til å bruke domenenavnet, men opparbeider seg ingen juridisk enerettsposisjon til et kjennetegn.

2.3.4 Hva sier Navnepolitikken om konflikten mellom registrering og bruk av et domenenavn og et varemerke?

Både i Navnepolitikken og egenerklæringen heter det at registreringen ikke må stride mot tredjeparts rettigheter, i det registrering av et domenenavn ikke gir større eller andre rettigheter til navnet enn søker hadde fra før, jfr Navnepolitikken pkt 13.2. Søkeren bekrefter i egenerklæringen at han før inngiving av søknad plikter å gjøre seg kjent med Navnepolitikken, og forsikre seg om at registreringen av domenenavnet ikke er i strid med norsk lov eller tredjeparts rettigheter. Det samme følger av Navnepolitikken pkt 14.1, bruken av navnet må etter søkers kunnskap ikke medføre «urettmessige inngrep i tred-

³⁷ Navnepolitikken pkt. 5.1 og vedlegg E over tillatte organisasjonsformer. Det er også andre krav som må oppfylles se Navnepolitikkens pkt. 6.

jemanns registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet», eller «være i strid med norsk lov». Dette omfatter dermed tredjeparts kjennetegnsrettigheter. NORID kontrollerer ikke dette ved registreringen, og søkeren påtar seg altså en undersøkelsesplikt.³⁸ Navnepolitikken løser ikke spørsmål om registrering og bruk av et domenenavn innebærer inngrep i noens varemerkerett. Slike konflikter må partene enten løse seg i mellom (forlik) eller de må benytte domstolene, se kapittel 5.

³⁸ Se også Domenesøknader – En kjapp og enkel guide, www.norid.no/guide.html.

3. KAN REGISTRERING OG BRUK AV ET DOMENENAVN INNEBÆRE INNGREP I EN VAREMERKERETT?

3.1 Varemerkeinnhavers enerett

Rettighet til et varemerke gir innehaveren en enerett gjennom registrering og/eller innarbeiding av et varemerke, jfr varemerkeloven §§ 1 og 2. Jeg forutsetter videre i avhandlingen at varemerket er registrert og/eller innarbeidet, når jeg drøfter om registrering og bruk av et domenenavn medfører et inngrep i eneretten.

Eneretten til et varemerke har en positiv og negativ side. Den positive siden innebærer at innehaveren har en enerett til å bruke kjennetegnet på bl a varene sine og i reklame. Den negative siden betyr at varemerkeinnhaveren har rett til å forby andre å foreta visse handlinger i forhold til varemerket. Etter § 4 omfatter rettigheter til et kjennetegn «at ingen annen enn innehaveren i næringsvirksomhet kan bruke samme kjennetegn...for sine varer», og «med samme kjennetegn forstås i denne lov et kjennetegn som er så likt at det er egnet til å forveksles med dette i den alminnelige omsetning». Forbudet retter seg mot bruk av kjennetegnet som kjennetegn.³⁹ Innehaver av et varemerke kan dermed forby andre å bruke et kjennetegn for sine varer som er egnet til å forveksles med varemerket. Bruk av kjennetegnet i næringsvirksomhet kan omfatte at «...kjennetegnet brukes på varen eller dens innpakning, i reklame, forretningsdokumenter eller på annen måte, herunder også innbefattet muntlig omtale..», jfr vml § 4, første ledd, andre pkt

3.2 Kan et domenenavn oppfattes som et kjennetegn?

Når jeg skal vurdere om registrering og bruk av et domenenavn kan innebære inngrep i en virksomhets varemerkerettigheter, må jeg først behandle spørsmålet om registrering og bruk av et domenenavn kan oppfattes av omsetningskretsen som bruk av dette som kjennetegn i varemerkelovens forstand. Lassen (1997) skriver på side 236 «Skal man forsøke å stille opp en norm her, må den trolig gå ut på at enhver bruk av annenmanns varekjennetegn er

³⁹ Lassen (1997), s. 235.

forbudt etter vml § 4, i forbindelse med varer og tjenester av samme eller lignende slag som den som den kjennetegnet er vernet for, dersom kjennetegnet vil kunne oppfattes som kjennetegn...».⁴⁰ Jeg tar utgangspunkt i denne normen i den videre drøftelsen.

Som overfor forklart består et domenenavn på Internett teknisk sett av en tallkombinasjon, men denne tallkombinasjonen kan typisk fremtre som en bokstavkombinasjon i form av ord fordi det er mest brukervennlig. Et domenenavn har derfor i utgangspunktet samme funksjon som et telefonnummer. Forskjellen er at et telefonnummer ikke fremtrer som noe annet enn en tallkombinasjon. Telefonnummer fungerer som hovedregel ikke som varemerker fordi det ikke er naturlig å koble dem sammen med varer og tjenester. Et telefonnummer kan likevel i realiteten være å betrakte som et varemerke etter varemerkeloven etter en konkret vurdering. I forhold til et telefonnummer har en Internettadresse i større grad opplysende karakter.⁴¹ Et domenenavn skaper lettere assosiasjoner enn et telefonnummer. Domenenavnet har i tillegg til sin egentlige tekniske funksjon, ofte betydning som identifikasjonsmiddel i markedsføring av et varemerke.⁴² Domenenavnet identifiserer web-tjenesten og skiller den fra andre lignende tjenester på Internett. Hvordan kunden opplever domenenavnet har bakgrunn i hvordan dette har blitt kjent for kunden. Er domenenavnet et kjent varemerke utenfor Internett som kunden har kjennskap til, vil kunden vurdere domenenavnets funksjon på samme måte som det tidligere kjennetegnet. Det samme vil skje dersom domenenavnet innarbeides og dermed fremtrer som et kjennetegn. Dette gjør domenenavnet til en viktig forbindelse og tyder på at registrering og bruk av dette kan oppfattes som bruk som kjennetegn.

Varemerket er en viktig forbindelse mellom den næringsdrivende og forbrukeren. Kunden regner med at produktene kommer fra en bestemt næringsdrivende. Dette fører til at merket har en individualiserende funksjon. Et varemerke har også en slags garantifunksjon i det kundene forbinder varemerke med en viss standard og det kan utledes en reklamefunksjon av et varemerke. En næringsdrivende kan bygge opp betydelig goodwill gjennom sitt varemerke.⁴³ Internett kan beskrives som en digital markeds plass der hver hjemmeside er et utstillingsvindu. Domenenavnet kan fungere på samme måte som et skilt som angir butikkens varer og tjenester. Tjenester som tilbys på en webside kan være bestilling og salg av fysiske varer, bookingtjenester, rekla-

⁴⁰ Se også Innst. 1958 s. 30.

⁴¹ Se Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process s. 3.

⁴² Heveus, NIR 1997 s. 199.

⁴³ Dette kommer til uttrykk i EU domstolens avgjørelser *Sabel v. Puma* (Case C-251/95) og *Dior v. Evora* (Case C-337/95).

mering og ren informasjon. Disse funksjonene kan dermed opptre på en tilsvarende måte for et domenenavn. Dette mener jeg vil tale for at et domenenavn kan inneha en kjennetegnslig funksjon.

Etter vml § 4 vil bruk av kjennetegn i næringsvirksomhet omfatte bruk av kjennetegnet på varer eller innpakning, i reklame, forretningsdokumenter eller på annen måte. Etter språklig forståelse av ordlyden kan ikke dette kravet til synbarhet være særlig strengt. Formålet er å hindre forveksling, jfr § 4, første ledd, første pkt jfr tredje pkt, uansett i hvilken sammenheng kjennetegnet brukes.⁴⁴ En virksomhet som registrerer og bruker en annen virksomhets varemerke som domenenavn, kan gjøre at omsetningskretsen forveksler kjennetegnene. Det samme skjer hvis et domenenavn som registreres er så likt at det er egnet til å forveksles med et varemerke. Et hovedformål med varemerkeretten, nemlig å hindre forveksling med hensyn til varen eller tjenestenes kommersielle opprinnelse, taler for at registrering og bruk av et domenenavn kan oppfattes som kjennetegnbruk.⁴⁵

I følge NOU 2001:8⁴⁶ påpekes det at alminnelige kjennetegnslige regler gjelder i domenenavnkonflikter. I utredningen heter det at det «regelmessig vil oppstå problemer da det under et toppdomene bare er plass til et identisk tegn, mens flere kan ha rett til å bruke det samme tegnet i næringsvirksomhet. Dette har sammenheng med at vernet for varekjennetegnene gjelder for bestemte varer og tjenester». Her brukes «tegn» både om domenenavn og kjennetegn. Dette tyder på at Varemerkeutredningen II mener at et domenenavn kan være et kjennetegn.

Både nasjonal og internasjonal rettspraksis legger nokså entydig til grunn at registrering og bruk av et domenenavn kan være kjennetegnbruk. I den første norske dom (playstation.no-saken) som omhandler domenenavn var spørsmålet om en parallellimportør hadde rett til å registrere og bruke domenenavnet playstation2.no.⁴⁷ Retten kom frem til at saksøkte ikke hadde berettiget grunn til å bruke domenenavnet og dømte saksøkte til å overføre domenenavnet til varemerkeinnhaver.⁴⁸ Retten uttaler at «alminnelige varemerkeregler gjelder også i forhold til bruk av domenenavn på Internett»

⁴⁴ Wagle og Ødegaard, s. 471.

⁴⁵ Lassen (1997), s. 6

⁴⁶ NOU 2001:8, Forslag til ny lov om varekjennetegn. Slike offentlige utredninger har gjerne vekt som juridisk teori. NOU 2001:8 er i det alt vesentlige utarbeidet av Birger Stuevold. Lassen regnes som en Norges fremste ekspert på varemerkeområdet, jeg mener derfor at vil derfor måtte tillegges betydelig vekt.

⁴⁷ Norhordland Herredsrett 20. august 2001, «playstationsaken».

⁴⁸ Denne slutningen er i samsvar med saksøkers påstand, men er heller tvilsom. Se vurdering av dette spørsmålet under pkt. 6.6.5.

og viser til NOU 2001:8, s. 47. Dommen er ikke rettskraftig, og kommer opp for Gulating lagmannsrett i 2002.

I den andre dommen⁴⁹ om domenenavn og varemerkerett i Norge (carlsberg.no-saken) hadde saksøkte registrert domenenavnene carlsberg.no og tuborg.no for å selge diverse ølprodukter og markedsføre en pub i Oslo. Varemerkeinnhaver for varemerkene «carlsberg» og «tuborg» er Carlsberg Breweries AS. Før saksøkte registrerte domenenavnene, gjorde han de to bryggeriene i Norge som markedsfører og selger Carlsberg øl oppmerksom på dette. Disse hadde ikke gitt noe positivt samtykke til registrering, og varemerkeinnhaver hadde selv ikke rukket å registrere domenenavnene på grunn av en feil hos registraren. Retten går i denne dommen enda lengre i å stadfeste at registrering og bruk av et domenenavn kan gjøre inngrep i varemerkerettigheter. Retten legger til grunn at «*varemerker som domenenavn er egnet til et slikt inngrep*», og henviser til Lassen s. 236. Videre uttaler retten at «dette tilsier etter rettens mening at også bruk av varemerket som domenenavn må kunne innebære inngrep i varemerkerettighetene, da dette utvilsomt må dekkes av begrepet 'enhver bruk'. Det må videre være klart at når varemerkene carlsberg og tuborg brukes på denne måten vil det være *nærliggende at Internettbrukerne oppfatter dem som kjennetegn.*» Retten viser også til annen juridisk teori og NOU 2001:8 s. 47.

I en kjennelse fra Hadeland og Land namsrett 13. juni 2000 (lego.as-saken), uttaler retten at den uten videre legger til grunn at saksøker sammen med en rekke andre selskaper innen Legogruppen har enerett til å bruke varemerket «Lego», jfr vml § 1. Dette innebærer at ingen andre kan bruke samme kjennetegn, jfr vml § 4, og denne rettigheten mener retten «omfatter også registrering og bruk» av et domenenavn. Retten sier altså at retten til et varemerke omfatter rettigheter til registrering og bruk av et domenenavn. Dette tyder på at domenenavn kan oppfattes som et kjennetegn.

Tønsberg namsretts kjennelse av 14. juni 2001 (itfornebu.no-saken) går imidlertid i motsatt retning. Saken gjaldt en student som hadde registrert domenenavnet «itfornebu.no». Saksøkte skulle benytte navnet til å lage en portal over bedrifter som holdt til på Fornebu. Selskapet IT Fornebu AS hadde registrert it-fornebu.no under den gamle Navnepolitikken, da det kun var tillatt å registrere et domenenavn pr. organisasjon. Selskapet mente at registrering og bruk av domenenavnet var i strid med varemerke- og firmaretten, og god forretningsskikk. Retten valgte å avsi kjennelse på bakgrunn av markedsføringsloven til fordel for IT Fornebu AS. Retten uttalte om forholdet til varemerke- og fimaloven at «Domenenavn er en adresse i Internett (cy-

⁴⁹ Oslo Byrett 11. desember 2001, «carlsberg.no-saken».

berspace) og kan etter rettens oppfatning neppe anses som verken firma eller varemerke/kjennetegn slik disse lovene benytter begrepene. Retten finner det derfor tvilsomt at registrering og bruk av domenenavn rammes av bestemmelsene i firma- og varemerkeloven. Men ervervet rett til firma- og varemerke/kjennetegn vil være relevant ved en vurdering etter markedsføringsloven.» Til denne uttalelsen vil jeg bemerke at dommeren kun henviser til at «norske domstoler har anvendt [mfl] § 1 i et par saker angående domenenavn (Stavanger namsretts kjennelse av 14. november 2000, og Oslo namsretts kjennelser av 18. februar og 24. november 1998)». Domstolen er altså kun gjort oppmerksom på «bailinesaken» og «gjensidige.com-saken», selv om det forelå flere kjennelser på rettsforhandlingstidspunktet. Samtidig er avgjørelsen en midlertidig forføyning, der bare saksøker var representert med advokat, og dette kan være bakgrunnen for at dommerens uttalelse om kjennetegnsretten er såpass kort og direkte avvisende. En midlertidig forføyning har svært liten rettskildemessig vekt. Når vurderingen i tillegg fremtrer som en uriktig kjennetegnsrettslig vurdering, kan uttalelsen i denne kjennelsens ikke tillegges noen betydning.

Jeg vil nevne en avgjørelse fra britisk rett, fordi den er prinsipiell og ofte blir vist til i internasjonal juridisk teori. I saken «One In a Million»⁵⁰ i UK ga High Court retningslinjer for den rettslige posisjonen ved registrering av kjente domenenavn. I 1996-97 registrerte et selskap som het One In a Million Ltd en rekke kjente navn uten samtykke fra rettighetshaverne. Retten ga pålegg til selskapet om å overføre registreringene til de ulike selskapene. Retten uttalte at «any person who deliberately registers a Domain Name on account of its similarity to the name, brand name or trademark of an unconnected commercial organisation must expect to find himself on the receiving end of an injunction to restrain the threat of passing off, and the injunction will be in terms which will make the name commercially useless to deal.»⁵¹

I følge en svensk dom fra i byretten i Stenungsund⁵² omfatter varemerkebeskyttelse bruk av domenenavn. Dette er den første dommen avsagt av en svensk domstol om dette spørsmålet. Bilprodusenten Volvo, Volvo Personvagnar AB, saksøkte en produsent av Volvo bildeler, Scandinavian Car Tuning HB (SCT), som benyttet domenenavnet 'www.volvo-tuning.com'. Volvo mente at «volvo» var et beskyttet varemerke som ikke kunne benyttes av andre som en del av et domenenavn. SCT mente at et domenenavn ikke var et varemerke, men kun en

⁵⁰ British Telecommunication plc v. One in a Million, Court of Appeal, 23 juli 1998.

⁵¹ Law & the Internet - a framework for electronic commerce, Lillian Edwards and Charlotte Waelde, Hart Publishing c/o 2000, s.128.

⁵² Avsagt 17. januar 2001.

adresse på Internett og at bruk av dette derfor ikke kunne være varemerkeinn-
grep. Selskapet mente også at den alminnelige Volvoeier ikke ville oppfatte
domenenavnet som et varemerke, men mer som en nøytral betegnelse på sel-
skapets virksomhet. Dette var retten ikke enig i. Retten uttalte at markedsfø-
ring av varer og tjenester på Internett under et domenenavn som inneholder et
spesielt varemerke, innebærer bruk av dette varemerket.⁵³

I Danmark foreligger det flere avgjørelser, men jeg vil her kun nevne den
danske rettsavgjørelsen om domenenavnet jobdanmark.dk. Øvrige danske
rettsavgjørelser går i samme retning.⁵⁴ Den danske avgjørelsen om navnet
«Job Danmark», Fyens Stifttidende AS mfl/ Søndagsavisen AS, omhandlet
spørsmålet om registrering og bruk av et varemerke innebar en krenkelse av
varemerkerettigheter.⁵⁵ Fire aviser hadde siden 1994 gitt ut et felles søndags-
bilag under navnet Job Danmark. De hadde i 1992 registrert et figurmerke
der teksten inngikk. I september 1996 startet avisen Søndagsavisen en web-
tjeneste under domenenavnet www.jobdanmark.dk. Registreringen skjedde
med full kjennskap til bilaget Job Danmark. De fire avisene hevdet at Job
Danmark var blitt innarbeidet som varemerke, og at registreringen av dome-
nenavnet av den grunn gjorde et inngrep i deres varemerkerett og var et
brudd mot markedsføringsloven. Domenenavninnehaver mente at ordet ikke
var innarbeidet, og at vernet uansett ikke kunne omfatte et internasjonalt
medium som Internett. Domstolen avgjorde at Job Danmark var et innarbei-
det varemerke, og at vernet omfattet Internett som medium. Søndagsavisen
ble for fremtiden nektet å bruke jobdanmark i forbindelse med annonsering
og informasjon om jobber på Internett.

Under Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy⁵⁶ (tvisteløs-
ningsmekanismen for de generiske toppdomenene og enkelte geografiske
toppdomener) er et av kravene til behandling at domenenavnet må være for-
vekselbart med et varemerke.⁵⁷ UDRP er utarbeidet av WIPO⁵⁸ som legger til
grunn at distinktive domenenavn kan stride mot varemerker⁵⁹ og at registre-
ring og bruk av domenenavn kan innebære bruk som kjennetegn.

⁵³ I følge det svenske Advokatfirmaet Vinge er begrunnelsen for dommen ikke overbevisende
og de påpeker at dette er en underretts dom, selv om den ikke er anket,
www.internationallawoffice.com/Ld.cfm?Newsletters__Ref=3476.

⁵⁴ Se «yellowpage.dk-saken», kjennelse 31. oktober 1997 av København byret, og «118.dk»-
saken og «1118.dk»-saken, kjennelse 22. januar 1998 av København byret.

⁵⁵ FogdeR i Gladsaxe, mål FS 16/97, Fyens Stifttidende mfl./ Søndagsavisen, avgjørelse fra 25.
februar 1997. For danske avgjørelser se www.ipb.dk/Varemaerker/.

⁵⁶ www.icann.org/udrp/.

⁵⁷ www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm, se pkt 4, a (i).

⁵⁸ www.wipo.org/.

⁵⁹ Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process.

I juridisk teori legges det til grunn at registrering og bruk av domenenavn kan stride mot en virksomhets varemerkerett. Wagle og Ødegaard mener at registrering og bruk av domenenavn kan være i strid med varemerkerettigheter, det må bety at slik anvendelse av domenenavn kan være å betrakte som kjennetegnbruk.⁶⁰ Fra andre land legges dette også til grunn. Thomas Carlén-Wendels hevder at «i dag framstår det emellertid nærmast som självklart att domännamsanvändning kan utgjöra inltrång i annans kjeneteckensrätt».⁶¹ Erika Heveus konkluderer med at «Domännamnen har enligt den ovan förde dokumentasjon enligt mig erhållit en varumärkesrättslig funktion och kan därmed orsake varumärkesintrång».⁶² Johan Lundberg mener at domenenavn uten tvil kan utgjøre «en betydningsfull länk mellan kund och företag, som fortjänar rättsligt skydd då det är möjligt».⁶³ I studentavhandlingen til Linda Garstrand⁶⁴ uttales «Sammanfattningsvis kan dock ett domännamn utgöra en betydelsefull länk mellan företag och kund som fortjänar känneteckensrättsligt skydd». I tysk rett har man i spørsmålet om domenenavns rettslige status konkludert med at domenenavn kan ha en forbindelse til og være beskyttet av alminnelig kjennetegnrettslig lovgivning. Dette er forutsatt av at kjennetegnet har en forbindelse til firmanavn, varemerke eller er innarbeidet.⁶⁵ I fransk rett her men konstatert en rekke ulikheter mellom domenenavn og andre kjennetegn, som gjør at et domenenavn og et varemerke ikke kan sammenlignes direkte i juridisk betydning. Dette kommer an på de tekniske begrensningene, men også tildelingen av domenenavn. Likevel kan enkelte domenenavn oppnå kjennetegnrettslig beskyttelse gjennom kobling til varemerke, firmanavn eller innarbeiding.⁶⁶

Både NOU 2001:8, norsk og utenlandsk rettspraksis, andre myndigheters praksis og juridisk teori stadfester at registrering og bruk av et domenenavn kan oppfattes som bruk som kjennetegn og innebære inngrep i en varemerkerett. Jeg legger derfor reglene i varemerkeloven til grunn ved den videre drøftelse av hvilke situasjoner registrering og bruk av domenenavn innebærer inngrep i en varemerkerett.

⁶⁰ Wagle og Ødegaard, s. 470-472.

⁶¹ Carlén-Wendels, s. 160.

⁶² Heveus, NIR 1997 s. 201.

⁶³ Lundberg, s. 80.

⁶⁴ Granstrand, s. 48.

⁶⁵ Freitag Andreas, Technische Adresse oder geschütztes Unternehmenskennzeichen, Markenartikel 10/96, s. 495.

⁶⁶ Choraqui, Jérôme, Le droit des noms de domaine sur l'Internet, Revue du Droit de la Propriété Intellectuelle, 70/1996, s. 13.

4. SITUASJONER DER REGISTRERING OG BRUK AV ET DOMENENAVN MEDFØRER INNGREP I EN VAREMERKERETT

4.1 Innledning

Jeg har i kapittel 3 konkludert med at registrering og bruk av et domenenavn kan innebære bruk av dette som kjennetegn i varemerkelovens forstand. Spørsmålet i dette kapittelet blir derfor når slik kjennetegnbruk gjør inngrep i en varemerkerett.

Jeg tar først for meg spørsmålet om når slik kjennetegnbruk kan være et inngrep etter varemerkeloven. Utgangspunktet er at varemerkeinnehaver har en enerett til bruk av merket i næringsvirksomhet. Fra dette utgangspunkt er det imidlertid enkelte begrensninger. Jeg behandler begrensningen i § 5, andre ledd om at rett til varemerke ikke gir innehaveren rett til å nekte andre å bruke sitt navn eller sitt firma eller sin adresse i næringsvirksomhet i samsvar med god forretningsskikk. Jeg vil på grunn av avhandlingens omfang ikke behandle begrensningene i § 4, andre ledd om reservedeler og tilbehør, og tredje ledd om varer som er vesentlig endret ved bearbeidelse. Konsumpsjon og parallellimport som følger ulovfestede regler og EUs varemerkedirektiv art. 7 behandles heller ikke.⁶⁷ Dette er begrensninger som er aktuelle ved konflikter mellom domenenavninnehaver og varemerkeinnehaver. Problemstillingene om parallellimportørens rett til å benytte et varemerke som domenenavn ble for første gang i norsk rettspraksis behandlet i dommen om domenenavnet playstation2.no.

Markedsføringsloven gir varemerkeloven supplerende vern. Jeg vil ta for meg hvilket vern varemerker har mot registrering og bruk av domenenavn etter markedsføringsloven. En «domenepirat» er som nevnt en som uten legitime interesser i ond tro registrerer et domenenavn som andre har kjennetegnsrettigheter til, ofte for å tjene penger på dette. I Norge vil en slik handling lettest være i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 8a, selv om også varemerkeloven tar høyde for subjektive momenter om i mer begrenset grad. Jeg vil under drøftelsen av markedsføringsloven som supplerende vern til varemerkeloven redegjøre for de materielle reglene for tvisteløsning under UDRP og tvisteløsningsreglene for det geografiske toppdomenet .uk. Dette er

⁶⁷ Rdir. 89/104/EØF. I Norge ble direktivet gjennomført i norsk rett gjennom EØS avtalen.

regelsett som har forsøkt å definere hva som er registrering og bruk uten legitime interesser i «ond tro». En slik vurdering for domenepirater under .no, vil i stor grad være sammenlignbar med en vurdering etter markedsføringsloven.

Både etter varemerkeloven og markedsføringsloven er det krav om «næringsvirksomhet». Jeg vil sammenligne kravet etter varemerkeloven med kravet i markedsføringsloven, og drøfte bruk i næringsvirksomhet i forhold til konflikter mellom registrering og bruk av et domenenavn og et varemerke.

4.2 Forveksling etter varemerkeloven

4.2.1 Innledning

For at et kjennetegn skal stride mot en varemerkerett etter varemerkeloven må det være egnet til å forveksles med varemerket. I kravet til forveksling ligger det at det må være kjennetegnslighet, jfr § 4, første ledd, siste pkt, og vareslagslikhet, jfr § 6 første ledd, andre pkt. Forvekslingsfare er en kombinasjonseffekt av kjennetegnslighet og vareslagslikhet, og vurderingen må foregå samlet, ikke hver for seg.⁶⁸ Avgrensning av begrepet vareslagslikhet varierer med graden av kjennetegnslighet og omvendt. Dette kommer til uttrykk i Rt. 1933 s. 263, der spørsmålet var om varemerkene Masta og Mascot var forvekselbare. Varemerkene ble begge brukt som kjennetegn for piper, men Høyesterett fant ikke at det var stor nok likhet til at det i den alminnelige omsetningskrets skulle være fare for forveksling. Begge problemstillingene vil avhenge av om kjennetegnene har større eller mindre særpreg. Vurderingen om det foreligger vareslagslikhet blir påvirket av om det foreligger en sterk innarbeiding. Andre momenter som blant annet subjektive forhold og passivitet kan også spille inn i forvekselbarhetsvurderingen.⁶⁹

I konflikt mellom domenenavn og varemerkerettigheter vil det også oppstå spørsmål om det kan oppstå forveksling ved registrering av domenenavnet som sådan, eller om domenenavnet også må være knyttet til en webside med innhold for å være egnet til å forveksles. Dette kan sees på som en del av forvekselbarhetsdrøftelsen (hva som er forvekselbart), og en del av drøftelsen av bruk i næringsvirksomhet (hva som er bruk i næringsvirksomhet). Videre kan det stilles spørsmål om det er tilstrekkelig at domenenavnet er forvekselbart, eller om designet på websidene også må være forvekselbare i de tilfelle-

⁶⁸ Wagle og Ødegaard, s. 470.

⁶⁹ Lassen (1997), s. 257.

ne det er tale om konflikt mellom to domenenavn der det ene er et varemerke. Dette kan sees på som et spørsmål om det i det hele tatt oppstår fare for forveksling i omsetningskretsen hvis omsetningskretsen med en gang skjønner at den har kommet til feil side. Disse spørsmålene kommer jeg tilbake til nedenfor, særlig om siden utforming i pkt 4.2.5.4 og 4.4.3.3.

Lovens ordlyd er om varemerkene er «egnet til å forveksles». I dette ligger det ikke noe krav til faktisk forveksling. Dette er også stadfestet i Rt 1979 s. 1117, «Cash & Carry», «slik loven på dette punkt er utformet, er det ikke nødvendig å fastslå at det har funnet sted en forveksling». I følge Lassen (1997), s. 268 er det veloverveid at loven er formulert slik på dette punkt. Det åpner for å ta tak i problemet og forebygge forveksling. Om forveksling faktisk har funnet sted kan likevel være med å belyse spørsmålet om kjennetegnet er «egnet til å forveksles».

Kan bruken av merket fremkalle inntrykk av at det foreligger et *kommersielt fellesskap* foreligger forvekselbarhet.⁷⁰ Kommersielt fellesskap kan tenkes i flere former og i flere ledd i omsetningskjeden. Det kan være produkter som ofte benyttes sammen og man derfor lett kan ledes til at de også produseres sammen. Det kan videre være at man får inntrykk av at de importeres, distribueres eller markedsføres av samme firma, at de lages av samme materialer, med de samme teknikker eller det kan være tjenester som ligger innenfor samme fagfelt.⁷¹ Når det ved registrering og bruk av domenenavn bygges opp under eller skapes slike forestillinger vil det kunne ha uheldige konsekvenser for den som har brukt tid og penger på å etablere et varemerke som skal brukes i markedsføringen av et produkt eller en tjeneste. Kommersielt fellesskap vil foreligge der en leverandør av en vare eller tjeneste registrerer og bruker et domenenavn (og i enkelte tilfeller også lager et nettsted med lignende layout) som er identisk eller så likt at det kan se ut som om det foreligger et kommersielt fellesskap som forbinder varene eller tjenestene med en annen. I *playstation2.no-saken*⁷² uttalte retten at «domenenavn i kraft av sin funksjon på en særlig sterk måte er egnet til å gi inntrykk av at det er en forretningsforbindelse mellom varemerke innehaveren og innehaver av web-siden.» Retten

⁷⁰ Lassen (1997), se blant annet s. 6 og 264.

⁷¹ § 14 første ledd nr 2 omfatter all *villedning* med hensyn til uriktige oppfatninger om varens art, beskaffenhet, mengde formål, pris, opprinnelsessted eller nasjonalitet osv (objektive egenskaper). Når brukerne kun blir forvirret i forhold til kommersiell opprinnelse (spørsmål om samme virksomhet) reguleres dette av reglene om forvekslbare kjennetegn. Forvekslingen kan gjøre at en del av omsetningskretsen blir villedet, jfr nr 2, fordi den pga forvekslingen danner seg uriktige forestillinger om varens objektive egenskaper.

⁷² Nordhordland Herredsrett 20. august 2001.

mener altså at det kommersielle fellesskap lett kan fremstå for omsetningskretsen gjennom domenenavn på Internett.

4.2.2 Omsetningskretsen

Det er i den «alminnelige omsetning» kjennetegnene ikke må være egnet til å forveksles, jfr vml § 4, 1. ledd siste punktum. Man må først vurdere hvem som utgjør omsetningskretsen. Det vil si den gruppen som varene eller tjenestene skal tilfredsstille behov hos. Normalt vil vurderingsspørsmålet i domenenavnskonflikter under .no bli om omsetningskretsen i Norge forveksler domenenavnet og varemerket.

Det er tilstrekkelig med forvekslingsfare dersom en *ikke ubetydelig del* av omsetningskretsen vil forveksle kjennetegnene. Det kreves ikke at flertallet forveksler, jfr Rt. 1995 s. 1908, (Mozell-saken).⁷³ Det avgjørende er om denne delen kan komme til å tro at varene på en eller annen måte kommer fra samme kilde, for eksempel samme produsent. Omsetningskretsen må likevel ikke kjenne til hvem som er kilden. Man må ta hensyn til om omsetningskretsen er profesjonelle aktører eller forbrukere. Profesjonelle vil ha en større merkebevissthet og lettere holde produkter, produsenter og leverandører fra hverandre. I Rt. 1971 s. 962 TEENI ble merkebevisstheten hos omsetningskretsen tillagt stor vekt. Problemstillingen var om kjennetegnene TEEM og TEENI var egnet til å forveksles for mineralvann. Omsetningskretsen var ungdom, som Høyesterett mente hadde en høy grad av merkebevissthet.

4.2.3 Kjennetegnslighet

Problemstillingen ved vurderingen av kjennetegnslighet er om de to merkene er så like at de er egnet til å forveksles av den alminnelige omsetningskrets, jfr § 4, første ledd tredje punktum. Man må forutsette at omsetningskretsen ikke gransker merkene inngående, og kan dermed ikke legge en slik inngående granskning til grunn ved vurderingen. Utgangspunktet for vurderingen er varemerket slik det er registrert eller innarbeidet. Spørsmålet ved en innarbeiding blir ikke hvordan varemerket var søkt registrert, men hvordan det faktisk er innarbeidet. Det samme blir det ved bruk, nemlig hvordan merket er brukt.⁷⁴ Det er helhetsinntrykket man får etter en konkret vurdering, dette følger av omfattende praksis fra Patentstyret og rettspraksis, se Rt. 1971 s.

⁷³ Se særlig s. 1917. Saken omhandlet Ringnes registrerte varemerke Mozell som vinprodusentene i Moseldistriktet mente var villedende etter vml og i strid med mfl § 1. Retten fant ikke at ordmerket eller et uregistrert figurmerke stred mot bestemmelser i vml eller mfl.

⁷⁴ Lassen (1997), s. 336-337.

962 TEENI.⁷⁵ Sentralt i vurderingen er spørsmålet om merket er sterkt eller svakt. Svake kjennetegn har liten beskyttelse og man ser gjerne helt bort fra de beskrivende elementene. Vurderingen vil være av de elementer i varemerket som har særpreg. I domenenavnkonflikter blir vurderingen varemerker som ordmerker, eller figurmerker inneholdende ord som har innarbeidet vern. Ordet «bailine» som var en del av et figurmerke ble for eksempel ansett å være et innarbeidet ordmerke i bailinesaken.⁷⁶

Selv om det er helhetsinntrykket man ønsker å finne frem til ved vurdering av kjennetegnslikheten, må man vurdere de enkelte elementene i domenenavnet for å se om domenenavnet er egnet til å forveksles. Utgangspunktet for denne vurderingen ved kjennetegn i den «virkelige verden» er at man må ta hensyn til synsbildet, lydbildet og forestillingsbildet. IAHC (Internet Ad Hoc Committee) var en utredningsgruppe som ble til etter initiativ fra IANA. Bak IAHC stod ulike interessegrupper, blant annet WIPO. De presenterte i 1997 et forslag til nytt domenenavnsystem.⁷⁷ Denne prosessen ble ikke fulgt opp videre gjennom IAHC, men videreført i ICANN og WIPO. Utgangspunkt for vurderingen av kjennetegnslikhet er likevel den samme, nemlig at domenenavnet må være forvekselbart en rekke faktorer tatt i betraktning. Dette følger av praksis fra bl a WIPO.⁷⁸ Jeg mener identifiseringen gjennom disse retningslinjene er hensiktsmessig som illustrasjon til vurderingen etter varemerkeloven.⁷⁹ IAHC presenterer to situasjoner der et domenenavn og et annet kjennetegn kan anses å være forvekselbare.⁸⁰ Det andre kjennetegnet kan være et annet domenenavn eller et kjennetegn ikke brukt i Internett sammenheng.

Den første situasjonen oppstår i følge IAHC når domenenavnet og kjennetegnet er identisk.⁸¹ Dette er ofte tilfellet, blant annet i carlsberg.no-saken, der saksøkte hadde benyttet nøyaktig samme kjennetegn. I den midlertidige for-

⁷⁵ Lassen (1997), s. 332.

⁷⁶ Tvisten stod om domenenavnene bailine.no, bailine.as og bailine.co.uk, Stavanger namsrett, 14. november 2000.

⁷⁷ Se hoveddokumentet Final Report of the International Ad Hoc Committee: Recommendations for Administration and Management of gTLDs på www.iahc.org/draft-iahc-recommend-00.html. Proposed Guidelines concerning administrative domain name challenge panels som gir retningslinjer for vurderingen av forveksling på: www.iahc.org/docs/acp-guide.html.

⁷⁸ Se Uniform Dispute Resolution Policy pkt 4, a. Se Gulliksen (2001) s. 94, med henvisninger til praksis fra WIPO.

⁷⁹ I følge NOU 2001:8 lovutkastets § 4, vil en slik oppdeling av kjennetegnslikheten også presiseres i ny kjennetegnslow.

⁸⁰ Proposed Guidelines concerning administrative domain name challenge panels, IV Substantive Guidelines for ACPs, pkt c «Identical or closely similar».

⁸¹ Pkt C nr. 66.

føyningen⁸² som omhandler domenenavnet harrypotter.no gikk ikke namsretten inn på spørsmålet om saksøker hadde et sannsynliggjort krav, siden retten ikke kunne anse at saksøkte hadde en sannsynliggjort sikringsgrunn. Time Warner Entertainment Company LP er innehaver av varemerket Harry Potter og ønsket kontroll over domenenavnet. Saksøkte som har registrert domenenavnet harrypotter.no, selger pr i dag autoriserte produkter fra websiden. Det foreligger identiske kjennetegn og vareslagslikhet.

Den andre situasjonen foreligger der domenenavnet er svært likt den bokstavkombinasjon som utgjør kjennetegnet.⁸³ IAHC forsøkte å identifisere hva som anses å være svært likt. Generelt gjelder det at et domenenavn som kun skiller seg fra et kjennetegn på en måte som gjør at omsetningskretsen ikke kan skille dem fra hverandre, er forvekselbart med dette. Dette utgangspunktet er altså likt varemerkelovens.

I forhold til varemerkeloven vil det ved spørsmål om det *visuelle*, bokstaver og bokstavgrupper, ikke i utgangspunktet være en analyse av ordet, men mer et uskarpt helhetsinntrykk. I Agder lagmannsretts dom av 3. november 1988 MOBIFLEX var spørsmålet om Mobuflex og Mobiflex var forvekselbare. Det avgjørende for retten var ikke en oppspalting av ord, men «den helt åpenbare likhet mellom navnene, sammenholdt med de øvrige momenter det må tas hensyn til». Dette gjorde at varemerkene ble ansett å være egnet til forveksling. Momenter i vurderingen kan være ordenes lengde og at noen bokstaver generelt er mer dominerende enn andre.⁸⁴ IAHCs gir retningslinjer for hva som skal anses som forvekselbart i forhold til fonetisk likhet. Et domenenavn som kun skiller seg fra et varemerke med interpunktionstegn anses forvekselbart med dette. Dette var tilfellet i itfornebu.no-saken der tvisten stod mellom «itfornebu.no» og «it-fornebu.no». Et domenenavn som kun skiller seg fra et varemerke på grunn av detaljer, slik som skrivefeil er i følge IAHC forvekselbart med dette. Et slikt tilfelle var «microsoft.com» og «microsof.com».⁸⁵ Jeg bruker denne avgjørelsen fra Tvisteløsningsorganet etter UDRP, Administrative Panel som behandler saker etter UDRP som illustrasjon. Administrative Panel, uttaler «The term 'microsoft' is very similar to 'microsoft' in its visual impression. Pronunciation of the two terms is very similar. An Internet user or consumer viewing the term 'microsof' (or

⁸² Norhordaland namsrett 18. desember 2001.

⁸³ Pkt C nr. 67-69.

⁸⁴ Lassen (1997), s. 346.

⁸⁵ Se Administrative Panel Decision Case No. D2000-0548, Microsoft Corporation v. Microsoft.com aka Tarek Ahmed. microsof.com ble registrert for å selge software fra web-siden. Siden var i tillegg helt lik Microsofts web-side. Panel mente at innehaveren av microsof.com var i ond-tro og domenenavnet ble overført til Microsoft.

'microsoft.com') is likely to confuse it with the term 'microsoft' (or 'microsoft.com')».⁸⁶

I forhold til den *fonetiske likheten* kan det forekomme at kjennetegn som kan fremtre visuelt ulike kan lyde likt. Dette kan være egnet til å forveksle varemerker dersom en ikke ubetydelig del av omsetningskretsen kan kunne komme til å ta feil. Folk kan høre dårlig og uttale ord på forskjellig måte. I København byrett ble firmaet «www.yatack.dk» dømt til å opphøre bruken av navnet fordi det krenket det innarbeidede «www.jatack.dk». Et annet eksempel kan være «7eleven.no», «seveneleven.no» og «7-11.no». Det samme kan oppstå der et domenenavn inneholder stumme bokstaver.

Ved spørsmål om en registrering og bruk av et domenenavn er forvekselbart med et varemerke vil disse spørsmålene komme opp på samme måte som om det skulle være konflikt mellom et kjennetegn og et varemerke i den «virkelige verden» og vurderingen måtte ta utgangspunkt i de nevnte momenter. Likevel mener jeg Internettets karakter vil gjøre at man for domenenavn som utgangspunkt aksepterer en noe større grad av kjennetegnslikhet, fordi det er færre muligheter for å registrere domenenavn på Internett enn det er for å registrere og bruke varemerker i den «virkelige verden».

Når det gjelder betydningen av sterk innarbeiding, vil denne kun være med på å gi merket større særpreg, som igjen gir merket en sterkere stilling ved forvekselbarhetsvurderingen. Det vil ikke i utgangspunktet gi merket betydning for kjennetegnslikheten utover dette. En sterk innarbeiding øker faren for ønsket om å snylte, men medfører ikke økt fare for forveksling hvis det er tale om kjennetegn som ikke er identiske. Publikum vil da i større grad holde merkene fra andre. Kodakregelen i § 6 kan brukes til å hindre slik snylting.⁸⁷ Mfl § 1, 1. ledd er også anvendelig dersom en slik snylteeffekt er tilsiktet.

4.2.4 Vareslagslikhet

Vareslagslikhet må vurderes i forvekselbarhetsdrøftelsen. Varekjennetegn skal etter § 6 i utgangspunktet bare være egnet til å forveksles hvis det er tale om varer av samme eller lignende slag. Etter § 1, tredje ledd omfatter varer også tjenester. Både varer og tjenester leveres over Internett. Det er forveksling med hensyn til varen eller tjenestens kommersielle opprinnelse eller uriktige forestillinger om kommersielt fellesskap som skal hindres. I utgangspunktet må man vurdere hvilke varer et varemerke er registrert for og ved innarbeiding hvilke varer varemerket er innarbeidet for, men det er omsetningskretsens oppfatning av den kommersielle opprinnelsen eller bakgrunnen som er

⁸⁶ Se avgjørelsen s. 10 og 11.

⁸⁷ Lassen (1997), s. 374.

vurderingstema. I vurderingen av vareslagslikhet må flere momenter tas i betraktning. Fellesskap med hensyn til fremstilling, omsetning, bruk og formål. Ved vurdering av tjenestelagslikhet om man må regne med at brukerne vil kunne forestille seg et sannsynlig fellesskap. Likartethet kan også foreligge mellom varer og tjenester. I *carlsberg.no*-saken uttaler retten på s. 8 at «Det ikke kan være tvilsomt at en pub/kafe med salg av øl som et viktig element er 'varer eller tjenester av samme eller lignende slag som dem kjennetegnet er vernet for' jfr sitat fra Stuevold Lassen ovenfor».⁸⁸ Sitatet bygger på normen Lassen (1997) stiller opp på s. 236, og som er redegjort for i avhandlingen under pkt 3.2.

Et unntak fra vareslagslikheten finner vi i § 6, 1. ledd, 2. pkt. Vareslagslikheten er ikke en betingelse for forvekselbarhet «når det kjennetegnet som har eldst rett er *innhaverens navn eller firma*». Vareslagslikheten er ikke uten betydning, men er ingen nødvendig betingelse. Kjennetegnet må ikke være registrert eller innarbeidet som varemerke, men må *være* innehaverens navn eller firma. Det holder ikke at kjennetegnet inneholder elementer av dette.⁸⁹ Enkelte særpregede naturlige kjennetegn vil forbindes med samme bedrift uansett sammenheng de oppstår i, for eksempel Telenor. Et av hensynene er muligheten for fremtidig ekspansjon av firmaet. Det er større fare for forveksling når det er tale om naturlige kjennetegn enn når det er tale om varemerker. I samme stilling vil sekundære forretningsnavn stå, disse er innarbeidet som kjennetegn for bedriften. Det må likevel foregå en forvekselbarhetsvurdering, og i denne vil momentene bransjelikhet og kjennetegnslighet tas opp, og kombinasjonen av disse, se Innst. 1958 s. 33.⁹⁰ Er bransjene helt fjerne fra hverandre kan det ikke sies å foreligge forveksling selv om kjennetegnene er like eller tilnærmet like. Siden et av hensynene bak bestemmelsen er ekspansjon, vil derfor spørsmålet bli hvor sannsynlig den fremtidige ekspansjon må være for å tas i betraktning. Dette er en problemstilling som kan oppstå i konflikter der et varemerke er registrert som domenenavn og en innehaver av et kjennetegn bestående av innehaverens navn eller firma mener registreringen og bruken strider mot hans rett. Som følge av min tidligere avgrensning mot inngrep i personnavn, firma, sekundære forretningskjennetegn og naturlige kjennetegn vil jeg ikke forfølge denne problemstillingen videre. Bestemmelsen er også foreslått opphevet i NOU 2001:8, kapittel 13, pkt. 13.1, kapittel I.

⁸⁸ Se sitatet på s. 236.

⁸⁹ Lassen (1997), s. 314.

⁹⁰ Lassen (1997), s. 316.

Etter «Kodakregelen» i § 6, 2. ledd spørres det ikke lengre om vare­slags­likhet dersom vilkårene for å anvende regelen er oppfylt. Bestemmelsen sier at lignende eller identiske kjennetegn skal anses egnet til å forveksles «selv om det ikke gjelder varer av samme eller lignende slag, dersom det kjennetegnet som har eldst rett er så *velkjent og har en slik anseelse* her i riket, at det ville bety en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse (goodwill) om det annet kjennetegn ble brukt av en annen». Denne bestem­melsen må sees opp mot mfl § 1 som skal ramme bruk som strider mot god forretningsskikk. Bestemmelsen rammer kjennetegn og i dette ligger også de naturlige kjennetegnene selv om man for disse kan bruke første ledd, annet pkt. Konflikter mellom to varemerke­innehavere som begge mener at de har krav på et domenenavn der den ene har registrert et domenenavn og har en fungerende webside, er vanskelig å avgjøre etter varemerkeretten fordi det er vanskelig å bedømme hvem som har «sterkest rett». Hovedregelen må være at der begge har tilnærmet «lik rett» vil den som registrerer domenenavnet først, kunne disponere over dette. Kodakvern vil likevel være anvendelig der den ene varemerke­innehaveren har en særlig sterk varemerkerett fremfor den andre. Det er glidende overgang fra et varemerke stadig blir sterkere innar­beidet og omfatter nye vare- og tjenesteslag, til det er særlig sterkt og omfat­tes av Kodakvernet. Hensynene bak bestemmelsen er flere, og jeg nevner ikke alle her. For det første kan et merke kjent for god kvalitet forringe sin verdi idet andre bruker merket til varer av dårligere kvalitet. Bruk av andres mer­ker kan også innebære snylting på goodwill. Et kjent varemerke kan også sees på som et kjennetegn for bedriften, slik at de samme hensynene som jeg nevnte overfor under § 6, første ledd, andre pkt gjør seg gjeldende⁹¹. Det ble fore­ tatt endring i denne bestemmelsen ved lov 22. desember 1995 nr. 82. Kodak­ vernet ble utvidet og terskelen senket betraktelig, jfr Ot. prp. nr. 59 (1994-95) s. 105, jfr s. 95 flg og s. 21. Samtidig gjorde endringen at det ble åpnet for en bredere rimelighetsvurdering.⁹²

Problemstillingen blir dermed hva som omfattes av Kodakvernet. Merket må være «velkjent». I dette ligger det i utgangspunktet et krav om innarbei­ding. Kravet til anseelse forutsetter at det normalt ikke er tilstrekkelig med innarbeiding, det må ligge andre spesielle forhold til grunn som særlig sterk innarbeiding som gir en spesiell goodwillverdi eller spesiell sårbarhet.⁹³ Det kreves likevel ikke at vernets verdi er av positiv karakter⁹⁴. EU domstolen har

⁹¹ Lassen (1997), s. 319.

⁹² Karnov bind 1 s. 731.

⁹³ Ot. prp. 59 (1994-95) s. 105, jfr s. 21.

⁹⁴ Ot. prp. 59 (1994-95) s. 21.

i Chevy-saken⁹⁵ uttalt at varemerket må ha oppnådd en viss innarbeiding blant allmennheten. Hvis et varemerke ikke er kjent i en viss utstrekning, kan ikke allmennheten assosiere det yngre med det eldre varemerket som skader det eldre. Det er ikke mulig å sette dette til en viss prosentsats, men det må være kjent for en betydelig del av omsetningskretsen. I følge Levin⁹⁶ er det vanskelig å forestille seg et godt kjent varemerke som skulle risikere å bli utnyttet eller skadet uten at den relativt lave graden av innarbeiding som kreves foreligger. På denne bakgrunn anslår hun at ca 30 % av den relevante omsetningskretsen må kjenne til merket for at det skal være et sterkt varemerke. I carlsberg.no-saken ble ikke spørsmålet om Kodakvern tatt opp av dommeren. Det forelå som tidligere nevnt både kjennetegns- og vareslagslikhet. Det var likevel påvist at i en markedsundersøkelse at 94 % av de spurte kjente varemerket. Skulle retten ikke kommet til at det forelå vareslagslikhet ville dermed saken kunne blitt løst etter Kodakregelen.⁹⁷

Bestemmelsen rammer «utnyttelse eller forringelse». I ordlyden ligger altså her en begrensning i å snylte og forringe varemerkets goodwill. For at bruken skal rammes må den i tillegg være urimelig. I Innst. 1958 s. 17 uttales at det ved denne urimelighetsdrøftelsen må legges vekt på merkets egenart, graden av innarbeiding og om den som tilegner seg samme merke er i ond tro. I følge Lassen, Oversikt over norsk varemerkerett s. 328, må denne uttalelsen fortsatt tillegges vekt. Forarbeidene til den nye bestemmelsen uttaler at bestemmelsen åpner for et konkret skjønn i den enkelte sak.⁹⁸ I Chevy-saken ble dette lagt til grunn. Det skal legges vekt på alle relevante faktorer i den aktuelle saken. Særlig det eldre varemerkets markedsandel, tid og geografiske utbredelse, og de økonomiske investeringer som er gjort. Ved denne lovbestemmelsen tar man konsekvens av at visse momenter ved forvekselbarhetssituasjonen viser seg med større styrke, og det er en glidende overgang fra de sterke til de særlig sterke varemerkene.⁹⁹

Forveksling der siden ikke inneholder noe av betydning kan betraktes som et spørsmål om vareslagslikhet. I en rekke domenepirattilfeller er det vanlig at det på websiden gis uttrykk for at den er «under konstruksjon». Det forelig-

⁹⁵ General Motors Corporation v. Yplon SA, sak C-375/97, den 14 september 1999.

⁹⁶ Levin, Skyddet utanför varuslagslikhetsgränserna i EU, NIR 1995 s. 471.

⁹⁷ Som et annet eksempel på et særlig sterkt varemerke kan microsof.com saken under UDRP nevnes. Det ble her uttalt at «Complaint's mark is undoubtedly strong- it is immediately recognizable by the public- and this factor contributes to the likelihood of confusion». Se Administrative Panel Decision Case No. D2000-0548, Microsoft Corporation v. Microsoft.com aka Tarek Ahmed, s. 11.

⁹⁸ Ot. Prp. 59 (1994-95) s. 105.

⁹⁹ Lassen (1997), s. 331.

ger i utgangspunktet verken varer eller tjenester å sette domenenavnet i forbindelse med. Kan domenenavnet da utgjøre et inngrep i en annens varemerkerett? For å ramme en annens varemerkerett må det være bruk av et kjennetegn for varer eller tjenester. Er domenenavnet kun registrert mener jeg det er det tvilsomt om registreringen kan rammes av varemerkeloven. Vil det antas at domenenavnet skal brukes i forbindelse med like vare- eller tjenestestlag kan det likevel reises spørsmål om registreringen kan være i strid med en varemerkerett.

Det har blitt reist spørsmål om et domenenavn kan være å betrakte som en vare i seg selv.¹⁰⁰ Hvis dette er det tilfellet kan en forvekselbarhetsdrøftelse finne sted på bakgrunn av kjennetegnslikheten. At domenenavn har en verdi fordi selskaper kjøper og selger dem, er et argument for denne tanken. I Trondheim namsrett 10. januar 2000, pizza.no¹⁰¹ uttalte retten på generell basis at «retten ser det imidlertid slik at i dagens faktiske situasjon i dataverdenen er slik at domenenavn under toppdomenet for landet (.no) de facto har en markedsverdi». At domenenavn har en markedsverdi i det de kjøpes og selges, vil ikke automatisk gjøre at domenenavn kan være en vare i seg selv. Kjennetegn har uansett en verdi for innehaver. Jeg mener det er tvilsomt at domenenavn kan betegnes som en vare i seg selv, og at det på denne bakgrunn foreligger vareslagslikhet. Spørsmål om en «tom side» kan gjøre at domenenavnet ikke er å betrakte som «bruk i næringsvirksomhet», vil bli gjennomgått nedenfor i pkt 4.4.

4.2.5 Andre momenter som kan tillegges vekt

4.2.5.1 Passivitet

Passivitet i forhold til andres bruk av yngre lignende kjennetegn kan være et moment i forvekselbarhetsvurderingen. Har varemerke innehaveren gjennom lengre tid vært klar over det lignende kjennetegnet men ikke grepet inn, kan det tyde på at innehaveren ikke har ansett disse som forvekselbare. Passivitet kan også gjøre at det eldre varemerkets særpreg svekkes. Dette gjør at det stiller svakere i forvekselbarhetsvurderingen.¹⁰²

¹⁰⁰ Se f. eks Lundberg, s. 82.

¹⁰¹ Kravet i saken var at firmaet Pizza.NO AS skulle ha rett til å få godkjent «pizza.no» som domenenavn. Namsretten mente at dette var et krav det var umulig å få dom for. Denne saken kom opp for endringen av Navnepolitikk for .no trådte i kraft, men ville i dag heller ikke kunne blitt løst gjennom domstolene idet ingen kan ha rettigheter til et beskrivende ord som pizza.

¹⁰² Lassen (1997), s. 288-289.

4.2.5.2 Parodi

Ofte kan det dukke opp merker som henspiller humoristisk på andre. I forhold til markedsføringslovens § 1 er det et visst rom for slike merker. Vurderingen er graden av illojalitet. Noe annet er forholdet til varemerkelovens regler. Det er ingen grunn til å behandle slike merker på en annen måte så lenge de er «egnet til å forveksle». Det vil de ofte være.¹⁰³ Parodi blir ofte påberopt i konflikter mellom et registrert og innarbeidet domenenavn og et varemerke etter UDRP.

4.2.5.3 Subjektive elementer

Det kan etter varemerkeloven legges vekt på subjektive elementer, selv om vurderingen av forveksling i utgangspunktet er *objektiv*. Illojal kjennetegnssbruk kan lettere rammes av markedsføringsloven. Problemstillingen blir derfor *i hvilken grad* varemerkeloven hjemler mulighet for å ta subjektive forhold med i vurderingen om forvekselbarhet. Et av formålene bak varemerkeloven er å hindre illojal konkurranse. I Rt. 1995 s. 1908 Mozell-saken ble spørsmålet reist av saksøker, men domstolen tok ikke stilling til det. Lassen (1997) skriver på s. 284 at skal det kunne tas hensyn til subjektive momenter i ugyldighetssaker «der hvor det etter en objektiv vurdering fremstår som tvilsomt om de impliserte varemerker er forvekselbare eller ikke». Lassen uttaler videre at «I inngrepssaker trenger ikke spørsmålet komme på spissen. Dommeren vil kunne anvende både varemerkeloven og markedsføringsloven». Likhet i bransje er en oppfordring for nye aktører til å velge navn som ikke kan forveksles. Dette gjelder særlig varemerker som har en stor grad av distinktivitet. Her kommer visse subjektive elementer inn i vurderingen. Slike uttalelser ble gitt i Oslo byretts dom «Prestone-Prestcold» gjengitt i NIR 1958 s. 141. Innehaveren av varemerket Prestcold hadde i lengre tid forsøkt å få agenturet for kjølevesken Prestone. Da han etter hvert måtte oppgi dette registrerte han merket Prestcold og begynte å markedsføre og selge kjøleveske under dette navnet. Navnet ble ansett å kunne forveksles av omsetningskretsen og kjent ugyldig. I tillegg ble det sagt at «saksøkte valgte sitt varemerke med fullt kjenneskap til saksøkerens. Han hadde den beste anledning til i valget av merke utelukke som ikke hadde noen likhet med saksøkerens». Det siste ble begrunnet med at han hadde forsøkt å få agenturet til Prestone. Dette viser at subjektive elementer spiller inn ved vurderingen av forvekselbarhet.

I *carlsberg.no*-saken vektlegger retten at saksøkte ikke hadde noen aktverdige grunn til å benytte domenenavnet. Saksøkte hadde tidligere vært involvert i en voldgiftssak angående et domenenavn som The Coca Cola Company

¹⁰³ Lassen (1997), s. 287-288.

hadde anlagt mot han. Retten mente at det for saksøkte «hadde vært mulig å benytte en rekke alternative domenenavn for å illustrere dette formålet, og bruken av Carlsbergs varemerkebeskyttede kjennetegn synes kun å være begrunnet i et ønske om å utnytte et kjent produktnavn for øl.» Jeg mener at domstolene bør vurdere spørsmålet om subjektive momenter i tvilstilfeller der det foreligger et planmessig forsøk på å utnytte muligheten for forveksling ved registrering av domenenavn.

4.2.5.4 Sidens utforming

Problemstillingen er om sidens utforming kan ha innvirkning på omsetningskretsens forveksling av domenenavnet og varemerket. I Rt. 1979 s. 1117 «Cash & Carry», uttaler Høyesterett at jo mer deskriptivt et merke er, dess mer skal det til for å anta at det foreligger en forvekslingsmulighet, og dette vil få betydning for spørsmålet om hvor nær andres merker man kan tillates å komme. «Etter min oppfatning kan ikke retten til et slikt merke i kollisjonstilfeller strekkes så langt at innehaveren ubetinget kan nekte andre å nytte de samme ordene med et tillegg som peker hen på den annens selskap eller et særpreg ved virksomheten». Stor grad av likhet i enkelte elementer kan altså avhjelpest gjennom ulike tiltak. Spørsmålet er om forveksling kan avhjelpest gjennom f. eks utformingen av designet på siden og at registrering og bruk av et domenenavn dermed ikke griper inn i en varemerkerett.

Det kan foreligge tilfeller der både kjennetegnslighet og vareslagslikhet foreligger, men omsetningskretsen likevel ikke forveksler, siden utformingen er ulik. Uttalelser fra Patentstyret tyder også på at ved alminnelig forvekselbarhetsvurdering i «den virkelige verden» legges vekt på forhold rundt merkets utforming. Man ser i helhet på produktets innpakning og tar hensyn til annet enn kun ordlyden. Ser man på domenenavn i forhold til dette, vil forhold rundt utformingen av siden være hensyn man kan ta i betraktning ved forvekselbarhetsvurderingen. Jeg forutsetter at det er tale om en side med innhold. Hvis siden er «tom», vil det oppstå andre spørsmål, som jeg har tatt opp under drøfting av vareslagslikhet i pkt 4.2.4.

Tar man et slikt utgangspunkt kan det gjøre at man ved å gjøre enkelte layoutmessige tiltak på siden kan hindrer forveksling i omsetningskretsen, selv om det i utgangspunktet foreligger kjennetegn- og vareslagslikhet. Denne problemstillingen kom opp i carlsberg.no-saken. Selv om det i utgangspunktet forelå kjennetegn- og vareslagslikhet, i det var tale om identiske kjennetegn, salg av memorabilia og profilering av en pub, mente innehaveren av domenenavnet at siden var utformet på en slik måte at omsetningskretsen ikke forvekslet domenenavnet med varemerket. Retten tok ikke hensyn til denne anførselen. Retten uttaler «Det må da være nærliggende for enhver

med interesse for øl at hvis man går inn på carlsberg.no eller tuborg.no, vil man komme inn på en Internettside som er etablert eller godkjent av bryggeriet, dvs. Carlsberg. McGlynn kan ikke høres med at den 'legal notice' som er oppført på Internett siden stiller dette i noe annet lys. Det er jo selve domenenavnet som er det viktige her, og som leder interesserte til en Internettside med en klar indikasjon på at man kommer til en ølprodusents åpningsside. Opplysninger om at domenenavnene ikke har noen forbindelse til øl eller noe bryggeri framstår dessuten som underlig, sett i lys av at dit man kommer vitterlig er en 'Bar', dvs, et sted hvor man forventer å få kjøpt bl.a. øl. Sett i sammenheng med domenenavnet gir derfor Internett siden et klart inntrykk av at man er kommet til et sted hvor det selges Tuborg og/eller Carlsberg, og at den som står bak disse ølmerkene (dvs. Carlsberg) må oppfattes som å ha godkjent denne bruken av de varemerkeregistrerte kjennetegn.» I Playstation2.no-saken uttaler retten at «det forhold at det nederst på web-siden opplyses om at det ikke er noen forbindelse med Sony, er ikke tilstrekkelig til å klargjøre for forbrukerne at de ikke er kommet til en autorisert forhandler.» I følge den tidligere nevnte svenske dommen fra byretten i Stenungsund¹⁰⁴ 'www.volvo-tuning.com, omfattes domenenavn av varemerkebeskyttelse. I dette tilfellet mente retten at saksøkte hadde et behov for å markedsføre seg med at de leverte deler til Volvo og dermed bruke varemerket Volvo, men bruken her var likevel i strid med god forretningsskikk. Hovedbegrunnelsen for dette var at bruk av annens varemerke i et domenenavn er uvanlig og skaper et inntrykk av at det som tilbys på hjemmesiden er tilbudt fra varemerke innehaveren eller at denne har godkjent bruken av varemerket. At saksøkte brukte disclaimere på hjemmesiden var irrelevant siden domenenavnet ikke inneholdt dette. Også i avgjørelser fra WIPO etter UDRP har spørsmål rundt bruk av disclaimer kommet opp i forbindelse med spørsmål om ondetro. Vurderingen vil i disse situasjonene bli noe annerledes enn etter varemerkeloven, men jeg vil likevel redegjøre for WIPOs syn på bruk av disclaimer som illustrasjon. I avgjørelsen om rettighetene til madonna.com¹⁰⁵ uttaler Panel «Respondent's use of a disclaimer on it's web-site is insufficient to avoid finding of bad faith. First, the disclaimer may be ignored or misunderstood by Internet users. Second, a disclaimer does nothing to dispel initial interest confusion that is inevitable from Respondent's actions. Such confusion is a basic for finding a violation of Complainant's rights».

¹⁰⁴ Avsagt 17 januar 2001.

¹⁰⁵ WIPO administrative Panel Decision, Madonna Ciccone v. Dan Parisi and «Madonna.com», Case No. D2000-0847, 12. oktober 2000.

Skal man kunne omgå forvekselbarhet ved utformingen av websiden, mister noe av formålet med vern som ordmerke etter varemerkeloven bort, nemlig å hindre illojal konkurranse. Det ville da bli svært vanskelig å hindre forvekselbar kjennetegnbruk med bakgrunn i varemerkeloven. Jeg mener at subjektive momenter i slike tilfeller må tillegges vekt, og gjøre at registrering og bruk av domenenavn kan være inngrep etter varemerkeloven.

4.2.6 Begrensning i eneretten

Varemerkeloven § 3 regulerer kollisjon mellom et naturlig kjennetegn som tas i bruk som varekjennetegn og varemerke som har eldre rett. Personnavn, firma eller sekundært forretningskjennetegn må ikke tas i bruk som varekjennetegn på en slik måte at det kan medføre forveksling med registrert varemerke eller et varemerke som er innarbeidet. Her må § 3 vurderes i sammenheng med § 5, andre ledd som bestemmer at rett til varemerke aldri gir «rett til å nekte andre å bruke sitt navn eller firma eller sin adresse i næringsvirksomhet i samsvar med god forretningsskikk». Dette gjelder selv om bruken av personnavnet eller firmaet skulle føre til at det oppstår forvekslingsfare.¹⁰⁶ Firma omfatter ikke sekundært forretningskjennetegn. Er det varemerket som er yngst vil situasjonen reguleres av § 7.

Problemstillingen er hva som omfattes av «god forretningsskikk». I harrypotter.no-saken ble vml § 5 påberopt av saksøkte. Som tidligere nevnt tok ikke dommeren stilling til kravet fordi det ikke forelå en sannsynliggjort sikringsgrunn. Firmanavnet var «Harry Potter Butikken Hilt». Saksøkte mente at registreringen og bruken av domenenavnet «harrypotter.no» ikke skilte seg fra annen omtale eller reklame for disse produktene som finner sted i en rekke butikker, og at bruken ikke var i strid med god forretningsskikk. I NOU 2001:8 kapittel 13, pkt. 13.1 kapittel I heter det at «Bruk av varekjennetegn uten innehaverens samtykke vil formentlig alltid måtte anses som stridende mot god forretningsskikk, dersom den gir inntrykk av å skje med innehaverens samtykke, eller er egnet til å gi uriktig inntrykk av at det som tilbys skriver seg fra ham. Og en rett til bruk i næringsvirksomhet, er ikke det samme som en rett til bruk som varekjennetegn. Også en slik bruk kan nok etter omstendighetene være i samsvar med god forretningsskikk, men brukeren må da ha gjort alt som med rimelighet kan kreves for å unngå at det skapes uriktige forestillinger om de tilbudte ytelsenes kommersielle opprinnelse». I den nevnte saken om domenenavnet harrypotter.no ble det solgt en rekke autoriserte produkter fra websiden. Sidens utforming ga inntrykk at dette var den

¹⁰⁶ Ot. prp. 72 (1991-92) s. 79.

«offisielle siden». Jeg mener at dette etter all sannsynlighet ikke kan være i samsvar med god forretningsskikk og i strid med § 5.

4.2.7 Samtykke

Varemerkerett gir i utgangspunkt innehaveren en enerett til bruk av merket i næringsvirksomhet. Innehaveren kan likevel gi samtykke til bruk av varemerket som kjennetegn gjennom lisens, jfr vml § 34. Lisensavtalen kan bestemme at lisenshaveren bare kan bruke varemerket på en spesiell måte.¹⁰⁷ Dette må kunne omfatte bruk av domenenavnet som kjenntegn på Internett. En slik bruk må likevel ikke være egnet til å villede omsetningskretsen slik det blir brukt, jfr § 36.

Når man registrerer et domenenavn erklærer man at domenenavnet ikke strider mot tredjeparts rettigheter jfr Navnepolitikken pkt. 14.1. Har man derfor fått tillatelse fra varemerkeinnhaver til registrering av domenenavnet, vil ikke dette være inngrep i noens enerett til et varemerke. Overtreter lisenshaveren lisensavtalen, vil merkehaveren kunne påberope seg inngrep i sin varemerkerett.

I *carlsberg.no*-saken ble spørsmålet om samtykke til registrering tatt opp. Varemerkeinnhaver var Carlsberg Breweries AS. Spørsmålet var om bryggeriene som produserte Carlsberg øl i Norge hadde gitt et slags stilltiende samtykke til registrering av domenenavnene *tuborg.no* og *carsberg.no*. Saksøkte hadde varslet om at han ville registrere domenenavnene dersom Carlsberg ikke gjorde dette. Bryggeriene ga ingen tilbakemelding, og varslet heller ikke Carlsberg. Carlsberg forsøkte selv å registrere domenenavnene, men pga feil hos registraren kom saksøkte dem i forkjøpet. Retten fant ikke at dette kunne betraktes som en avtale om tillatelse til bruk. Retten uttalte at «han har ikke gjort annet enn å rette en forespørsel til enkeltpersoner i de to bryggeriene i Norge som markedsfører og selger Carlsberg øl, og disse har ikke gitt noe positivt samtykke til at McGlynn kunne benytte *carlsberg.no* og *tuborg.no* som domenenavn».

Et stilltiende samtykke kan settes i sammenheng med generelle passivitetsbetraktninger. Spørsmålet som oppstår er om varemerkeinnhaver ved passivitet i forhold til et registrert domenenavn, stilltiende kan sies å ha akseptert varemerkebruken. Dette tas opp nedenfor i pkt 4.5.

¹⁰⁷ Lassen (1997), s. 435.

4.2.8 Oppsummering

Oppsummeringsvis kan man konkludere med at det kreves både kjennetegnslighet og vareslagslighet for at et domenenavn skal være forvekselbart og stride mot en varemerkerett. I enkelte tilfeller der varemerket er særlig sterkt utvides vernesonen. Andre momenter kan også vektlegges. Jeg vil nedenfor vurdere i hvilken grad en varemerkeinnehaver kan angripe registrering og bruk av domenenavn i ond-tro uten legitime interesser med bakgrunn i markedsføringsloven, der vurderingen er subjektiv.

I NOU 2001:8 blir det uttalt at det er hensiktsmessig med en regel som omhandler situasjoner der to aktører har domenenavn med grad av kjennetegnslighet og vareslagslighet. Utredningen uttaler «at rettmessig eier av et nettsted, etter henvendelse, skal ha plikt til å gi kontaktinformasjon til andre som har rett til tilsvarende kjennetegn. Slik kontaktinformasjon kan f. eks. gis gjennom en eller flere 'hyperlenker', som ved å aktiviseres, bringer besøkende til nettstedene til andre rettmessige innehavere». I Danmark er Navnepolitikken utformet slik at dette skal foreslås partene ved megling av tvister.

4.3 Markedsføringsloven som supplement til varemerkevern

4.3.1 Innledning

Det er ikke tvil om at markedsføringsloven kan anvendes som et supplerende vern til varemerkeloven.¹⁰⁸ Jeg vil derfor gi en redegjørelse for de aktuelle bestemmelsene i konflikter der registrering og bruk av domenenavn strider mot et varemerke.

Markedsføringsloven gjelder markedsføring av varer, tjenester og andre ytelser. Loven gjelder både mellom næringsdrivende og forbruker og næringsdrivende imellom. Markedsføringsloven § 1 kalles Generalklausulen, og er en generell bestemmelse. Generalklausulen er en av grunnene til at man i norsk rettspraksis ikke har strukket vernet for varemerker etter varemerkeloven lengre enn man gjør i dag. Mfl § 1 rammer blant annet «handling som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom», som er aktuelt i domenenavntvister. Klausulen er en rettslig standard og avgjørelser vil bero på skjønn. Hva som ligger i god forretningsskikk varierer gjennom tidene, fra sted til sted og mellom ulike bransjer. Denne elastisiteten gjør at bestemmelsen kan anvendes på nye tilfeller som lovgiver ikke hadde tenkt på, eller som

¹⁰⁸ Se Løchen/Grimstad (1997), s. 59 og 159 og IT-fornebu saken s. 12.

var ukjent på den tid loven ble gitt. De fleste norske rettsavgjørelser i domenenavnsaker er vurdert i forhold til markedsføringsloven.

Det skal vises forsiktighet med å anvende § 1 på forhold som ligner slike som er regulert i spesialbestemmelsene når vilkårene etter disse ikke er oppfylt, jfr Rt. 1995 s. 1908 (Mozelldommen), men det må likevel foretas en konkret vurdering, jfr Rt. 1998 s. 1325 (Iskremdommen s. 1322). § 8a rammer etterligning av en annens produkt. Den forbyr «å anvende etterliknende kjennetegn, produkter, kataloger, reklamemidler eller andre frambringelser på en slik måte og under slike omstendigheter at det må anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats eller resultater og fører med seg fare for forveksling».

Jeg vil først redegjøre for «urimelig etterligning» etter § 8a i domenenavnsspørsmål. Deretter vil jeg se nærmere på «i strid med god forretningsskikk» etter § 1. Begrepet «næringsvirksomhet» i begge bestemmelser drøftes til slutt parallelt med begrepet «næringsvirksomhet» etter varemerkeloven.

4.3.2 Urimelig etterligning etter markedsføringslovens § 8a

Ulovlig kjennetegnbruk rammes i utgangspunktet av varemerkeloven, men i enkelte tilfeller vil ikke varemerkeretten kunne anvendes, og i disse tilfellene kan bestemmelsen i § 8a utgjøre et supplement eventuelt sammen med Generalklausulen.¹⁰⁹ I følge forarbeidene til markedsføringsloven vil bestemmelsen «neppe ramme andre tilfeller enn de som fanges opp av generalklausulen, men i likhet med Konkurranselovkomiteéns mindretall antar departementet at bestemmelsen likevel kan ha betydning».¹¹⁰ Konkurranselovkomiteéns mindretall kaller bestemmelsen «en liten generalklausul». Bestemmelsen skulle også klargjøre at særlovgivningen på det enkelte felt (f. eks varemerkeloven eller patentloven) ikke uttømmende regulerte vernet, men at markedsføringsloven ga et supplerende vern.

Begrepet «kjennetegn» er aktuelt i et domenenavnsperspektiv. I følge Løchen og Grimstad (1997), s. 147¹¹¹ vil begrepet *kjennetegn* «ofte være varemerke slik dette er definert i varemerkelovens § 1,2. avsnitt». Varemerker kan ha dermed vern etter § 8a. I itfornebu.no-saken ble denne bestemmelsen benyttet. Retten uttaler «spesialbestemmelsen i § 8a gjelder etterlikning og forvekslingsfare, og ut i fra de konkrete forhold i saken er denne nærmest å anvende». Videre at «retten finner det utvilsomt at anvendelse av domenenavn etter sin art kan rammes av denne bestemmelsen. Retten vil for øvrig

¹⁰⁹ Løchen og Grimstad (1997), s. 159.

¹¹⁰ Ot. Prp. nr. 57 (1971-72) s. 27.

¹¹¹ Løchen og Grimstad (1997), s. 147.

bemerke at den foran omtalte elastisitet vedrørende generalklausulen også må gjelde i henhold til § 8a».

Etter § 8a må det foreligge etterligning og forvekslingsfare. Denne bestemmelsen fanger opp uakseptabel *etterligning* som ikke rammes av varemerkeloven, f. eks der varemerket ikke er registrert eller innarbeidet.¹¹² For domenenavnsaker vil etterligning være aktuelt der den som har registrert og brukt domenenavnet har vært klar over varemerkets eksistens. I itfornebu.no-saken uttaler retten i forhold til spørsmålet om etterligning på s. 13 at «I dette ligger at Andreassen må ha kjent til firmaet IT Fornebu AS og/eller det registrerte domenenavnet it-fornebu.no, på det tidspunkt da han registrerte domenenavnet itfornebu.no». Retten la dette til grunn.

Det er etterligning av en *original innsats* som vernes. I følge Ot. prp nr. 57 (1971-72) s. 28 uttales det som en norm at «Rent generelt må det dog kunne sies at innsatsen må være såpass verdifull at andre ved en etterligning vil kunne spare arbeid og omkostninger som betyr noe». I domenenavnkonflikter vil kravet til originalitet for det første være et spørsmål om kjennetegnet har særpreg. Distinktive varemerker har en sterkere stilling i denne vurderingen. Bruker noen en annens distinktive merke som domenenavn er ofte hensikten å snylte på andres innsats og renommé. Retten uttaler videre i itfornebu.no-saken at «ordkjennetegnet IT Fornebu må ansees å ha hatt lav distinktivitet <....> IT Fornebu har imidlertid gjennom flere års innarbeiding blitt alminnelig kjent for saksøkeren og dennes tjenester, og må derved anses for å ha distinktiv karakter». I bailinesaken¹¹³ legger retten til grunn «at ordet 'bailine' er en ren fantasibetegnelsen som ingen tidligere har satt i forbindelse med slike produkter og tjenester som saksøkerne bruker dem for, og at ordet 'bailine' derfor har høy distinktiv evne». Det er også viktig å se på om virksomhetene overlapper hverandre. Dette var tilfellet med «it-fornebu.no» og «itfornebu.no», der begge formål med registreringen var å benyttes seg av domenenavnene i forbindelse med it-virksomhet på Fornebuområdet. I en konflikt mellom Kon-Tiki-museet og en næringsdrivende som solgte maling

¹¹² Løchen og Grimstad (1997), s. 159.

¹¹³ Deep Development AS eier varemerket «bailine» som er registrert figurmerke hos Patentstyret, mens dets heleide datterselskap er lisenstaker og reell bruker av varemerket. Saksøkte hadde en franchiseavtale med saksøker. Saksøkte registrerte sitt enkeltmannsfortak og domenenavnet «bailine.no» i januar 2000. Saksøker oppdaget at saksøkte hadde registrert «bailine.as» i mai 2000, mens saksøker registrerte «bailine.co.uk» i juli 2000. I korrespondansen mellom partene tilbød saksøkte seg å selge domenenavnet «bailine.no» for NOK 250.000,-. Høsten 2000 overdro saksøkte «bailine.no» til Bailine DA. Begjæringen om midlertidig forføyning for domenenavnet «bailine.no» ble trukket av saksøkerne, fordi «bailine.no» ble overdradd til Bailine DA før retten avsa kjennelse. Registreringen var i strid med god forretningsskikk, jf. markedsføringsloven § 1.

under varemerket Kon-Tiki, ble tvisten avgjort til førstnevntes fordel av Timannsutvalget¹¹⁴. Det var Thor Heyerdals spesielle innsats som ga merket dets verdi, selv om det var et navn på en gammel indianergud. Den næringsdrivendes bruk av merket reduserte museets mulighet for forretningsmessig utnyttelse av merkets goodwill. Oslo Byrett ga senere museet og Heyerdal vern etter denne bestemmelsen for andres bruk av betegnelsen som varemerke eller firmanavn.¹¹⁵

Det er ikke ulovlig å etterligne, jfr § 8a, andres frembringelser, med mindre det skjer under forhold som gjør det til en *urimelig utnyttelse* av andres originale innsats. Det finnes omfattende praksis fra Næringslivets Konkurransutvalg¹¹⁶ om denne betingelsen. Det må foretas en konkret helhetsvurdering av kjennetegnbruken. En rekke momenter kan komme i betraktning ved denne vurderingen. Et avgjørende spørsmål er variasjonsmulighetene i kjennetegnbruken. Variasjonsmulighetene for registrering og bruk av domenenavn er som følge av Internettets karakter færre enn ved varemerkebruk (ordmerker) i «den virkelige verden». Dette må gjøre at man ved spørsmål om variasjonsmuligheter har en snevrere vernesone for domenenavn. Ren kopiering vil ofte gjøre at kjennetegnbruken er urimelig, den bevisste snyltingen for å skape forvekslingsfare slås ned på. I følge Løchen og Grimstad (1997) s. 152 ligger det ofte et berikelsesmoment i denne type etterligning. «Man sikter på å tilegne seg ikke bare kundekretsen, men man forsyner seg også av den økonomiske oppofrelse som ligger i opparbeidelsen av et nytt produkt. Ved helhetsvurderingen kan man derfor spørre om etterlignereren tiltar seg en økonomisk fordel i konkurransen på konkurrentens bekostning på en slik måte at hans handling fremstår som urimelig.»¹¹⁷ Har varemerkeinnhaver opparbeidet seg en betraktelig goodwill og merket er sterkt innarbeidet vil det ofte være attraktivt å snylte ved å registrere og bruke dette som et kjennetegn,

¹¹⁴ Sak XIV/52.

¹¹⁵ Dom 4. juli 1954.

¹¹⁶ Markedsrådet og Forbrukerombudet medvirker til å gjennomføre bestemmelsene etter markedsføringsloven, jfr mfl kap III. Organene har adgang til å ilegge tvangsgebyr ved manglende overholdelse av vedtak. Saker som ikke angår forbrukerinteresser direkte, behandles vanligvis ikke av Markedsrådet og Forbrukerombudet. Næringslivets Konkurransutvalgs praksis kan gi verdifull veiledning i slike forhold, særlig vedrørende produktetterligning (se markedsføringsloven § 8a) og god forretningsskikk (se markedsføringsloven § 1). Næringslivets Konkurransutvalg er opprettet av næringsdrivende organisasjoner og virksomheter. Utvalget avgir rådgivende uttalelser i tvister mellom næringsdrivende om markedsføring. Praksisen er tilgjengelig ved abonnement gjennom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

¹¹⁷ Løchen og Grimstad (1997), s. 152.

herunder domenenavn.¹¹⁸ Dette taler ofte for en urimelig utnyttelse. Måten utnyttelsen skjer på og omstendigheter rundt denne er momenter i urimelighetsvurderingen. Det samme er bedriftenes innsats og resultater. For å være beskyttet må innsatsen ha en slik verdi at andre gjennom etterligning kan spare omkostninger og arbeid av en viss størrelse.¹¹⁹ Sterk innarbeiding tillegges særlig vekt av Konkurransutvalget i kjennetegnssaker.¹²⁰ Utvalget har stilt krav til innarbeiding for å gi beskrivende kjennetegn vern. Dette må også gjelde i forhold til bruk av kjennetegn som domenenavn på Internett. I it-fornebusaken ble det konstatert at saksøkte kjente til firmaet IT Fornebu AS og/eller det registrerte domenenavnet it-fornebu.no. Saksøkte hadde gjort undersøkelser hos NORID og i Foretaksregisteret, og i tillegg var firmaet svært profilert og innarbeidet. IT Fornebu hadde lagt ned store ressurser i Fornebuområdet, med betydelig økonomisk risiko. IT Fornebu hadde også opparbeidet seg en betydelig goodwillverdi. Dette mente retten at saksøkte forsøkte å utnytte gjennom registrering av sitt domenenavn. Retten mente på denne bakgrunn at registreringen og bruken av itfornebu.no innebar en urimelig utnyttelse av saksøktes innsats og resultater, og medførte fare for forveksling, jfr § 8a. Tidligere forbindelse mellom partene kan være en omstendighet som fører til at domenenavnsbruk kan være urimelig. En slik forbindelse kan utløse en særlig aktsomhetsplikt. I Rt. 1959 s. 712 hadde en person forhandlet med et svensk firma om produksjons- og salgretten til et reklameskilt som ikke var beskyttet i Norge, men ikke kommet frem til noen avtale. Personen fikk likevel en annen leverandør til å produsere nøyaktig samme skilt. Dette var å betrakte som urimelig og i strid med Generalklausulen. Han hadde vært klar over at han foretok seg noe som kunne ødelegge eller redusere svenskens markedsmuligheter i Norge. Tilsvarende saker er det mange av i Norge. I bailinesaken var saksøkte en franchisetaker. Hun registrerte domenenavnet bailine.no. Da varemerkeinnhaver fant dette ut, ba selskapet om at domenenavnet skulle bli overført. Saksøkte ba om 250.000 kr for dette, og fortsatte registreringen av «bailine» under andre toppdomener. Franchiseavtalen ble etter dette sagt opp, og retten fant etter en totalvurdering av saksøktes registrering var i strid med § 1. I en sak som ikke har kommet for domstolene gjelder tvisten registrering og bruk av navnet på en patenterbar oppfinnelse som domenenavn. Personen som registrerte domenenavnet var tidligere forhandler for innehaveren av patentet og firmaet som solgte denne oppfinnelsen. Han hadde opptrådt illojalt overfor firmaet, bl. a

¹¹⁸ Ot. prp. nr. 57 (1971-72) s. 28.

¹¹⁹ Karnov 1999, s. 1108.

¹²⁰ Løchen og Grimstad (1997), s. 150.

fremstått som rettmessig innehaver av patentet og vunnet priser i konkurranser. Forhandleravtalen var derfor sagt opp, og personen som hadde registrert domenenavnet hadde ingen legitim interesse i å benytte dette. Enkelte opplysningene på websiden var også uriktige. En slik registrering og bruk av domenenavn må være å betrakte som urimelig idet dette ødelegger og reduserer markedsmuligheter for innehaver.

Bestemmelsen krever at det skal foreligge *forvekslingsfare*. Etter forarbeidene er forvekslingsfare en «del av begrunnelsen for å ha en slik bestemmelse».¹²¹ Forvekslingsfaren må knyttes seg til elementer ved produktet som er «særpregede og beskyttelsesverdige».¹²² Det må foretas en konkret helhetsvurdering. Forvekslingsfaren må vurderes ut fra omsetningskretsen, og sees i sammenheng med dennes kunnskap om kjennetegnene. Hvis profesjonelle kunder ikke vil forveksle kjennetegnene, men omsetningskretsens forbrukere vil, er det forbrukernes forveksling som er avgjørende ifølge uttalelser fra Næringslivets konkurranseutvalg. Foreligger det urimelig etterligning, men ikke fare for forveksling kan tilfellet vurderes etter § 1. Forarbeidene gir ingen anvisning på momenter i forvekselbarhetsdrøftelsen etter § 8a. Relevante momenter er i praksis presisert til å være synbar likhet, begrepsmessig likhet og likhet i uttale.¹²³ I forhold til urimelig etterligning av noens originale innsats og hva som dermed kan tenkes å være forvekselbart, kan man ta utgangspunkt i kriteriene til IAHC som nevnt under kjennetegnslighetsdrøftelsen i pkt 4.2.3. Et av kriteriene er at bruk av domenenavn som atskilles ved hjelp av interpunktionstegn skal anses forvekselbart. I itfornebu.no-saken atskilles domenenavnene kun av «-». Konkurransetvalget har gitt uttrykk for at en langvarig og sterk innarbeiding kan tillegges vekt. Dette blir i utgangspunktet ikke et moment i vurderingen etter forvekselbarhetsdrøftelsen idet sterkt innarbeidede varemerker sjeldnere vil forveksles, men blir viktig etter vurderingen av «urimelig utnyttelse av annens innsats». Bransjemessige forhold er også relevante.¹²⁴ I Konkurranselovutvalgets mindretalls forslag som ble fulgt opp, heter det at faren for forveksling vil spille en stor rolle og ofte være avgjørende. Forvekslingsfare var ikke en betingelse i utvalgets ordlyd fordi utvalget mener at det kan foreligge grunn til å gripe inn selv om en vare «ikke direkte har kunnet forveksles». Etter markedsføringsloven er «urimelig utnyttelse av andres innsats eller resultater» et vilkår. Vurderingen etter varemerkeloven er i utgangspunktet objektiv. Dette, sammen med utta-

¹²¹ Ot. prp. nr. 57 (1971-72) s. 27.

¹²² Løchen og Grimstad (1997), s. 155.

¹²³ Se Karnov (1996), s. 1474.

¹²⁴ Karnov (1996) s. 1474.

lensene i forarbeidene, mener jeg kan tyde på at forvekselbarhetsdrøftelsen etter markedsføringsloven kan være noe forskjellig fra varemerkeloven. Kravene til kjennetegn- og vareslagslikhet vil ikke praktiseres like strengt. I forarbeidene heter det at det «har forekommet at en næringsdrivende nøyaktig har etterlignet emballasje og utstyr på en slik måte at man har funnet grunn til å gripe inn, selv om navn og farge, har vært for så vidt forskjellige at varene ikke direkte har kunnet forveksles».¹²⁵

4.3.3 I strid med god forretningsskikk etter mfl § 1

4.3.3.1 Innledning

Markedsføringsloven § 1 rammer blant annet handlinger foretatt i strid med «god forretningsskikk næringsdrivende imellom». Der forvekslingsmomentet mangler etter § 8a kan det være aktuelt å bruke Generalklausulen. Det vil derfor være naturlig å stille spørsmål om overtredelse av både § 8a og § 1 i konflikter mellom registrering og bruk av et domenenavn og et varemerke. Foreligger det ikke forvekslingsfare må det i utgangspunktet kunne påvises en særlig kvalifisert snylting på andres innsats. I Rt. 1995 s. 1908 Mozelldommen, uttalte Høyesterett at man måtte være forsiktig med å anvende § 1 på tilfeller som omfattes, men ikke rammes av § 8a. I Iskremdommen Rt. 1998 s. 1315 ble Norges-Is AS i forhold til Norsk Iskrem BA kjent uberettiget til å bruke sitt firma som varekjennetegn for iskremprodukter etter mfl § 1, til tross for hadde lav distinktivitet. Førstvoterende uttaler om forholdet mellom Generalklausulen og spesialbestemmelsene på s. 1322 at «Etter min vurdering må dette avgjøres konkret. Vurderingstema vil normalt være om det foreligger elementer som i saken ikke fanges opp av vedkommende spesialbestemmelse, og som hensynet til sunn konkurranse tilsier at bør gis et vern som går utover det som følger av spesialbestemmelsen. I denne sammenheng er det et sentralt moment i hvilken utstrekning spesialbestemmelsen kan anses å regulere den aktuelle situasjonen,..». Høyesterett anvender så § 1 på forholdet, selv om § 8a var anvendelig. Jeg mener på denne bakgrunn at § 1 kan anvendes i de tilfeller der vilkårene etter § 8a ikke er oppfylt.

Til den nye lempningsbestemmelsen i avtalelovens § 36 uttales det i NOU 1979:32 «God forretningsskikk refererer seg til vanlig oppfatning av forretningsskikk i vedkommende bransje eller område». Bestemmelsen rammer de «moralsk-etisk klandreverdige konkurransehandlingene».¹²⁶ Foreligger det ikke noen «skikk» må dommeren ved en tvist på et friere grunnlag vurdere om

¹²⁵ Innstilling fra konkurranselovkomiteén s. 36.

¹²⁶ Karnov (1996) bind 2, s. 1467.

handlingene er å betrakte som overensstemmende med «god forretningsskikk». ¹²⁷ Dommeren er heller ikke bundet av det bransjen opplever som god forretningsskikk. I Iskremdommen uttaler Høyesterett om Generalklausulen «'God forretningsskikk' verner i likhet med de aktuelle spesialbestemmelsene om lojaliteten i næringslivet, og henviser til alminnelig lojalitetsvurdering. Ved denne vurderingen kan både forhold av subjektiv karakter og de objektive kriteriene i saken være relevante.» Hva er så i strid med god forretningsskikk i domenenauskonflikter? Hva er moralsk-etisk klandreverdige konkurransehandlinger?

Førstvoterende uttalte i Iskremdommen på s. 1322 i forhold til markedsføringslovens § 1 at «Den konkrete vurdering må ta utgangspunkt i at vilkåret skal bidra til å sikre sunn konkurranse innen næringslivet. Bestemmelsen kan dermed ikke praktiseres så strengt at den virker hemmende på konkurransen. På den annen side må man påse at for eksempel den som gjennomfører en aktiv og kanskje kostbar kampanje for å markedsføre sine produkter, oppnår vern mot konkurrenter ved navnevalg og liknende høster fordeler av den goodwill vedkommende på denne måten har opparbeidet. I saker som den foreliggende kan det dermed være i strid dersom en næringsdrivende har lagt seg nær opp til en betegnelse, emballasje eller annet som konkurrenten benytter. Men i tillegg må det foretas en forholdsmessighetsvurdering av hvilke beskyttelsesverdige interesser partene har». Dette må være utgangspunktet ved spørsmål om vern etter markedsføringsloven og ved konflikt mellom registrering og bruk av et domenenaavn og et varemerke. I gjensidige.com-saken ¹²⁸ blir dette tatt opp som et moment i drøftelsen av mfl § 1. Retten uttaler at et forbud mot å benytte «gjensidige» ikke vil innebære en hindring i næringsutøvelse som er konkurransehennende.

Internett er et nytt og internasjonalt medium. Det er derfor hensiktsmessig å se hva som er i strid med god skikk og moralsk-etisk klandreverdige konkurransehandlinger i forhold til andre toppdomeners regelverk. Mer enn i andre bransjer vil spørsmål om bransjeskikk på Internett kunne sammenlignes med internasjonale standarder. I bailinesaken tar retten utgangspunkt i WIPOs retningslinjer og praksis ved vurderingen av hva som er «god forretningsskikk», fordi retten ikke kan se at «forholdet mellom et vernet varemerke og et domenenaavn er så vidt retten kan se ikke godt avklart i norsk rett». Dette tyder på at retten tillegger de internasjonale retningslinjene vekt ved vurderingen. ICANN har gjennom sitt regelverk Uniform Domain-Name

¹²⁷ Løchen og Grimstad (1997), s. 38.

¹²⁸ Oslo namsrett, 19. februar 1998 og Oslo namsrett, 24. november 1998.

Dispute-Resolution Policy (UDRP)¹²⁹ og Nominet UK¹³⁰ gjennom DRS Policy utviklet retningslinjer i forhold til når domeneeierne ikke har legitime interesser i domenenavnet og er i «ond tro». Dette er retningslinjer som brukes i forbindelse med tvisteløsning i alternative tvisteløsningsmekanismer. På internasjonal basis er registrering og bruk av domenenavn i «ond tro» det klareste eksemplet på moralsk-etisk klandreverdige konkurransehandlinger. Jeg vil derfor kort redegjøre for retningslinjene i UDRP og under DRS Policy.

4.3.3.2 UDRP og DRS Policy

Utgangspunktet for vurdering etter disse retningslinjene er at det blant annet må foreligge forvekslingsfare og ond tro.

UDRP er i utgangspunktet ment å hindre domenepiratvirksomhet. Konflikter mellom to legitime rettighetsinnehavere løses ikke, i disse konfliktene gjelder et først til mølla prinsipp.¹³¹ Enhver må delta i behandlingen dersom en klager hevder at innehavers domenenavn er 1) identisk eller forvirrende likt et kjennetegn som klager har rettighetene til, 2) innehaver ikke har noen legitime interesser i domenenavnet og 3) domenenavnet har blitt registrert og brukt i ond tro. Under behandlingen må klager bevise at alle disse tre elementene er til stede.¹³² I følge ccTLD Best Practices¹³³ bør krav 3 endres til å omfatte tilfeller der domenenavnet har blitt registrert og/eller brukt i ond tro. Et domenenavn kan være registrert i god tro, men senere bli brukt i ond tro. Det er underforstått at tvisteløsningsorganet skal følge internasjonale vedtatte kjennetegnsmessige prinsipper, dvs i praksis å gi fortrinnsrett til den som har et innarbeidet eller registrert kjennetegn. Den som klager inn til tvisteløsningsorganet påberoper seg nasjonal varemerke-/firmarett.¹³⁴

Nominet UK er en non-profit organisasjon som har ansvaret for registrering av domenenavn under det geografiske toppdomenet .uk. Nye tvisteløsningsregler ble innført den 24. september 2001. Tvisteløsningsmekanismen bygger på en to trinns ond-tro vurdering. Bakgrunnen for den nye tvisteløs-

¹²⁹ Se www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm.

¹³⁰ Se www.nic.uk/ref/drs-policy.html.

¹³¹ Dette følger av at det kreves «ond-tro», se UDRP pkt. 4, a, iii. Se også Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process s. 45. UDRP behandler ikke konflikter mellom konkurrerende rettigheter, der innehaveren er i god tro ved registrering og bruk. UDRP behandler foreløpig kun konflikter angående varemerkerettigheter, men er inne i den prosess der det blir vurdert utvidelser, se Report of the Second WIPO Internett Domain Name Process.

¹³² Jfr UDRP pkt 4, a.

¹³³ ccTLD Best Practices for Prevention and Resolution of Intellectual Property Disputes, Version 1: June 20, 2001, s. 10.

¹³⁴ Mer om de prosessuelle reglene under pkt 6.4.2.

ningsmekanismen er for det første å hjelpe mindre firmaer og enkeltpersoner i forhold til større aktører som utnytter sine posisjoner, og for det andre å hjelpe større firmaer og kjente personer til raskere å få avgjort domenesaker om navn de har legitime rettigheter til. En domenenavninnehaver som blir klaget inn med bakgrunn i Dispute Resolution Service (DRS Policy), må delta i prosessen hvis klageren hevder at 1) klageren har rettigheter i et navn eller varemerke som er identisk eller likt domenenavnet, 2) innehaverens bruk av domenenavnet utgjør en krenkelse (utnytter eller skader) i ond tro av klagerens rettigheter. Denne onde troen må enten ha vært tilstede ved registrering, eller senere under bruken, 3) klageren må bevise at begge disse elementene er tilstede.¹³⁵

Relevante bevis for at «ond tro» foreligger blir presisert i UDRP, pkt 4, b, i-iv. For det første der innehaver har registrert domenenavnet i hensikt å tjene penger på dette ved å selge, leie bort eller på annen måte overføre det til klageren som er rettighetsinnehaver eller til en konkurrent av klageren. For det andre der innehaveren har registrert domenenavnet for å hindre en innehaver av et kjennetegn i å registrere dette, og dette er et mønster i innehaverens oppførsel. Den tredje situasjonen presiseres til der innehaver har registrert domenenavnet for i hovedsak å ødelegge for en forretningskonkurrent eller innehaver har registrert et domenenavn som forvirrer brukerne, slik at disse kommer inn på innehavers webside. Dette er gjort med tanke på kommersiell fortjeneste. UDRP presiserer også *bevis for hva som er legitime interesser*, jfr pkt 4, c. i-iii.¹³⁶ Dette kan være der innehaver før konflikten kom opp har brukt eller gjort forberedelser til å bruke domenenavnet med ærlige hensikter, der innehaver har vært alminnelig kjent under det aktuelle domenenavnet, selv om innehaver ikke har ervervet kjennetegnet eller der innehaver bruker domenenavnet ikke-kommersielt eller «fair» uten hensikter til økonomisk fortjeneste ved å forvirre brukere eller å ødelegge kjennetegnets rykte.

I UK har Nominet UK utarbeidet tilsvarende retningslinjer. Reglene gir en anvisning på en liste med *relevante faktorer ved ond-tro vurderingen*.¹³⁷ Dette er for det første omstendigheter som indikerer at innehaver enten ønsker å selge, leie eller på annen måte overføre domenenavnet til klageren eller klagerens konkurrent til en høy sum, der innehaveren ønsker å blokkere en registrering av et domenenavn som klageren har navne- eller varemerkerettigheter til eller i hovedsak ønsker å ødelegge for klagerens forretninger. Det er også omstendigheter som indikerer at innehaveren anvender domenenavnet på en

¹³⁵ Jfr DRS Policy pkt 2.

¹³⁶ Se også Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process s. 55.

¹³⁷ Se DRS Policy pkt 3.

måte som har villedet personer eller selskaper til å tro at domenenavnet er forbundet med klageren. Hvis det i kombinasjon med andre omstendigheter som indikerer ond tro, kan det vises at dette er et mønster for innehaveren vil dette gi grunnlag for å konstatere ond tro. En siste faktor som kan belyse spørsmålet om innehaveren er i ond tro er om han har gitt falske opplysninger. Reglene gir også anvisning en liste over momenter hvordan innehaveren kan *motbevise* at slike omstendigheter foreligger.¹³⁸ Dette kan være at innehaveren før han har blitt gjort oppmerksom på klagen, har gjort synlige forbedringer eller brukt domenenavnet eller et lignende domenenavn i forbindelse med et virkelig tilbud av varer eller tjenester. Det kan også være at domenenavninnehaveren har blitt alminnelig kjent som innehaver av navnet, eller er rettmessig innehaver av et varemerke som er identisk eller likt domenenavnet. Innehaver kan også ha brukt domenenavnet rettmessig ikke-kommersielt, eller redelig. Er domenenavnet generisk eller deskriptivt kan innehaveren bruke det på en ærlig måte.¹³⁹ Det kan være også være rettfærdig bruk hvis sidene inneholder stoff som kritiserer eller hyller personer eller selskaper der domenenavnet er identisk med navnet som klageren utleder sine rettigheter fra, og innehaveren bruker eller ønsker å bruke dette med det formål å lage en side som hyller eller kritiserer uten klagerens tillatelse. I disse tilfellene vil innehaveren ha bevisbyrden.

Disse to regelsettene er altså i stor grad samsvarende. De definerer begge hva som skal anses som «ond-tro» domenekonflikter. Lignende vurderinger har regelsettene i Danmark¹⁴⁰ og Nederland¹⁴¹. Dette tyder på at det foreligger en internasjonal oppfatning av hva som regnes som «ond-tro». Det neste spørsmålet som må stilles er om denne ond-tro vurderingen kan samsvare med kriteriet i strid med «god forretningsskikk» etter markedsføringsloven § 1.

4.3.3.3 God forretningsskikk ved bruk av domenenavn under .no

I domenenavnkonflikter har det også i norsk rettspraksis utviklet seg en form for «skikk» på området gjennom de siste årene. Denne skikken baserer seg på samme måte som UDRP og DRS Policy rundt spørsmålet om innehaver av et domenenavn ikke har noen legitime interesser i domenenavnet og er i «ond tro».¹⁴² Slike konflikter oppstår gjerne der sterke varemerker blir registrert

¹³⁸ Se DRS Policy pkt 4.

¹³⁹ Vil da ikke ha vern etter norsk varemerkerett.

¹⁴⁰ www.dk-hostmaster.dk/regler.html. www.difo.dk/klage.html.

¹⁴¹ www.domain-registry.nl.

¹⁴² Tilsvarende vurderinger finner vi også i kjennetegnsaker fra «den virkelige verden», se f.eks RG 1994 s. 151 der retten kom til at utnyttelse av en artists navn i en annonse uten hans sam-

som domenenavn. Vi har som tidligere nevnt to førsteinstansdommer (der en er rettskraftig) og syv midlertidige forføyninger på området i Norge.

Etter norske kjennelser ser vi for det første at ren domenepiratvirksomhet, der registrering kun er *motivert av salg*, kan være i strid med «god forretningsskikk». Dette samsvarer med den internasjonale praksisen som råder på området. I *bailinesaken*¹⁴³ fant retten at saksøktets registrering utgjorde et brudd på mfl § 1. Saksøkte viste om saksøkers varemerkerettigheter i «bailine», og var motivert av muligheten til å selge domenenavnene. Retten så ikke at saksøkte hadde noen beskyttelsesverdig grunn i å anvende domenenavnene. Retten uttaler at «forholdet mellom et vernet varemerke og et domenenavn er så vidt retten kan se ikke godt avklart i norsk rett. FN-organet World Intellectual Property Organization (WIPO) har opprettet et tvisteløsningsorgan for domenenavn under toppdomenene .com, .net, .org og enkelte andre nasjonale toppdomener. I den praksis som har utviklet seg her er det bl. a slått ned på registrering av domenenavn med det formål å selge dette til den som har rettigheter til navnet. Dersom det må legges til grunn at en registrering har hatt dette formål, har tvisteløsningsorganet derfor slettet domenenavnet eller overført dette til rettighetshaver. Tilsvarende prinsipper må legges til grunn etter mfl § 1. Registrering av domenenavn med det formål å selge det til andre enn rettighetshaveren vil lett kunne innebære en utnyttelse av den goodwill om rettighetshaver til navnet har bygget opp, idet domenenavnets markedsverdi normalt vil være et resultat av navnets goodwill. Også dette vil være i strid med mfl § 1». Fjelstrups registrering skjedde på bakgrunn av kunnskap om Deep Development varemerkerettigheter, og motivert av muligheten for betaling av domenenavnene. Dette var i strid med mfl § 1. I tvisten om domenenavnet *playstation2.no*, ble saken i byretten løst etter varemerkeloven. En av saksøkers påstander var likevel at registreringen og bruken av domenenavnet var i strid med god forretningsskikk. Saksøker mente at bruken var bevisst snylting. Saksøker hadde forsøkt å selge retten til domenenavnet for mellom 0.5 og 1 million kroner. I *lego.as-saken* ble tvisten også løst etter varemerkeloven, men saksøkte ønsket å selge domenenavnet til høyest mulig pris, og ville også sannsynligvis blitt rammet av mfl § 1. Jeg mener at der registreringen bare er motivert av et mulig salg, sannsynligvis vil være i strid med god forretningsskikk.¹⁴⁴

tykke stred mot god forretningspraksis. Dette var ulovlig utnyttelse av goodwill. Vi har som tidligere nevnt to førsteinstansdommer og syv namsrettskjennelser på området i Norge.

¹⁴³ Stavanger namsrett 14. november 2000.

¹⁴⁴ I WIPOavgjørelsen som omhandlet domenenavnet «skatteetaten.com» hadde domenenavninnehaver ønsket å selge domenenavnet tilbake for US \$ 750. Dette mente han dekket de kostnadene som hadde påløpt. WIPOs Panel mente at denne summen var for stor til å bare dekke kostnader. I tillegg la Panel vekt på at domenenavninnehaver hadde uttalt

Videre kan det være i strid med «god forretningsskikk» å registrere et domenenavn for å *hindre en annen med legitime varemerkerettslige interesser i å benytte dette*. Saksøker i playstation2.no-saken mente også at saksøker hadde registrert varemerke som domenenavn for å trekke kunder til egne web-sider, og dermed fratok saksøker retten til å selv benytte varemerket. Jeg mener en slik tilnærming kan være aktuelt i de tilfeller der websiden ikke har «innhold» og registreringen av et domenenavn ofte ikke rammes av varemerkeloven.

De rene snyltetilfellene der man *generer trafikk på siden på grunn av det villedende domenenavnet*, kan også rammes av «god forretningsskikk» der domenenavn registreres med tanke på kommersiell fortjeneste. Dette var tilfellet i itfornebu.no-saken, der saksøkte registrerte og skulle bygge opp hele sitt forretningskonsept rundt et forvekselbart domenenavn. I namsrettsavgjørelsen «Carlsberg/ Tuborg»¹⁴⁵ hadde en næringsdrivende registrert domenenavnene carlsberg.no og tuborg.no. Carlsberg tapte i namsretten pga manglende sikringsgrunn. Saken kom opp for Oslo byrett 11. desember 2001¹⁴⁶, og retten fant da at Carlsbergs varemerkerettigheter var overtrådt. Den næringsdrivende som har registrert domenenavnene ville drive salg av såkalte memorabilia fra sine hjemmesider. Dette er historiske effekter som gamle øltappekranner, barmatter, speil med øl-logo mv. Gikk man inn på sidene under domenenene så man imidlertid at det ikke ble drevet salg, men kun fantes pekere til Yahoo og andre portaler der man videre finner pekere til de aktuelle effekter, (sitat 25/7-01: «We should add that we are in no way connected with any of the sellers on these sites and the links are here purely for your information»). Siden ble altså egentlig brukt til markedsføring av den næringsdrivendes pub i Gamlebyen i Oslo. I januar 2001 blir det drevet salg av mobiltelefondeksler og det finnes linker til sider som selger spilleffekter. Dette vil si at innehaveren profilerer seg på Carlsbergs goodwill og av den grunn får treff på sine websider. De har utover dette ingen legitim grunn for å inneha domenenavnene, og snylter derfor på Carlsbergs kjennetegn. Jeg mener at dette også er i strid med markedsføringsloven.

I tilfeller der den som registrerer et domenenavn har til hensikt å *sjikanere* og *skade* varemerkeinnhaver kan dette være i strid med god foretningsskikk. I

dekke kostnader. I tillegg la Panel vekt på at domenenavninnehaver hadde uttalt at han solgte domenenavnet for markedspris til den som ga den høyeste prisen, hvis ikke Skattedirektoratet kjøpte domenenavnet innen en uke. Dette var «strong evidence of bad faith». Se WIPO Administrative Panel Decision, Skattedirektoratet v. Eivind Nag, Case No. D2000-1314, 18. desember 2000.

¹⁴⁵ Oslo namsrett 15. mai 2001, Carlsberg Breweries AS mot Dreamcast McGlynn og Gamlebyen Invest AS.

¹⁴⁶ Sak nr. 01-5560 A/50.

gjensidige.com-saken¹⁴⁷ fant retten at både registrering av ordet gjensidige som firmanavn, varemerke og domenenavn var i strid med § 1. Fabian Roan var en tidligere kunde av Gjensidige som har vært i rettslig konflikt med selskapet i forbindelse med forsikringssvindler. Han startet så opp enkeltmannsforetaket Gjensidige Software Fabian Roan, registrerte gjensidige.com og opprettet en webside. Registreringen av firma, varemerke og opprettelse av hjemmeside på Internett stred mot god forretningsskikk. Retten fant ikke at saksøkte hadde noen beskyttelsesverdig interesse i å benytte gjensidige.com som domenenavn.¹⁴⁸ Bakgrunnen for registreringen var hans motsetningsforhold, og ønske om å ta igjen i forhold til Gjensidige. Retten uttalte at mfl § 1 er en generalklausul som supplerer andre bestemmelser. Den verner lojaliteten i næringslivet, og ved vurderingen kan både forhold av subjektiv- og objektiv karakter være relevante.

Mfl § 1 gir et visst rom for *parodi*. Vurderingen er graden av illojalitet.¹⁴⁹ Det må derfor i visse tilfeller gi rom for å registrere et domenenavn og bruke websiden til å parodierte f. eks ulike organisasjoner. Det er likevel ofte i praksis vanskelig å skille mellom tilfeller der domenenavninnehaver bruker domenenavnet for å sjikanere, til de tilfeller domenenavnet blir brukt til parodi. Etter UDRP er det også rom for parodiering. I saken om domenenavnet skatteetaten.com anførte innehaveren at han hadde registrert domenenavnet for å bruke det som satire.¹⁵⁰ Panel uttaler at «The Panel accepts that it is in principle, legitimate to operate a domain name for the purposes of lawful criticism of a trademark owner». Dette omfattet likevel ikke Skattedirektoratets sekundære forretningskjennetegn, «The Panel does not, however, believe that this right extends to occupying a domain name identical to a sign identifying a trade mark owner». Jeg mener tilsvarende vurdering kan følge etter markedsføringsloven.

¹⁴⁷ Oslo namsrett 16. februar 1998.

¹⁴⁸ Se s. 10. Første midlertidige forføyning er datert Oslo namsrett 19. februar 1998. I slutningen ble det bl.a. lagt ned forbud for saksøkte mot å «benytte, overdra eller på annen måte forføye over retten til domenenavnet Gjensidige.com» og pålagt å «iverksette de tiltak som er nødvendig for å suspendere domenenavnet Gjensidige.com hos administratoren InterNIC». Andre forføyning er datert Oslo namsrett, 24. november 1998. Etter etterfølgende muntlige forhandlinger, jfr tvangsfullbyrdelsesloven § 15-10 i forhold til ovennevnte kjennelse ble samme faktum lagt til grunn. Retten fant at sikringsgrunn forelå, men at det ikke forelå tilstrekkelig grunnlag for å opprettholde et forbud for Roan mot å overdra rettighetene til domenenavnet.

¹⁴⁹ Lassen (1997), s. 287.

¹⁵⁰ WIPO Administrative Panel Decision, Skattedirektoratet v. Eivind Nag, Case No. D2000-1314, 18. desember 2000.

Flere saker i WIPO omhandler forholdet der en kjents persons *fanklubb* har registrert denne personens navn. I et slikt tilfelle kan utfallet bli at fanklubben vil ha legitim interesse i registreringen selv om det er forvekslingsfare og fanklubben derfor får beholde registreringen. WIPO verner likevel kjenne-tegnsinnehaver og har slått hardt ned på slik forvekselbar kjennetegnsbruk.¹⁵¹ I konflikten om domenenavnet montyroberts.net uttalte Panel¹⁵² at «the right to express one's views is not the same as the right to use another's name to identify one's self as the source of those views. One may be perfectly free to express his or her view about the quality or characteristics of the reporting of the New York Times or Time Magazine. That does not, however, translate into a right to identify one's self as the New York Times or Time Magazine». Jeg mener tilsvarende vurderinger kan tenkes ved spørsmål om moralsk-etiske klanderverdige konkurransehandlinger i forhold til mfl § 1.

I skatteetaten.com saken ble spørsmålet om *sidens utforming* tatt opp av Panel i vurderingen av «ond tro». Panel mente at det faktum at domenenavn-innehaver hadde bygget opp siden slik at den var grafisk sett identisk med skatteetatens side, indikerte at domenenavninnehaver hadde brukt domenenavnet i ond tro. I de norske rettsavgjørelsene har vi ingen tilsvarende formulering. Jeg mener likevel at dette vil være et sterkt moment i vurderingen om en næringsdrivendes handlinger er i strid med god forretningsskikk.

Et annet moment jeg mener må tillegges vekt i spørsmålet om en domenenavnregistrering er i strid med god forretningsskikk er om dette er *systematiske registreringer av sterke varemerker*, og dermed et mønster i domenenavninnehavers handlinger. Saksøkte i playstation2.no og harrypotter.no, er den første i Norge som har gjort seg bemerket med registrering av andres varemerker som domenenavn for å selge produkter fra siden under .no. Han har registrert domenenavnene i forkant av lansering av ulike produkter. Forretningskonseptet hans er salg av diverse spill og effekter gjennom Internett, og det er dermed svært viktig å få sikret seg gode domenenavn. En slik systematisk bruk av andres varemerker fremstår for meg som den typiske domene-piratvirksomhet som vil være i strid med god forretningsskikk.

¹⁵¹ Se f. eks WIPO Administrative Panel Decision Skattedirektoratet v. Eivind Nag, Case No. D2000-1314.

¹⁵² Tvisteløsningsorgan i domenespørsmål etter UDRP, se nærmere under kapittel 6.

4.4 Bruk i næringsvirksomhet

4.4.1 Innledning

Vml § 4 angir sammen med §§ 5-6 omfanget av varekjennetegnretten. Etter § 4 har varemerkets enerett den betydning av ingen andre «i næringsvirksomhet» kan bruke kjennetegnet. Det gjelder bare bruk som kjennetegn. Vurderingen etter mfl § 1 og 8a har også «næringsvirksomhet» som vilkår, idet mfl retter seg mot handlinger foretatt av den som driver næringsvirksomhet. Dette gjør det viktig å vurdere hva som er «*bruk i næringsvirksomhet*». Må formålet være fortjeneste? Er kun registrering av et domenenavn, uten å foreta seg noe annet aktivt, nok til å anses som bruk i næringsvirksomhet?

For å registrere et domenenavn under .no må søker være en organisasjon som er registrert i Enhetsregisteret¹⁵³, jfr Navnepolitikken pkt. 5.1.¹⁵⁴ Privatpersoner kan ikke registrere domenenavn direkte under .no.¹⁵⁵ De som registrerer under .no er derfor formelt organisasjoner, men det er ikke gitt at disse driver næringsvirksomhet på websiden.

4.4.2 Nærmere om begrepet «næringsvirksomhet» etter vml og mfl

Etter varemerkeloven er det ikke et vilkår for registrering eller innarbeiding at det er tale om næringsvirksomhet. Innehavers enerett, vern for kjennetegnet, omfatter derimot kun bruk i *næringsvirksomhet*. Det betyr at innehaver ikke kan motsette seg andres bruk av varemerket utenom næring. Det er først og fremst dette man har behov for å beskytte seg mot.¹⁵⁶ Hva ligger så i begrepet næringsvirksomhet? Etter Ot. prp. nr. 59 (1994-95) er utgangspunktet «kommerciell eller industriell virksomhet».¹⁵⁷ Utgangspunktet må altså være at det må drives kommersiell virksomhet for å defineres som bruk i næringsvirksomhet. Det blir fremhevet i Ot. prp. nr. 59 at idet man ved lovendringen fjerner kriteriet «næringsvirksomhet» ved registrering og innarbeiding, vil åpne for at også ideelle organisasjoner kan inneha varemerkerettigheter. Det må tilsi at

¹⁵³ www.brreg.no/oppslag/enhet/om_enhet.jsp, «I Enhetsregisteret finner du alle som er registrert for momspliktig virksomhet, har registrerte ansatte eller er med i Foretaksregisteret. Dessuten finner du mange næringsdrivende enkeltmannsforetak, foreninger og andre økonomiske enheter uten registreringsplikt, som har valgt å bli med i Enhetsregisteret på frivillig grunnlag. Registeret inneholder også alle enheter som er registrert i fylkesmennenes stiftelsesregistre og skattemanntallet for etterskuddspliktige».

¹⁵⁴ Se Navnepolitikken pkt. 5.1, oversikt over tillatte organisasjonsformer se Navnepolitikken vedlegg E.

¹⁵⁵ Se Navnepolitikken pkt. 5.3.

¹⁵⁶ Ot. prp. nr. 59 (1994-95) s. 92.

¹⁵⁷ Ot. prp. nr. 59 (1994-95) s. 91.

man i utgangspunktet ikke ser på disse som næringsdrivende. Dette betyr igjen at man må reise spørsmål om disses bruk av et domenenavn ikke kan rammes av varemerkeloven, siden det ikke vil være tale om bruk i næringsvirksomhet. Der en ideell organisasjon har registrert IBM som domenenavn, kan organisasjonen i lys at resonnementet i utgangspunktet ikke rammes av varemerkeloven fordi det ikke er næringsvirksomhet. Det kan dermed virke som utgangspunktet for vurderingen av «næringsvirksomhet» er at det er en virksomhet som driver med sikte på fortjeneste. Man må derfor vurdere om den ideelle organisasjonen driver næringsvirksomhet i det enkelte tilfellet for å finne ut om registrering av domenenavn strider mot en annens varemerkerett.

Hva omfatter så å drive «næringsvirksomhet» etter markedsføringsloven? Markedsføringsloven er en videreføring av lov om utilbørlig konkurranse av 7. juli 1922. Lov om utilbørlig konkurranse bruker uttrykket «næringsvirksomhet», men definerer ikke begrepet. I Komitéinnstillingen heter det at loven bør gjelde «enhver art av yrkesmessig virksomhet, som hovedsakelig er rettet på økonomisk vinding».¹⁵⁸ Etter mfl § 19 er det ikke et krav om at enheten må tjene penger for å falle inn under begrepet «næringsvirksomhet». Enhet defineres som bedrift, institusjon, anstalt, innretning eller annet. Fortjeneste er altså ikke avgjørende for om noe er å betrakte som næringsvirksomhet. Etter forarbeidene til mfl § 19¹⁵⁹ heter det «at når fortjenestemotivet for virksomheten faller ut ved vurderingen av om den bør regnes som næringsvirksomhet eller ikke, vil det hovedsakelig være virksomhetens art som vil være avgjørende. Det blir da neppe mulig å skille mellom innkjøpsvirksomhet som fortjenestesøkende bedrifter driver til sine kontorer, og kantiner og lignende avdelinger, og den nøyaktige samme virksomhet som er nødvendig ved tilsvarende avdelinger ved ikke fortjenestesøkende institusjoner, anstaltninger eller innretninger av annet slag». Det sies altså at når innretninger som ikke i det vanlig defineres som næringsvirksomhet fordi de ikke driver med sikte på fortjeneste driver innkjøpsvirksomhet som i utgangspunktet er å betrakte som næringsvirksomhet, skal de betraktes som næringsdrivende i lovens forstand. I følge de nevnte forarbeidene og juridisk teori¹⁶⁰ vil dette omfatte non-profit bedrifter, men også ideelle organisasjoner, f. eks en idrettsforening som driver kioskvirksomhet eller Redd Barna som selger effekter. Om overskuddet fra slike organisasjoner går til allmenntilgode formål er ikke avgjørende. Man må altså vurdere handlingene til organisasjonen, for å vurdere om det i det enkelte tilfellet er å betrakte som næringsvirksomhet, selger f. eks organisasjonen effekter fra hjem-

¹⁵⁸ Komitéinnstillingen til konkurranseloven av 1922 s. 21.

¹⁵⁹ Ot. Prp. Nr. 57 (1971-72) s. 32

¹⁶⁰ Løchen og Grimstad (1997), s. 22

mesiden sin er det enklere å definere dette som «næringsvirksomhet», enn om den driver opplysningsvirksomhet.

Det er ikke en tilsvarende presiserende bestemmelse som mfl § 19 etter varemerkeloven og dette er naturlig siden varemerker som hovedregel blir brukt i fortjenestehensikt. Varemerkeloven og markedsføringsloven definerer i utgangspunktet «næringsvirksomhet» likt. Jeg mener formålene med begrepene må kunne sies å være like, nemlig omfatte næring og erverv. Jeg mener likevel at det kan tenkes at markedsføringsloven på grunn av den presiserende bestemmelsen i mfl § 19 favner noe videre. Hvis organisasjonen i utgangspunktet er ideell, må det vurderes om selve innholdet på websiden i realiteten kan betraktes som næringsvirksomhet. Et særegent spørsmål som jeg vil behandle nedenfor er om bare registrering av et domenenavn kan betraktes som bruk i næringsvirksomhet, se pkt. 4.4.3.3.

4.4.3 Tre måter å bruke domenenavn i næringsvirksomhet

4.4.3.1 Innledning

Jeg har nå redegjort for begrepet «næringsvirksomhet». Den videre drøftelse blir en nærmere presisering av når domenenavnet *brukes i næringsvirksomhet* etter varemerkeloven og markedsføringsloven. Dette blir i utgangspunktet et spørsmål om når domenenavnet brukes kommersielt. I NOU 2001:8 foreslås en ny § 4, tredje ledd. Bestemmelsen medfører ingen realitetsendring, men er en ikke uttømmende oppregning av inngrepshandlinger.

Som bruk i næringsvirksomhet skal blant annet anses

1. å sette tegnet på varer eller deres emballasje,
2. å bringe varer i handelen eller på annen måte føre dem ut på markedet, lagre eller levere dem under tegnet,
3. å innføre eller utføre varer under tegnet,
4. å bruke tegnet på forretningspapirer og i reklame.

Som bruk anses her også muntlig bruk.

Bruk av domenenavn vil etter denne oppregningen i lettest falle inn under nr. 2 og 4.

Jeg vil videre ta utgangspunkt i tre ulike typetilfeller for registrering og bruk av domenenavn, og vurdere om disse er å betrakte som bruk av kjennetegn i næringsvirksomhet.

4.4.3.2 Selge varer og tjenester via websiden

Den første gruppen, *registrering og bruk av annens kjennetegn som domenenavn for å selge tjenester og varer via websiden*, er den som ligner mest på

tradisjonell varemerkeinntrenging på Internett. Det er ofte enkelt å bedømme om domenenavnet er brukt i næringsvirksomhet.

I den norske namsrettskjennelsen «IT Fornebu»¹⁶¹, var studenten som registrerte domenenavnet www.itfornebu.no i utgangspunktet ikke motivert av et mulig salg av domenenavnet. Han ønsket å dra fordel av det innarbeidede firma- og varemerket IT Fornebu, og opprette en tjeneste/portal med oversikt over ulike tjenester som fantes på Fornebu området. Dette mente retten var bruk i næringsvirksomhet som var i strid med markedsføringsloven. I *playstation2.no*-saken solgte saksøkte parallellimporterte *playstation2spill* fra Japan. Dette var å betrakte som bruk av domenenavnet i næringsvirksomhet.

Jeg mener det er klart at registrering og bruk av et domenenavn for å selge av varer og tjenester via websiden kan betraktes som bruk i næringsvirksomhet.

4.4.3.3 Selge domenenavnet til rett varemerkeinnhaver

Den andre gruppen er *registrering av et domenenavn med formål å selge det tilbake til rett kjennetegnsinnhaver for å oppnå en økonomisk fordel*. Dette er den rene domenepiratvirksomhet som ikke har noen annen interesse enn salg av navnet i seg selv og den formen av slik virksomhet som har fått størst oppmerksomhet. I Sverige registrerte selskapet Control Alt Delete AB (CAD) 400 kjente varemerker, personnavn og firmanavn, selv om selve forretningsideen ikke ble særlig vellykket. Det finnes flere domenepirater som har tjent store penger på registreringer.

Det kan reises spørsmål om hvordan domenepiraten må «bruke» domenenavnet for å omfattes av begrepet. Er en registrering av domenenavnet uten opprettelse av en fungerende webside bruk i næringsvirksomhet, eller er det også krav til innhold på den aktuelle siden? I enkelte tilfeller står det på websiden at den er under konstruksjon, med dette mener jeg at nettstedet har lite eller ikke noe innhold.

Utenlandsk rettspraksis har vurdert spørsmålet om kun registrering av et domenenavn kan innebære bruk i næringsvirksomhet. I Storbritannia hadde firmaet One in a Million Limited (OML) registrert en rekke domenenavn som inneholdt kjente varemerker. Formålet var å selge disse tilbake til rettighetsinnhaver. Domenenavnene førte ikke til operative hjemmesider eller e-mail adresser. Likevel kom domstolen til at det var tale om bruk av andres varemerke. Domstolen mente at dette var et slags bedrageriverktøy, og bruk av domenenavnene ville blant annet føre til varemerkeinntrengning.¹⁶²

¹⁶¹ Tønsbergs namsrett 14. juli 2001.

¹⁶² British Telecommunication plc v. One in a Million, Court of Appeal, 23 juli 1998. Se www.bna.com/e-law/cases/ukspencer.html.

I itfornebu.no-saken uttaler retten på side 19 i forhold til spørsmålet om portalvirksomheten må være opprettet under domenenavnet for å rammes av mfl, at «Retten kan ikke se at det kan kreves at virksomheten er igangsatt, for at saksøkte skal anses som næringsdrivende i markedsføringslovens forstand. Retten viser også til at saksøkte i relasjon til fimaloven og NORID's vedtekter er ansett som næringsdrivende, samt til markedsføringsloven § 19 hvor det fremgår at det ikke kreves at virksomheten tar sikte på fortjeneste». Dette tyder på at kun registreringen av et domenenavn uten at det er opprettet virksomhet på websiden er tilstrekkelig til at domenenavnet brukes i næringsvirksomhet.

Lego kjennelsen ble avsagt av Hadeland og Land namsrett 13. juni 2000. Kirbi AS er sammen med andre legoselskaper innehaver av varemerke «LEGO»- ordmerket. Rune Pedersen hadde registrert «lego.as», og tilbød seg å selge dette til Lego. Det eneste formålet med registreringen var å presse saksøker til å kjøpe merke til høyest mulig pris. Retten uttaler at den uten videre legger til grunn at saksøker sammen med en rekke andre selskaper inne Legogruppen har enerett til å bruke varemerket «Lego», jfr vml § 1. Dette innebærer at ingen andre kan bruke samme kjennetegn, jfr vml § 4. Dette mener retten omfatter også *registrering og bruk* av et domenenavn. Dette tyder på at bare registrering av et domenenavn kan utgjøre bruk i næringsvirksomhet.

At det kan konstateres bruk i næringsvirksomhet der siden er «tom» må videre tilsi at i tilfeller der innehaver av et domenenavn legger ut innhold som ikke er å betrakte som varer eller tjenester, men kun har f. eks en form for opplysningsverdi for å fremtre som legitim, må rammes på samme måte. I den amerikanske saken Panavision International L.P. v. Toeppen¹⁶³ registrerte en domenepirat domenenavnet panavision.com. Panavision er et allment kjent varemerke over hele verden. Domenepiraten hadde lagd en hjemmeside over øya Pana i Illinois, «a vision of Pana». Domstolen USCA konstaterte at domenepiraten hadde registrert domenenavnet i ond tro, med den hensikt å utnytte verdien av varemerket og selge det tilbake til varemerkeinnehaver. Dette anså retten å være bruk i næringsvirksomhet.

I juridisk teori har det også blitt hevdet at registreringen i seg selv er nok til å utgjøre «bruk i næringsvirksomhet» etter varemerkeloven. Carlèn-Wendels¹⁶⁴ mener at en Internettbruker som blir møtt med en side som er «tom», kan komme til å tro at selskapet som innehar varemerket ikke har en fungerende web-side. Dermed vil firmaet miste trafikk på sin fungerende side, under et

¹⁶³ Panavision International L.P. v. Toeppen 141F. 3d 1316 (9th Cir. 1998). Referat i Brand News nr. 5/98 s 34 flg.

¹⁶⁴ Carlèn-Wendels, s. 164.

lignende domenenavn. Skaden som selskapet påføres er en følge av bruken av varemerket. Lundberg¹⁶⁵ mener at en domenepirat som registrerer domenenavn i stor utstrekning for å selge dem, vil kunne sees på som en slags megler. Registreringene blir dermed å betrakte som næringsvirksomhet. Han mener at denne type virksomhet er den klareste bruken av andres kjennetegn i næringsvirksomhet. Foreligger det kun en registrering uten at det er kommet frem noe salgsmål, stiller han seg mer tvilende. Han mener at dette har lettere for å rammes av markedsføringsloven.

Jeg mener at utfallet av de foran nevnte sakene kan tyde på at registrering av domenenavn kan betraktes som «bruk i næringsvirksomhet». Både tilfeller der domenepiraten kun har registrert et domenenavn og tilfeller der han i tillegg har lagt ut noe informasjon vil ha momenter av ønske om kommersiell fortjeneste i seg og registreringen er motivert ut fra dette.

4.4.3.4 Oppnå politiske, samfunnsmessige eller politiske mål

Den tredje gruppen er «registrering av domenenavn med hensikt å oppnå politiske, samfunnsmessige eller politiske mål». Dette vil ofte være organisasjoner som i utgangspunktet ikke er å betrakte som næringsdrivende. En slik organisasjon registrerer ofte domenenavn for å fremme en eller flere saker, f. eks av politisk og religiøs art. Spørsmålet om bruk i næringsvirksomhet vil dermed ofte være avgjørende i slike tilfeller, og man må som jeg tidligere har redegjort for konkret vurdere organisasjonens virksomhet på websiden.

Slike domenespørsmål har kommet opp for amerikanske domstoler. Jeg vil redegjøre for to saker. En avgjørelse er «Planned Parenthood Federation of America v. Bucci»¹⁶⁶ som er en preliminary injunction. Planned Parenthood Federation var en ikke-næringsdrivende organisasjon som bl. a. drev med prevensjonsopplysning. Det var ubestridt at de var innehaver av et sterkt varemerke. Bucci hadde registrert domenenavnet *plannedparenthood.com*. På hjemmesiden fantes det et boktips til en abortfiendtlig bok. Øverst stod det Welcome to the Planned Parenthood homepage. Bucci mente at han ikke hadde brukt varemerket kommersielt. Dette var ikke domstolen enig i av tre grunner. For det første var det tale om markedsføring av en bok. For det andre hadde han politiske formål med hjemmesiden som i noen grad var finansiert av den katolske kirken og tilbød ulike informasjonstjenster. For det

¹⁶⁵ Lundberg, s. 82.

¹⁶⁶ Planned Parenthood Federation of America v. Bucci 65 WL 2662, 42 U.S.P.Q. 2d 1430, 1997 WL 133313 (S.D.N.Y. 1997), finnes også på www.jmls.edu/cyber/cases/planned1.html.

trede hindret denne bruken varemerkeinnhaver å nå potensielle kunder, og skadet på den måten organisasjonen kommersielt.

En annen sak er People For the Ethical Treatment of Animals Inc. V. Doughney.¹⁶⁷ Dette var en ikke næringsdrivende organisasjon som hadde registrert varemerket PETA i USA for de tjenester som organisasjonen tilbød. Saksøkte registrerte peta.org og brukte dette domenenavnet for en ikke næringsdrivende organisasjon ved navn People Eating Tasty Animals. Hjemmesiden tilbød tjenester og hadde linker til kommersielle hjemmesider som tilbød lær og kjøttprodukter. Domstolen mente at kriteriet om bruk i næringsvirksomhet var oppfylt. Både fordi registreringen av domenenavnet hindret PETAs potensielle kunder å finne deres hjemmeside, og fordi saksøkte hadde lagt ut de aktuelle linkene. Saksøkte hevdet at dette var en varemerkeparodi, men fikk ikke gehør hos domstolen.

Disse sakene antyder for det første at der organisasjonen driver markedsføring for materiell, må den være å betrakte som næringsdrivende. Dette er i tråd med min tidligere generelle drøftelse av slike organisasjoner, som konkluderte med at der organisasjonene driver kommersiell virksomhet må de betraktes som næringsdrivende. For det andre kan man i vurderingen se på hvordan disse organisasjonene er finansiert. Er det kommersielle aktører som står bak og organisasjonene f. eks driver informasjonsvirksomhet eller har reklame på siden, kan man konstatere et kommersielt moment og lettere definere disse som næringsdrivende. For det tredje kan man vurdere at registreringen av domenenavn hindrer rettmessig varemerkeinnhaver å nå potensielle kunder, og på denne måten skader innehaver kommersielt. Den siste sondringen mener jeg vil være den mest tvilsomme, men kan sammen med andre momenter gjøre at en ideell organisasjon blir å betrakte som næringsdrivende.

4.5 Tap av rettigheter som følge av passivitet

4.5.1 Innledning

En problemstilling som gjerne reises i forbindelse med tvister om rettighet til et domenenavn, er i hvilken grad innehaveren av varemerket som domenenavn strider mot har vært for passiv i forhold til registreringen og bruken av dette. Spørsmålet blir derfor om slik passivitet kan tillegges vekt å gjøre at

¹⁶⁷ People For the Ethical Treatment of Animals Inc. V. Doughney, E.D. Va., CA No. 99-1336-A, 12. juni 2000. Referat finnes på www.law.com «Federal Court Orders Peta.org Name Delivered to Animal Rights Group», IP Law Weekly.

domenenavninnehaver kan fortsette å bruke domenenavnet. Det har også blitt hevdet at når varemerkeinnhaver ikke registrerer og tar domenenavn i bruk, vil dette gjøre at andre rettmessig kan bruke dette.

I varemerkeloven er det gitt bestemmelser om kollisjoner mellom konkurrerende varekjennetegn. Utgangspunktet er at tidsprioritet er avgjørende, jfr § 7, men det finnes også unntak fra dette, se §§ 8-10. Regelen om først i tid best i rett må også stå tilbake for prinsippet om at en registrering av et varemerke skal behandles som gyldig så lenge det ikke er kjent ugyldig eller slettet ved dom.¹⁶⁸ Jeg vil her ta for meg de bestemmelsene som er aktuelle som kollisjonsbestemmelser for domenenavn. Passivitetsbetraktninger kan også være aktuelle i forvekselbarhetsdrøftelsen.

4.5.2 Passivitet etter § 9 a

Etter § 9a kan et yngre kjennetegn stå ved siden av et eldre dersom det yngre «er ervervet ved innarbeiding og innehaveren av den eldre rett ikke innen rimelig tid har tatt skritt for å hindre bruken av det andre kjennetegn». Bestemmelsen gjelder altså et yngre *innarbeidet* kjennetegn etter § 2. I «kjennetegn» ligger varemerker, men også sekundære forretningskjennetegn, personnavn og firma. Det er kollisjoner mellom varekjennetegn som reguleres. Bestemmelsen kan sies å være en lovfesting av alminnelige passivitetsregler og kan suppleres med disse.¹⁶⁹ Dette betyr altså at der et domenenavn blir innarbeidet som kjennetegn, og en eldre varemerkeinnhaver ikke innen rimelig tid stopper bruken av domenenavnet kan den eldre varemerkeinnhaveren miste sin enerett og må akseptere bruken. Bestemmelsen gir imidlertid ikke rett til registrering av varemerket.

Problemstillingen blir dermed hva som ligger i rimelig tid. Dette er en svært tøylig standard, og en konkret interesseavveining der det tas hensyn til alle foreliggende omstendigheter. Det kan f. eks tenkes situasjoner med svært aggressiv markedsføring der innarbeiding skjer fort. Dette er ofte tilfellet med selskaper som driver Internettbasert virksomhet. Det kreves ikke at det yngre kjennetegnet er tatt i bruk i god tro, men en ond tro får betydning ved bedømmelsen av rimelig tid, idet en langvarig passivitet kan bli oppfattet som et «stilltiende samtykke», jfr Innstilling til lov om varemerker 1958, s. 18-19. NOU 2001:8 ønsker å gjøre en viss presisering i denne regelen, «som gjør det klart at passivitetsbetraktninger ikke inntrer særlig rask for den som gir seg til å bruke et kjennetegn som er sterkt innarbeidet av en annen», og foreslår et nytt annet ledd. Dette betyr altså at også domenepirater i utgangspunktet

¹⁶⁸ Lassen (1997) s. 379.

¹⁶⁹ Lassen (1997), s. 385

kan erverve rettigheter gjennom denne passivitetsregelen. Andre momenter det legges vekt på hvilke er hvilke goodwillverdier som ligger i de to merkene, om det er noe å bebreide innehaverne av det eldre merket og ulempene av at merkene tillates stående ved siden av hverandre. For varemerke innehaver vil eksistensen av et domenenavn som er identisk med hans varemerke ha en stor virkning siden det avskjærer muligheten til å registrere domenenavnet. Det må kunne kreves at den eldre rettighetshaver er normalt oppmerksom, men dette kan variere fra bransje til bransje.¹⁷⁰ Jeg mener at det må kreves en relativt høy oppmerksomhet i forhold til registrering og bruk av domenenavn generelt uavhengig av bransje, fordi jeg antar at de fleste i dag er klar over at det kun finnes et unikt navn under hvert toppdomene.

For å avverge passivitetsvirkningen kreves det kun «skritt for å hindre» bruk. Dette betyr ikke at man må ta rettslige skritt, men at man må gjøre den yngre rettighetshaver oppmerksom, f.eks i form av brev eller e-post.¹⁷¹ Hvis den yngre likevel ikke bøyer seg, må det opplyses om at rettslige skritt tas og eventuelt settes i gang.¹⁷² Virkningen av at eldre rettighetshaver ikke reagerer er at domenenavnet dermed kan brukes parallelt.

4.5.3 Ulovfestede passivitetsregler

Etter gjeldende rett vil eldre varemerkerettigheter kunne bortfalle i kollisjonstilfelle, i hvert fall som enerett, dersom innehaveren forholder seg passiv over lang tid i forhold til inngrepet.¹⁷³ Dette blir i denne sammenheng aktuelt for kjennetegn som enda ikke er innarbeidet jfr § 2 andre ledd, men tatt i bruk. En eldre varemerke innehaver skal ikke kunne vente til kjennetegnet er innarbeidet, og da angripe det med bakgrunn i § 9a. Slike tilfeller kan være aktuelle i forhold til tvister om registrering og bruk av domenenavn.

Den yngre innehaver kan ha brukt store midler på markedsføring. Er den yngre brukeren i aktsom god tro og innehaver av den eldre rett har vist klanderverdig passivitet, kan resultatet bli at det yngre likevel kan bestå ved siden av det eldre. Rettighetshaver må senest reagere før det nyere kjennetegnet er innarbeidet, hvis ikke kan det nyere kjennetegnet erverve vern. I tilfeller som omhandler domenenavn vil det i enkelte tilfeller brukes store midler på markedsføring og innarbeiding kan skje hurtig, varemerke innehaver må derfor være ekstra oppmerksom. Er passiviteten ikke klanderverdig, kan likevel

¹⁷⁰ Lassen (1997), s. 387.

¹⁷¹ Se Ot. Prp nr. 69 (1959-60) s. 10.

¹⁷² Lassen (1997), s. 389.

¹⁷³ Se Innstilling til lov om varemerker 1958, s. 19.

omstendighetene gjøre at det må foretas en interesseavveining. Der stiller den yngre bruker svakt, i følge Lassen (1997) s. 389.

I rettsavgjørelsene som omhandler domenenavn som er tatt i bruk, men enda ikke innarbeidet har spørsmålet om varemerkeinnhaver har vært for passiv blitt tatt opp i ulike sammenhenger. Det er ofte en påstand fra domenenavninnhaver at varemerkeinnhaver ikke tatt varemerket i bruk som domenenavn og derfor kan betraktes som passiv. Det blir hevdet at dette gjør domenenavninnhaver til legitim innehaver. I playstation2.no-saken ble argumentet anført, og saksøkte trakk også fram at Sony ikke hadde registrert domenenavnet under en rekke andre toppdomener.¹⁷⁴ Retten uttalte at «Retten kan videre ikke se at det forhold at Sony selv ikke har søkt registrert varemerket Playstation under toppdomenet .no, kan ha noen betydning for vurderingen. En slik registrering under de ulike lands toppdomener vil kreve en betydelig innsats for innehaver av varemerket, og retten kan ikke se noen grunn til å pålegge merkeinnhaver å utføre dette arbeid,- i tillegg til den innsats som kreves for å sikre varemerket registrert i de ulike land». Dette taler for at slike passivitetsbetraktninger ikke vil ha noen vekt. For de sterke internasjonale varemerkene ville en slik passivitetsbetraktning tilsi at innehaver må registrere domenenavn for alle sine aktuelle varemerker, og hvis dette ikke gjøres innen en viss tid vil det være fritt frem for domenenavnspirater som vil snylte på deres goodwill og innsats. Jeg mener dette strider mot enretten etter varemerkeloven, og vil være i strid med markedsføringsloven.

¹⁷⁴ Se playstationsaken s. 9.

5. TVISTELØSNING UNDER .NO I DAG

5.1 Innledning

Jeg har tidligere i avhandlingen beskrevet og drøftet hvordan varemerkeretten materielt sett kommer til anvendelse i enkelte konflikter der registrering og bruk av et domenenavn gjør inngrep i et varemerke. Jeg vil i dette kapittelet drøfte om dagens klageadgang hos NORID og tvisteløsning gjennom domstolsbehandling dekker konfliktløsningsbehovet under .no, eller om det er hensiktsmessig med andre tvisteløsningsmekanismer for å løse disse typer tvister under .no i tillegg til domstolsordningen.¹⁷⁵ Revisjonen av den tidligere Navnepolitikken for .no har åpnet for registrering og bruk av 15 domenenavn direkte under .no per organisasjon.¹⁷⁶ Siden det tidligere tilknytningskriteriet mellom domenenavn og firmanavn er fjernet, er det ved innføringen av den nye Navnepolitikken skapt et større konfliktpotensiale.

5.2 Dagens klageadgang i regi av NORID

5.2.1 Registreringsenhetens rolle

NORID har etter Navnepolitikken en begrenset kontrollfunksjon. Denne omfatter *ikke tredjeparts rettigheter*, jfr Navnepolitikken pkt 14.1. Søknaden blir sjekket mot Navnepolitikken for domenet det søkes om. Noen av kravene som Navnepolitikken setter sjekkes automatisk, mens andre krever manuell behandling. Søknader med oppgitt organisasjonsnummer sjekkes mot en lokal kopi av Brønnøysund-registeret. Dersom søknaden oppfyller alle kravene som stilles i Navnepolitikken vil domenet bli registrert i den delen av DNS systemet som gjelder for .no, og de aktuelle dataene lagt inn i NORIDs whois database og en bekreftelse bli sendt til registraren. I motsatt fall blir det sendt et begrunnet avslag til registraren. Registraren skal deretter gi beskjed videre til søkeren.

¹⁷⁵ Det pågår for tiden en revidering av Navnepolitikken rundt tvisteløsningsmekanismer for domenenavn. Arbeidsgruppen som reviderer Navnepolitikken er utpekt av Samferdselsdepartementet og satt sammen av medlemmer fra ulike departementer, Patentstyret, Post- og teletilsynet og NORID. Den skal levere sin utredning våren 2002.

¹⁷⁶ NORIDs definisjon av organisasjon, se Navnepolitikken pkt. 5.1 og vedlegg E.

5.2.2 Forebyggende tiltak/ egenerklæring

Før inngivelse av søknaden plikter søkeren å gjøre seg kjent med Navnepolitikken og forsikre seg om at registreringen av domenenavnet ikke er i strid med norsk lov eller tredjeparts rettigheter, jfr Navnepolitikken pkt 14.1. Søkeren har selv ansvaret for følgene av registrering av domenenavnet og bruken av dette. Før søknad inngis må søkeren undertegne en egenerklæring hvor søkeren bekrefter at registreringen eller bruken av navnet etter søkerens kunnskap ikke medfører urettmessige inngrep i tredjeparts registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet, og ikke er i strid med norsk lov, jfr Navnepolitikken pkt 14.6. Egenerklæringen overleverer søkeren til registraren, som har plikt til å oppbevare denne.

5.2.3 Klage

Avgjørelser som blir tatt av NORID i henhold til Navnepolitikken, kan påklages av søker/innehaver eller andre med rettslig klageinteresse, jfr Navnepolitikken pkt 16.1. Det kan bare klages på at avgjørelsen er i strid med reglene i Navnepolitikken. Dette betyr at tredjepart kan klage på en avgjørelse, når han for eksempel mener at NORID har gjort en feil ved å tillate et registrert domenenavn og at navnepolitikken tilsier at søknaden burde vært avslått. Det kan derfor ikke klages på grunnlag av at registreringen eller bruken av navnet er i strid med tredjeparts rettigheter. Tredjepart må forfølge saken direkte overfor søker/innehaver, jfr Navnepolitikken pkt 16.1.

For søker/innehaver er klagefristen 30 kalenderdager fra den dagen melding om avgjørelsen er kommet frem til søker. Registraren er forpliktet til å formidle NORIDs avgjørelse til søker/innehaver så fort som mulig og senest innen 14 kalenderdager fra den dagen meldingen om avgjørelsen er sendt fra NORID, jfr pkt 16.2. For andre med rettslig klageinteresse, gjelder det en klagefrist på 30 kalenderdager fra det tidspunkt vedkommende fikk eller burde ha skaffet seg kjennskap til avgjørelsen, jfr pkt 16.3. En avgjørelse kan ikke påklages etter at det har gått tre måneder fra den dag avgjørelsen ble fattet, jfr pkt 16.4. Skriftlig klage må være sendt innen klagefristen. I klagen må navn på klager samt kontaktperson for klager oppgis. Klagen skal være begrunnet, jfr pkt 16.5.

Dersom klagen gjelder avslag på søknad om registrering, sperres domenenavnet som klagen gjelder inntil klagesaken er avgjort. Domenenavnet blir sperret første arbeidsdag etter at NORID har mottatt klagen. Sperringen innebærer at andre ikke kan registrere navnet så lenge sperringen opprettholdes. Før klagen er mottatt foretas ikke sperring av domenenavnet. Dersom

klagen trekkes oppheves sperringen av domenenavnet uten nærmere varsel, jfr Navnepolitikken pkt 16.6.

NORID kan omgjøre sine avgjørelser av eget tiltak, men kan normalt ikke omgjøre til skade for søker/innhaver. Dette betyr at dersom NORID har registrert et domenenavn selv om navnepolitikken tilsier at søknaden burde vært avslått, og NORID oppdager dette, åpner denne bestemmelsen for at NORID kan trekke navnet tilbake av eget tiltak. Som ordlyden i Navnepolitikken tilsier gjøres dette normalt ikke.¹⁷⁷ Ved klage kan NORID omgjøre eller endre en avgjørelse dersom NORID finner at klagen er begrunnet, jfr Navnepolitikken pkt 16.7. Dersom avgjørelsen ikke omgjøres, oversendes klagen til NORIDs klageorgan (NOK)¹⁷⁸ så fort som mulig og senest syv kalenderdager etter at klagen er mottatt, jfr pkt 16.8. Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal NOK avvise klagen. Hvis NOK finner at NORIDs avgjørelse kan være i strid med Navnepolitikken og feilen kan ha innvirket på avgjørelsen, kan NOK omgjøre den, jfr pkt 16.9. NOKs avgjørelse kan ikke være til skade for klager, eller medføre rettighetstap for andre søkere/innhavere enn den påklagde avgjørelse retter seg mot, jfr Mandat og Instruks pkt 15. Klageorganets skriftlige og begrunnede beslutninger er endelige og NORID er bundet av klageorganets avgjørelse, jfr pkt 16.9.

5.2.4 Sanksjoner

NORID vil ved en klage sperre domenenavnet til klagen er avgjort, hvis klagen gjelder klage på avslag på registrering, jfr Navnepolitikken for .no pkt 16.6. NORID kan slette domenenavsregistreringen og dermed gjøre domenenavnet tilgjengelig for andre i en rekke tilfeller. Slik sletting kan påklages, jfr pkt 11.1. Grunnlaget for sletting kan blant annet være rettskraftig avgjørelse om sletting av domenenavnet, at registreringen er foretatt på grunnlag av feilaktige opplysninger eller at innehaver av domenenavnet ikke lenger er registrert i Enhetsregisteret eller har opphørt å eksistere¹⁷⁹. Så langt har ikke NORID mottatt noen henvendelse som viser til en rettskjennelse. I de tilfeller der det har foreligget en midlertidig forføyning har innehaveren selv bedt

¹⁷⁷ I følge NORID 3. januar 2001.

¹⁷⁸ I følge Navnepolitikken for .no pkt 16.7 er organet NOK uavhengig, selv om det er NORIDs klageorgan. Medlemmene av NOK utpekes av Samferdselsdepartementet. Organet følger en vedtatt Mandat og instruks, se: www.NORID.no/nok.html.

¹⁷⁹ Andre grunnlag er manglende betaling av registreringsgebyr eller årsgebyr etter at frist gitt i betalingsvarsel er utløpt, at domenet ikke er tilgjengelig, det vil si at ingen navnetjenere svarer autoritativt for domenet og at det ikke kan oppnås kontakt med ansvarlig kontaktperson hos innehaver av domenenavnet.

NORID om å slette eller overføre domenenavnet uten at den midlertidige forføyningen er oversendt NORID.¹⁸⁰

Når ikke annet er bestemt, vil varsel bli sendt per e-post til innehaver av domenenavnet minst 60 dager før en omgjøring eller sletting blir gjennomført. Dette gjelder kun NORID og ikke NOK, fordi NOKs avgjørelse er endelig, jfr Navnepolitikken pkt 11.2.

5.2.5 Oppsummering

Klageadgangen som finnes under .no er svært begrenset og omhandler ikke konflikter mellom domenenavninnehaver og en tredjepart. Det betyr at en tvist mellom en organisasjon som registrerer og bruker et domenenavn og en varemerkeinnehaver som mener at denne bruken er et inngrep i hans varemerkerett ikke behandles.

5.3 Domstolsbehandling

5.3.1 Innledning

Det fungerende systemet i Norge i dag ved tvister der spørsmålet er om registrering og bruk av domenenavn innebærer en krenkelse av tredjeparts rettigheter er som ved påstand om krenkelse av tredjeparts rettigheter ellers, fordi verken NORID eller NOK behandler slike tvister, jfr Navnepolitikken pkt. 16.1. Varemerkeinnehaver kan inngå avtale eller benytte den alminnelige domstolsordningen. Per i dag foreligger det to førsteinstansdommer og minst syv midlertidige forføyninger. Den ene dommen (Playstation2) er anket til Gulating lagmannsrett. Flere av disse avgjørelsene omhandler andre toppdomener enn .no. Tvistene er imidlertid avgjort etter norsk rett siden bruken av domenenavnene hadde virkning i Norge.

5.3.2 Midlertidig forføyning og hovedforhandling

Det er som ovenfor nevnt begjæring om midlertidig forføyning og ikke ordinær hovedforhandling ved stevning som gjennom årene har vært mest i bruk ved domenetvister, fordi det ofte haster med å få stanset bruken av domenenavnet. Når tingretten utfører funksjoner som den er tillagt etter tvangsfullbyrdelsesloven av 26. juni 1992 nr. 86 (tvangsl), kalles den namsrett, jfr

¹⁸⁰ Jfr NORID 3. januar 2001.

tvangsl § 2-8. Midlertidig forføyning er en foreløpig avgjørelse med en hurtig saksbehandling, som reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven, kap 15.

Etter tvangsl § 15-1 heter det at «den som har et krav som går ut på annet enn betaling av penger, kan begjære midlertidig forføyning etter dette kapitlet dersom det foreligger sikringsgrunn». Kravet vil i disse tilfeller være en registrert eller innarbeidet varemerkerett. Midlertidig forføyning kan etter tvangsl § 15-2 besluttes:

(a) når saksøktes adferd gjør det nødvendig med en midlertidig sikring av kravet fordi forfølgningen eller gjennomføringen av kravet ellers vil bli vesentlig vanskeliggjort, eller

(b) når det finnes nødvendig å få en midlertidig ordning i et omtvistet rettsforhold for å avverge en vesentlig skade eller ulempe, eller for å hindre voldsomheter som saksøktes adferd gir grunn til å frykte for.

Midlertidig forføyning kan ikke besluttes dersom den skade eller ulempe som saksøkte blir påført står i åpenbart misforhold til den interesse saksøkeren har i at forføyning blir besluttet.

Både kravet og sikringsgrunnen må være sannsynliggjort jfr § 15-6. Det kreves ingen kvalifisert overvekt av sannsynlighet.¹⁸¹ Retten kan bestemme at saksøkeren som vilkår for ikrafttredelse og gjennomføring av forføyningen skal stille slik sikkerhet som retten fastsetter for mulig erstatning til saksøkte. Dersom det er fare ved opphold kan midlertidig forføyning besluttes selv om kravet ikke er sannsynliggjort. Avgjørelsen om midlertidig forføyning kan gå ut på at saksøkte skal «unnlate, foreta eller tåle en handling, eller på at et formuesgode skal settes ut av saksøktes besittelse og tas under forvaring eller bestyrelse», jfr § 15-8. Forføyningen skal gjennomføres etter reglene i tvangsl kap. 13 II til IV, jfr § 15-9. Tvistemålsloven første del, unntatt kapittel 2, og annen del gjelder for midlertidig forføyning når ikke annet følger av kapittel 15, jfr §15-9. Det gjelder samme regler om protokollasjon i rettsmøter som ved hovedforhandling i tvistemål. Før namsretten avsier en kjennelse, skal den så vidt mulig gi partene anledning til å uttale seg, jfr § 15-9.

Namsretten kan sette en frist for innbringelse av kravet for tingretten, jfr tvangsl § 15-8, tredje ledd. Den midlertidige forføyningen faller bort når kravet er avgjort ved rettskraftig dom. jfr tvangsl § 15-12, 1. ledd bokstav c.

En varemerkeinnhaver som mener at han har fått sine rettigheter krenket, kan også anlegge sak direkte for de alminnelige domstolene. Som nevnt tidligere har denne muligheten til nå kun vært brukt en gang for domenenavnet playstation2.no. Dette har sammenheng med at varemerkeinnhaverne først

¹⁸¹ Jfr Rt. 1967 s. 124 og Rt. 1994 s. 1526.

har forsøkt å få en midlertidig forføyning for å stoppe bruken av domenenavnet så raskt som mulig.

5.3.3 Vurdering av domstolsbehandling i domenenavnkonflikter

Midlertidige forføyninger gir en mulighet for hurtig, men foreløpig avklaring. Slike avgjørelser gir i større utrekning usikre resultater i forhold til om varemerkeinnhaver kan vinne frem, siden det kreves både sannsynliggjort krav og sikringsgrunn. Videre har det i praksis vist seg å være vanlig og avslutte saken etter midlertidig forføyning, noe som er problematisk fordi avgjørelsen er ment å være midlertidige.

I carlsberg.no-saken som ga en «knusende seier» til carlsberg i byretten, tok prosessen ca et halvt år fra midlertidige forføyning til dom i byretten forelå. Den midlertidige forføyningen ble også påkjært til lagmannsretten, men Carlsberg fikk heller ikke i denne instansen medhold i at det forelå en sikringsgrunn. Namsretten «betviler ikke at kjennetegnene CARLSBERG og TUBORG representerer store verdier for saksøker å at misbruk av navnene kan medføre tap og ulempe for selskapet. Imidlertid er det uklart for retten hvilken grad av skade eller ulempe det her er tale om. (...) At kunders holdninger generelt er avgjørende for varemerkers verdi, og at denne verdien kan synke ved negativ publisitet anses ikke tilstrekkelig som dokumentasjon på at saksøker i angjeldende sak påføres tap eller ulempe som følge av saksøktes bruk av domenenavnene.» Retten tok også her hensyn til at domenene carlsberg.com og tuborg.com var sikret av Carlsberg. Av den grunn tok ikke retten stilling til om saksøker har sannsynliggjort et forføyningskrav, altså om det forelå en inngripen i Carlsbergs kjennetegnsrettigheter. Når saken kom opp i byretten fant retten at Carlsbergs varemerkerettigheter klart var overtrådt. Saksøkte fikk dermed beholde registreringen av domenenavnet, og brukte websiden ett halvt år.

I harrypotter.no-saken og playstation2.no-saken er saksøkte samme firma Multimediaimport, ved samme person. Denne personen fremtrer som den første «domenepiraten» i norske rettsavgjørelser. Firmaet selger diverse spill og produkter over Internett. I tilfeller der firma registrerer andres varemerker som forventes at blir godt kjent gjennom f. eks film eller spill, vil registreringen føre til store vanskeligheter for varemerkeinnhaver. For varemerkeinnhaver i harrypotter.no-saken og playstation2.no-saken var det viktig å få kontroll over domenenavnene hurtig, siden det dreier seg om produkter under lansering. Likevel vil ikke namsretten gi saksøker i harrypotter.no-saken midlertidig forføyning og prosessen vil ta forholdsvis lang tid. Domenenavnet harrypotter.no ble registrert den 9. november 2000 av Harry Potter Butikken Hilt. Fra sommeren 2001 har det blitt solgt autoriserte effekter fra websiden.

Retten fant ikke at det forelå en sannsynliggjort sikringsgrunn fordi bruken av domenenavnet ikke medførte vesentlig skade eller ulempe for varemerke-innehaveren. Dette på tross at retten mente at det var viktig for saksøker å ha kontroll over varemerket fordi det i dag har en betydelig verdi. Avgjørende for retten var at saksøkte solgte autoriserte produkter som ikke utvannet eller skadet merket, og at det ikke var sannsynliggjort at produktene konkurrerte med de offisielle Harry Potter-produktene. Jeg mener det er sannsynlig at byretten også her vil komme til at bruken av domenenavnet strider mot varemerkerettigheter og god forretningsskikk, slik at resultatet vil bli det motsatte hvis saken komme opp som hovedforhandling.

Jeg mener at sakene som er nevnt overfor taler for at det er aktuelt med andre tvisteløsningsmekanismer enn domstolsbehandling i domenenavnskonflikter som gir hurtige avgjørelser. Jeg mener at det er rom for en alternativ tvisteløsningsmekanisme der bare kravet i tvisten hurtig blir behandlet.

En midlertidig forføyning vil ofte bli kostbar for partene (gjerne fra kr. 5000 og helt opp til kr 50.000), siden juridisk bistand som regel blir anvendt. En behandling for byretten vil ofte være enda mer kostbar (kostnadene kan beløpe seg fra kr. 50.000- 350.000). En tredjepart som har begjært midlertidig forføyning og som taper hovedforhandlingen, løper en risiko for å betale saksomkostninger og erstatning til varemerkeinhaver. I carlsberg.no-saken tapte saksøkte og ble dømt til å betale kr. 50.000 i erstatning i tillegg til saksomkostninger. Jeg mener kostnadsrisikoen kan gjøre at rettmessige varemerkeinhavere vil kvie seg for å anlegge sak, hvis de ikke kommer til enighet med domenenavninnehaveren gjennom avtale. Dette er en lite heldig løsning, idet vi må regne med at åpning for registrering av 15 domenenavn pr organisasjon vil gjøre at mange vil få sine varemerkerettigheter overtrådt. Registrering og bruk av domenenavn er en inngrepande måte å krenke noens varemerkerettigheter på. Dette gir retten uttrykk for i playstation2.no-saken. Retten henviser til Navnepolitikken pkt 4. 1 og uttaler at «dette punkt i retningslinjene bygger opp under en allmenn forståelse av at det er en sammenheng mellom domenenavnet og rettigheter til produkter som tilbys på web-sidene.» Dette taler for at det kan være hensiktsmessig å vurdere en rimelig alternativ tvisteløsningsmodell.

Flere av avgjørelsene om registrering og bruk av domenenavn strider mot varemerkerettigheter blant norske dommerne har vært preget av usikkerhet sammenlignet med de mer tradisjonelle kjennetegnssakene. Dette viser drøftelsene av domenenavn og varemerkerett i kjennelsene som foreligger i kapittel 3.¹⁸² I de to byrettsdommene virker dommernes kunnskapsnivå noe høyere.

¹⁸² Se vurdering av rettskildebruken i itfornebu saken pkt. 3.2.

Dommene er også nyere, slik at dommerne hadde flere avgjørelser å bygge på, selv om det ikke foreligger noen prinsipielle saker. Sakene er også bedre forberedt ved hovedforhandling enn ved midlertidige forføyning. En løsning for å få best mulig kompetanse på området kan være å opprette Oslo byrett som rett verneting i domenenavnspørsmål for å bygge opp ekspertise, slik dagens ordning er i patentspørsmål, jfr patentloven av 15. desember 1967 nr. 9 § 63 og ugyldighets- og slettelssøksmål etter varemerkeloven § 42 nr. 2. En slik løsning har likevel sine ulemper, for eksempel vil dommere ofte bytte jobb og dermed tappe domstolens ekspertise.

De største advokatfirmaene bekrefter i en undersøkelse gjort høsten 2001, at majoriteten av domenenavntvister avgjøres ved forlik.¹⁸³ Fra 1. januar 1997 har det ved enkelte domstoler vært innført en forsøksordning med rettsmegling, se tvistemålsloven § 99a,¹⁸⁴ jfr forskrift 13. desember 1996 nr 1144 om forsøksordning med rettsmegling.¹⁸⁵ Forsøksordningen er utformet med den amerikanske mediation-metoden som forbilde.¹⁸⁶ Mediation er megling foretatt av en nøytral tredjepart som ikke binder partene, og som har til formål å nå frem til en avtale. Rettsmegling kan foretas av den dommer som har saksforberedelsen, en av de øvrige dommerne ved domstolen eller en annen person med særskilt innsikt, forskriftens § 3. Ved rettsmegling kan megleren gå lengre i å søke og forlike partene enn etter den ordinære saksbehandlingen. Er megling forsøkt men ikke ført fram, fortsetter den ordinære saksbehandlingen. Hvis ikke annet er avtalt skal partene dele kostnadene, jfr. § 9. Når megling blir besluttet betaler partene inn et forskudd til utgifter som forventes å påløpe. Hvis ikke saken avsluttes med rettsmeglingen, inngår utgiftene som en del av saksomkostningene. Jeg mener en slik ordning virker svært hensiktsmessig i domenenavnskonflikter. Rettsmegling er likevel en foreløpig ordning for enkelte rettskretser, men blir foreslått innført som en permanent ordning i NOU 2001:32.¹⁸⁷

¹⁸³ Rapport til Samferdselsdepartementet av Silje Johannessen 29/10-01 «Konfliktløsningsmodeller domenenavn».

¹⁸⁴ Tilføyd ved lov 6. september 1996 nr. 64.

¹⁸⁵ Ordningen trådte i kraft 1. januar 1997. Den omfattet opprinnelig fem førsteinstanser og en lagmannsrett. Ordningen er senere utvidet til flere domstoler, og per 1. januar 2000 omfattet den Agder lagmannsrett, Asker- og Bærum herredsrett, Indre Follo herredsrett, Nordmøre herredsrett, Oslo byrett, Oslo skifterett, Salten herredsrett, Trondenes herredsrett, Trondheim byrett og Tønsberg byrett.

¹⁸⁶ Se NOU 2001:32, kapittel 7, pkt 7.5.1.

¹⁸⁷ Se NOU 2001:32, kapittel 7, pkt 7.6.1.2: «Det kan ikke være tvilsomt at evalueringen viser at forsøksordningen i hovedtrekk har vært et meget positivt innslag i vår prosess, og at ordningen må gjøres til en integrert – og selvfølgelig del – av prosesssystemet». NOU 2001:32 kapittel 6, pkt. 6.5 anfører også at det bør tas inn et regelsett om utenrettslig mek-

Ut fra drøftelsen overfor av det praktiske behovet for konfliktløsning mellom en domenenavninnehaver og en tredjepart, mener jeg at det i dag foreligger et behov som domstolene ikke dekker fullt ut. Midlertidige forføyninger er hurtige og som hovedregel billige, men som det ligger i navnet «midlertidige», og må ofte følges opp av senere hovedforhandling. I tillegg krever forføyningene en sannsynliggjort sikringsgrunn som ikke alltid passer like godt i domenenavnskonflikter. Vurdering av påfølgende stevning for tingretten og videre anke av saken vil være et kostnadsspørsmål for varemerkeinnhaver som kan medføre at rettmessig innehaver av et varemerke ikke forfølger registrering og bruk av domenenavn. I mange domenenavnsaker blir de midlertidige avgjørelser lett stående på tross av at det mulig å vinne frem i en videre rettslig prosess. Dette er problematisk. Jeg mener det derfor er åpning for en alternativ tvisteløsningsmekanisme (Alternative Dispute Resolution: ADR) ved siden av dagens domstolsprosess. På mange områder i Norge i dag finnes det også nemndsbehandling i spesielle typer saker.¹⁸⁸

I NOU 2001:8 pkt 8.2 fremheves behovet for opprettelse av en alternativ tvisteløsningsmekanisme, og det henvises til at man for de åpne toppdomener har opprettet organer for konfliktløsning. Utredningen uttaler «Også i Norge bør det for '.no domenet' etter Varemerkeutredningen IIs oppfatning opprettes tilsvarende ordning, for å sikre et raskt og brukervennlig system for løsning av konflikter. Det foreslås imidlertid ingen lovregulering her på nåværende tidspunkt. Dagens regler for registrering av domenenavn er under revisjon i forbindelse med overgang til et mer liberalt registreringssystem for '.no.domenet', og det forventes at man i denne sammenheng tar skritt for å innføre konfliktløsende mekanismer.» Varemerkeutredningen II «*forventer*» altså at man skal innføre en alternativ tvisteløsningsmekanisme. Jeg mener dette taler sterkt for opprettelse av en alternativ tvisteløsningsmekanisme.

Det er i dag flere og flere geografiske toppdomener som forbereder eller har gjennomført ADR i domenespørsmål. Belgia, Hellas, Danmark og England har nylig innført egne løsninger. I tillegg har UDRP fungert for visse toppdomener siden 1/12-1999. Det ser ut som om den generelle oppfatningen er at det er mest hensiktsmessig med ADR i domenespørsmål som et supple-

ling i tvisteloven. Disse reglene bør naturlig plasseres i sammenheng med regler ellers om plikter og rettigheter før sak reises, og for å markere utenrettslig mekling som et ordinært ledd i tvisteløsning som bør komme før tvisten eventuelt bringes inn for domstolene. Utredningen påpeker at det ikke gis regler om utenrettslig mekling for å etablere konkurranse mellom advokatmekling og visse typer institusjonsmekling.

¹⁸⁸

Se blant annet Finansavtaleloven av 25. juni 1999 nr. 46 § 4 nr. 4 og forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr. 69 § 20-1. For en oversikt over alternative tvisteløsningsmetoder i Norge se NOU 2001:32, kapittel 7, pkt 7.2.

ment til den alminnelige domstolsordningen. Dette stadfester også «ccTLD Best Practises» som er World Intellectual Property Organizations (WIPO) retningslinjer til registreringsenhetene for de geografiske toppdomenene.¹⁸⁹ I forbindelse med arbeidet med ccTLD Best Practises foretok WIPO en undersøkelse blant sine medlemsland og fant ut at det nå hersket enighet om at ADR var den mest hensiktsmessige tvisteløsningsordning i domenekonflikter. I Interim Report Domain Name Debate (fra nå NL-RFC3), et dokument som vurderer Navnepolitikken under .nl for Nederland, heter det at regjeringen ønsker en ADR som bygger på UDRP.¹⁹⁰ Jeg mener at dette taler sterkt for at en slik mekanisme bør innføres, og vil videre i avhandlingen se på hvordan en slik alternativ tvisteløsningsmekanisme mest hensiktsmessig bør bygges opp under .no.

¹⁸⁹ ccTLD Best Practices for Prevention and Resolution of Intellectual Property Disputes, Version 1: June 20, 2001- Background and Purpose.

¹⁹⁰ NL-RFC3 s. 18.

6. ALTERNATIV TVISTELØSNING FOR .NO

6.1 Innledning

Jeg mener det foreligger et praktisk behov for opprettelse av en ADR løsning, og vil i dette kapitlet drøfte hvordan en slik tvisteløsningsmekanisme bør bygges opp. Jeg vil først redegjøre for de ulike hensyn som spiller inn i vurderingen av om det bør opprettes en alternativ tvisteløsningsmekanisme (Alternative Dispute Resolution: ADR) som et utgangspunkt for den videre vurderingen.

Ved drøfting av hensiktsmessige løsninger vil jeg ta utgangspunkt i krav og hovedprinsipper for en god prosessordning, EU kommisjonens minimumsprinsipper for ADR-løsninger i forbrukerspørsmål der tredjepart er involvert¹⁹¹ og WIPOs ccTLD Best Practises¹⁹². Det er også hensiktsmessig å vurdere hvordan tilsvarende løsninger er bygget opp under de generiske toppdomenene og andre geografiske toppdomener. UDRP vil først bli behandlet som en mulig modell som enten kan implementeres for .no, eller som en modell ved oppbygging av en egen tvisteløsningsmekanisme. Jeg bruker regelverket (navnepolitikk og tvisteløsningsregler) under toppdomenene i Danmark og England, .dk og .uk, som illustrasjon ved presentasjon av to aktuelle alternative tvisteløsningsmekanismer: megling og eget oppnevnt organ.

I dag vurderer Arbeidsgruppen forvaltningsmodellen og tvisteløsningsmekanismen for domenenavn. I Finland foreligger det klageadgang etter forvaltningsloven.¹⁹³ Siden tildeling av domenenavn ikke betraktes som enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand i dag, vil jeg ikke behandle klageadgang etter forvaltningsloven som en mulighet.¹⁹⁴

6.2 Alternative tvisteløsningsmekanismer

6.2.1 Beskrivelse av ADR

Alternative tvisteløsningsmekanismer, som på engelsk heter Alternative Dispute Resolutions (heretter: ADR), er ulike ordninger som tilbyr tvisteløsning

¹⁹¹ Commission Recommendation 98/257/EC.

¹⁹² ccTLD Best Practices for Prevention and Resolution of Intellectual Property Disputes, Version 1: June 20, 2001.

¹⁹³ www.ficora.fi/suomi/index.html.

¹⁹⁴ Jfr kapittel 2.

utenfor den ordinære domstolsbehandlingen. Dette kan være ordninger som spenner fra megling mellom to parter av en uavhengig tredjepart, til voldgiftsorganer med mer eller mindre bindende avgjørelser.¹⁹⁵ Det finnes mange ulike ADR på forskjellige felt både off-line og on-line. ADR er som regel et enklere og hurtigere alternativ til domstolsbehandling. UDRP er et eksempel på ADR som benyttes i slike konflikter.

6.2.2 Utgangspunkt for opprettelse av ADR under .no

Når jeg skal vurdere opprettelsen av en alternativ tvisteløsningsordning under .no, vil jeg først definere enkelte krav som tvisteløsningsordningen bør bestrebe å oppfylle. Krav til *riktige avgjørelser, hurtig behandling, rimelig, tillitsvekkende og hensynsfull ordning* er grunnkrav i sivilprosessen,¹⁹⁶ og jeg mener man bør ta utgangspunkt i disse grunnkravene ved vurdering av opprettelse av ADR løsninger. Kravene kan defineres som mål for en god tvisteløsningsordning. De kan vanskelig realiseres samtidig, og man får derfor kompromisspregede løsninger ved vurdering av hvor langt grunnkravene bør tilfredsstilles i forhold til de behov som gjør seg gjeldende for ADR ved domenenavnskonflikter.

ADR har gjerne hurtig saksbehandling som kan medføre at saken ikke blir tilstrekkelig belyst og dermed føre til færre *riktige avgjørelser*. På den andre side kan ADR være, og er som regel, sammensatt av eksperter på det aktuelle rettsområdet. Dette kan veie opp for den hurtige saksbehandlingen og resultere i flere riktige avgjørelser. Bygges ADR opp på bakgrunn av stor ekspertise, kan det bidra til at prosessen blir mer *tillitsvekkende*. En ADR løsning kan i tillegg være et positivt bidrag for å forebygge domenepiratvirksomhet.

ADR kan være en *rimeligere* løsning for partene, fordi man ikke må ha juridisk bistand. Dette er en konsekvens av at regelverket kan bygges opp på en måte som gjør at vurderingene er relative «enkle», slik som ond-tro vurderingen i UDRP. Selv ved saker som avgjøres etter UDRP søker mange likevel juridisk kompetanse. Dette kan gjøre at en ADR løsning i realiteten ikke blir så mye rimeligere. Eventuelle kostnader vil variere etter hvilken ADR ordning man velger og hvor komplisert saken er. En uformell megling vil etter all sannsynlighet ikke gjøre at partene føler seg avhengige av juridisk bistand i samme grad som en prosess foran et tvisteløsningsorgan. Uansett har partene større muligheter til å gjøre prosessen billigere gjennom ADR.

¹⁹⁵ For en oversikt generell oversikt over ADR i fremmed rett og særlig i USA, se NOU 2001:32, kapittel 7, pkt. 7.5.2.

¹⁹⁶ Se Hov (1994), s. 61.

ADR vil ha som en målsetting å gi en *hurtig* behandling og løsning. Hvor hurtig prosessen bør være avhenger av hvordan prosessen legges opp i forhold til kravet om riktige avgjørelser. Domstolsbehandling er som hovedregel en mye mer rettsikker prosess. Det kan hevdes at man ved ADR innfører en «ekstra» domstol, og at dette kan ha som resultat at prosessen tar lengre tid. Jeg mener at et slikt tvisteløsningsorgan sannsynligvis vil innta den rollen namsretten til nå har hatt i disse typer konflikter. Dette tyder på at det ikke blir noen «ekstra» domstol, idet sakene vil starte direkte i byretten. I Norge har det vært få konflikter for domstolene både før og etter liberaliseringen av Navnepolitikken, da de fleste konflikter løses ved meglings eller forlik. Dette gjør det også sannsynlig at et tvisteløsningsorgan ikke blir en «ekstra» domstol, men organet som brukes for å avgjøre de klare varemerkekrenkelsene. Er det derimot tale om en voldgiftsavgjørelse som er mer eller mindre bindende, skaper dette større betenkeligheter og krav til tvisteløsningsordningens saksbehandling. ADR kan også foregå on-line (Online Dispute Resolution: ODR). Dette kan gjøre saksbehandlingen mer effektiv og dermed billigere. Kravet om hurtighet er et viktig moment, sett i forhold til rettsområdets karakter.

Som tidligere nevnt må kravene til en god tvisteløsningsordning veies opp mot hverandre. I domenenavnskonflikter vil varemerke innehaver som regel ha et sterkt ønske om *hurtig behandling*. Siden det ved etter Navnepolitikens regler for registrering i dag er enkelt å krenke tredjeparts rett og det dermed lett kan oppstå konflikter, vil det være et ønske om at prosessen er forholdsvis *rimelig* for både domenenavninnehaver og varemerke innehaver. Dette kan til en viss grad gå på bekostning av kravet til *riktige avgjørelser*. Et organ med stor ekspertise som jobber etter formalistiske regler som anfører at når vilkårene først er oppfylt er krenkelsen nokså klar, vil etter all sannsynlighet hurtigere komme til riktige avgjørelser. Av den grunn trenger ikke hurtighet og økonomi gå på bekostning av riktige avgjørelser. Tvisteløsningsmekanismen må avsi *riktige avgjørelser* for å være *tillitsvekkende utad*. Dette kan sikres gjennom gode saksbehandlingsregler.

6.2.3 Foreligger det rettslige skranker ADR må oppfylle?

Etter at menneskerettsloven av 21. mai 1999 nr. 22 trådte i kraft ble EMK med nærmere tilleggsprotokoller norsk rett. Etter EMK art. 6 har enhver som får avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter rett til «en rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved lov». Partene må dermed ha tilstrekkelig mulighet til å kunne fremføre sine argumenter, begge sider må høres, partene må kunne svare hverandres anførsler og tvisten må løses av et uavhengig tvisteløsningsorgan. Jeg mener prosessen bør bestrebe å oppfylle kravene i Den Europeiske menneskerettighets konven-

sjon (EMK) art. 6 om rettferdig rettergang, selv om en prosess foran et tvisteløsningsorgan ikke er å betrakte som «rettergang». Partene kan ved slik tvisteløsning som regel velge å bringe saken inn for domstolene.

Spørsmål om forbrukerinteresser setter skranker for en slik tvisteløsningsmekanisme vil ikke være særlig aktuelt under .no. For å registrere direkte under toppdomenet .no må man være en organisasjon registrert i Enhetsregisteret, og NORID regner derfor ikke domenenavninnehaver som forbruker. Under .no har ikke privatpersoner mulighet til å registrere direkte under toppdomenet, men må registrere under kategoridomenet «priv.no», som forvaltes av organisasjonen KPNQwest. Det kan imidlertid finnes tilfeller der en organisasjon bestående av en enkeltperson er registrert i Enhetsregisteret, og likevel er å regne som privatperson i enkelte sammenhenger. Slike problemstillinger kan reise seg etter f. eks personopplysningsloven. Jeg forfølger ikke dette videre i avhandlingen, og legger til grunn at organisasjoner som registrerer domenenavn direkte under .no, ikke er å betrakte som forbrukere.

6.3 Retningslinjer for en god tvisteløsningsordning

6.3.1 Innledning

Jeg har konkludert med at ADR kan være hensiktsmessig ved tvisteløsning i domenekonflikter under .no. Jeg vil nå drøfte hvordan en slik prosess bør bygges opp, på bakgrunn av kravene til en god tvisteløsningsordning for .no som jeg har omtalt i punkt 6.2.2.

EU-kommisjonen har fremsatt prinsipper for hvordan en generell ADR løsning bør bygges opp i forbrukerspørsmål der en tredjepart er involvert.¹⁹⁷ WIPOs ccTLDs Best Practises inneholder retningslinjer for ADR i domenenavnskonflikter. Dette er prinsipper og retningslinjer det er hensiktsmessig å vektlegge ved opprettelse av ADR under .no. Grunnprinsippene i sivilprosessen bør til en viss grad også være oppfylt i en alternativ tvisteløsningsmekanisme, fordi disse prinsippene er så grunnleggende at også de fleste saksbehandlingsregler og konfliktløsningsmekanismer i dag bygger på dem.¹⁹⁸

Man kan sammenligne en alternativ tvisteløsningsmekanisme med de organer som ikke defineres som særdomstoler iht domstolovens § 2, men som har saksbehandlingsregler som ligger nært opp til de alminnelige domstoler,

¹⁹⁷ Commission Recommendation 98/257/EC.

¹⁹⁸ Dette vil i avhandlingen komme frem ved vurderingen av UDRP og tvisteløsningsordningene under .dk og .uk.

fordi kravene slike organer stiller til egne saksbehandlingsregler gjerne vil være hensiktsmessige også for ADR i domenenaavnkonflikter. Dette er organer myndighetene har valgt å ikke betegne som domstoler, men som er klagenemnder i forvaltningen, f. eks Forbrukertvistutvalget og Trygderetten. Heller ikke saksbehandling for namsmannen regnes som domstolsbehandling. Organene har likevel grunnleggende krav for sin saksbehandling som skal fremme rettsikkerheten. Finansavtaleloven av 25. juni 1999 nr. 46 § 4 nr. 4 og forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr. 69 § 20-1 har også nemndsbehandling av tvister.

Jeg beskriver EU-kommisjonens prinsipper og prinsippene i sivilprosessen, før jeg redegjør kort for retningslinjene fra WIPO om ccTLD Best Practices. Per i dag er det kun en ADR løsning man vet har fungert i domenekonflikter over tid. Dette er ICANNs UDRP. Flere geografiske toppdomener implementerer også denne modellen som sin ADR. Jeg vil derfor først redegjøre for- og drøfte om UDRP er en hensiktsmessig løsning for .no, før jeg drøfter hvordan man kan bygge opp en egen ADR for .no. I den forbindelse beskriver jeg kort hvordan Danmark og England har valgt å bygge opp sine tvisteløsningsordninger.

Ved å sammenligne de foran nevnte prinsippene ser man at de i stor grad er sammenfalne. Prinsippene vektlegges likevel ulikt ved oppbygging av ulike tvisteløsningsordninger. Dette er et utslag av at prinsippene er midler som skal oppnå noe ulike mål. Kravene til en god prosessordning er til en viss grad ulike kravene til en ADR løsning.

6.3.2 Sivilprosesslige prinsipper og Commission Recommendation 98/257/EC

«Et hovedprinsipp er en samlebetegnelse på en del sentrale trekk, og kan ikke som egentlige rettsregler gi grunnlag for rettslige holdbare slutninger», ifølge Hov (1994) s. 62. Ved utforming av grunnprinsippene for vår rettergangsordning står de krav som EMK art. 6 og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter art. 14 nr. 1 sentralt. Prinsippene underbygger en god prosessordning, og gjør at den oppfyller de grunnleggende krav som tidligere nevnt i pkt 6.2.2. Vår prosessordning bygger på en del typiske trekk som oppfattes som utslag av de grunnleggende prinsippene. Enkelte saksbehandlingsregler kan også få betegnelsen grunnleggende, dersom en måte å behandle et problem på går igjen i hele, eller store deler av prosesssystemet.

EU-kommisjonen har i «Commission Recommendation 98/257/EC» av 30.03.1998 (98/257/EC: Commission Recommendation of 30 March 1998 on the principles applicable to the bodies responsible for out-of-court settle-

ment of consumer disputes (Text with EEA relevance)) fremlagt minimumsprinsipper for ADR-løsninger i forbrukerspørsmål der tredjepart er involvert. Ren megling vil falle utenfor disse prinsippene. Recommendation inneholder syv prinsipper som medlemsstatene skal tilby brukerne. Selv om disse ikke er direkte anvendelige siden kun forbrukerspørsmål omhandles, vil de kunne trekkes inn i drøftelsen av en hensiktsmessig ADR på grunn av sin generelle interesse.

Jeg tar utgangspunkt i EU-kommisjonens prinsipper og vil trekke linjer til sammenlignbare prinsipper i sivilprosessen. Som det fremgår nedenfor er det ikke alle prinsippene fra EU-kommisjonen som vektlegges i sivilprosessen og ikke alle prinsipper i sivilprosessen som vektlegges i EU-kommisjonens prinsipper for ADR. Jeg vil derfor til slutt redegjøre særskilt for disse prinsippene.

Enkelte prinsipper i sivilprosessen og EU-kommisjonens prinsipper er sammenlignbare. Dette gjelder følgende prinsipper:

- Det er viktig å garantere at tvisteløsningsorganet er objektivt, uavhengig fra partene og ikke deler samme interesser som noen av dem. Dette kalles *prinsippet om uavhengighet*.
- *Prinsippet om åpenhet*, er viktig for å skape tillit til ordningen. Partene må ha tilgang til all mulig informasjon om ordningen. Offentlighetsprinsippet i sivilprosessen kommer til uttrykk gjennom prosessreglene i to tilfeller. For det første skal rettsmøter være åpne, og for det andre kan presen referere fra forhandlingene. Utskrifter fra rettsbøker, dommer og kjennelser, er også offentlige. Fra dette er det unntak for megling i forlikråd og skriftlig saksbehandling. Dette prinsippet bidrar til å skape tillit til rettsapparatet og spre kunnskap om dette.
- *Det kontradiktoriske prinsipp*, stadfester at partene skal ha mulighet til å presentere sitt syn på tvisten for tvisteløsningsorganet, høre og kommentere den andre parts syn. Dette gjelder også enhver eksperts synspunkter. Prinsippet bidrar til at saken blir best mulig opplyst, og fører til flest mulig materielt riktige avgjørelser. Utslag av prinsippet er rett til dokumentinsyn, rett til å være til stede under rettsmøte og regler om saksforberedelse.

EU-kommisjonens har i tillegg prinsipper som er særegne, som følge av at prinsippene omhandler oppbygging av ADR:

- *Prinsippet om effektivitet* i ADR prosessen er svært viktig, da dette er en av grunnene til at ADR ofte blir brukt isteden for de alminnelige domstolene. Utslag av dette er at partene ikke skal måtte være avhengig av juridisk bistand, at prosessen ikke er kostbar og at selve prosessen mellom klage og avgjørelse er rask.

- *Legalitetsprinsippet* gjør at ADR ikke skal ta fra forbrukerne den beskyttelse de har etter de alminnelige lover. Alle avgjørelser skal forkynnes partene så snart det er mulig og grunnngis.
- *Prinsippet om frihet* består i at partene ikke er forpliktet til å gå inn på en ADR løsning uten at de har avtalt dette. En avgjørelse er bare bindende så lenge partene ble informert om dette på forhånd og har godtatt dette. Forbrukere er ikke bundet til avtaler om bruk av ADR før konflikten har materialisert seg hvis ADR hindrer forbrukeren å bringe saken inn for domstolene før tvisteløsningsorganet presenterer sin avgjørelse.
- *Prinsippet om representasjon* slår fast at prosessen ikke skal frata partene mulighet til å være representert eller assistert av en tredjepart under alle stadier i prosessen.

I tillegg til at enkelte av prinsippene i sivilprosessen i stor grad samsvarer med EUs prinsipper med de modifikasjoner som følger av at dette er prinsipper for opprettelse av ADR, er det en rekke prinsipper som ikke vektlegges ved EU-kommisjonens prinsipper for ADR. Dette har sin bakgrunn i at domstolsprosessen skal være en mer grundig og rettsikker prosess enn ADR. Jeg mener det er viktig ved opprettelse av en ADR løsning å strebe etter å nå disse prinsippene, likevel slik at kravet til hurtighet og rimelighet i særlig grad må oppfylles. Utgangspunktet for *disposisjonsprinsippet* i sivilprosessen er at folk står fritt til å råde over sine private rettsforhold. Dette gjør at partene binder retten gjennom sine prosesshandlinger. Retten må holde seg til de grunnlag som er påberopt. Et unntak finnes i de tilfeller retten driver materiell prosessledning. *Forhandlingsprinsippet* gir uttrykk for at partene i utgangspunktet har hovedansvaret for å bringe frem det faktiske grunnlag retten skal bygge på, og henger derfor sammen med disposisjonsprinsippet. Retten har likevel i ulik grad rett og plikt til å gripe inn dersom retten mener at partenes saksforberedelse ikke er god nok. *Muntlighetsprinsippet* legger til grunn at bevismaterialet skal ha en muntlig form. Bakgrunnen er at det dermed oftere er enklere å bedømme sannhetsinnholdet i forklaringene. Prinsippet om *umiddelbarhet* henger sammen med prinsippet om muntlighet. Dette går ut på at partene fremstiller sin sak og gir sine forklaringer direkte for den dømmende rett. Bevisene fremføres umiddelbart for denne. Alternativet er middelbar bevisføring, partene forklarer seg for en annen instans som protokollerer og sender forklaringen til den dømmende instans. Skriftlig behandling vil alltid være middelbar. Prinsippet om *fri bevisbedømmelse* slår fast at retten vektlegger bevisene fritt.

6.3.3 WIPO, ccTLD Best Practices

WIPO har fremmet ccTLD Best Practices¹⁹⁹ som gir registreringsmyndighetene under de geografiske toppdomenene (ccTLD) forslag til retningslinjer ved opprettelse av en alternativ tvisteløsningsmekanisme. Retningslinjene er minimumsstandarder og passer best for geografiske toppdomener som har ingen eller få registreringshindringer. Rapporten har blitt utarbeidet på bakgrunn av det økte antall konflikter som har oppstått under de ulike geografiske toppdomener, og tar for seg: 1) utarbeidelse av hensiktsmessige registreringsprosedyrer for domenenavn med tanke på å forebygge konflikter mellom domenenavn og immaterialrett, 2) utarbeidelse av hensiktsmessige alternative tvisteløsningsmekanismer som effektivt og billig skal løse konflikter og 3) tvisteløsning for ccTLD gjennom WIPO Arbitration and Mediation Center (WIPOs voldgiftssenter). Det fremheves at det er viktig å ha en kontrakt mellom søker/innehaver og den respektive toppdomeneadministratoren, og at det foreligger korrekte kontakt-opplysninger. WIPO mener også at en ADR løsning er viktig for å beskytte kjennetegnsretten. Minimumskravene til en ADR løsning er laget med ønske om at ADR løsningene skal være mest mulig sammenfallende i de ulike land. WIPO ønsker at landene skal benytte seg av disse minimumskravene, og utvikle ADR løsninger som passer dem best.

Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av disse retningslinjene:

- a) ADR skal være obligatorisk for de som registrerer et domenenavn og skal kunne ende i en avgjørelse, selv om domenenavninnehaver ikke er villig til å delta. Dette skal ha sitt fundament i registreringsavtalen.
- b) Avgjørelsene skal baseres på alle fakta og omstendigheter og partene skal ha adekvat mulighet til å presentere sitt syn på bakgrunn av dette. Resultater må ikke kun baseres på partenes mulighet til å produsere ulike dokumenter til å støtte sin sak. Slike mekaniske prosedyrer kan lede til uriktige resultater.
- c) Ofte vil innehavere som har registrert domenenavnet i ond-tro forsøke å overføre domenenavet til en tredjepart som ikke er involvert i konflikten mens prosessen pågår. Slike overføringer kalles «cyberflight». Domenenavnet bør derfor kunne blokkeres mens prosessen pågår. Dette hindrer at den som mener noen krenker hans rettigheter må få mer kostbare pålegg fra domstolene (f. eks gjennom midlertidig forføyning i Norge).

¹⁹⁹ ccTLD Best Practices for Prevention and Resolution of Intellectual Property Disputes, Version 1: June 20, 2001.

- d) Det bør være direkte fullbyrdelse/implementering av avgjørelsene (overføring og sletting) fra tvisteløsningsorganet, hvis ikke det er fremmet en prosess for de nasjonale domstolene.
- e) Prosedyren bør være hurtig. Det bør ikke ta mer enn en måned for tvisteløsningsorganet til å komme med en avgjørelse i standard saker og to måneder i mer kompliserte saker.
- f) Kostnadene skal være moderate, og mindre enn for en domstolsprosess.
- g) Reglene bør så godt som mulig hindre at toppdomeneadministratoren kan holdes økonomisk ansvarlig, og bør også holdes utenfor selve tvisteløsningen. Dette gjelder både administrasjonen og utføringen av tvisteløsningsmekanismen.
- h) Tvisteløsningsmekanismen bør komme i tillegg til domstolene. Partene bør til en hver tid både før, under og etter tvisteløsningsprosessen ha mulighet til å bringe saken inn for domstolene.

6.4 Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP)

6.4.1 Innledning

ICANN administrerer en rekke toppdomener, blant annet .com .org og .net.²⁰⁰ Konflikter under disse toppdomenene følger Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy (UDRP), som alle registrarene under de nevnte top-level domeneene og enkelte ccTLDs har vedtatt å følge. Det er utnevnt fire enheter som fungerer som tvisteløsningsorganer (Dispute-Resolution Service Providers). Deres avgjørelser blir så implementert av ICANN. Alle som mener at deres varemerke blir misbrukt kan klage i henhold til Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy («Policy»), og Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy («Rules»)²⁰¹. Reglene er ikke ment å løse konflikter mellom to innehavere av samme varemerke der en av disse har registrert varemerket som domenenavn, som tidligere beskrevet²⁰². Disse konfliktene må løses ved avtale, megling eller de alminnelige domstolene, før registrarene vil slette, sperre eller overføre domenenavnet. Reglene er ment å løse saker som omhandler misbruk av andres varemerke, f. eks domenepirater.

²⁰⁰ For informasjon om info, .biz og .name og de nye foreslåtte generiske toppdomenene .aero, .biz, .coop, .info, .museum og .name, se www.icann.org/tlds/

²⁰¹ Se www.icann.org/udrp.

²⁰² Se tidligere om UDRP, pkt 4.3.3.2.

Enkelte hevder at NORID som toppdomeneadministrator bør implementere UDRP «Policy» og «Rules» for .no.²⁰³ Jeg vil på denne bakgrunn ta utgangspunkt i UDRP og drøfte om dette er en hensiktsmessig tvisteløsningsmekanisme også for .no. De materielle reglene har jeg redegjort for tidligere i pkt. 4.3.3.2. Jeg vil derfor konsentrere meg om de prosessuelle reglene. Jeg beskriver først reglene, før jeg drøfter fordeler og ulemper ved denne ordningen i henhold til krav og grunnprinsipper for en god tvisteløsningsordning. Jeg tar i drøftelsen utgangspunkt i kravene jeg har redegjort for tidligere, prinsippene i sivilprosessen og prinsippene for en god ADR løsning fremsatt av EU-kommisjonen. Til slutt vil jeg konkludere i forhold til om denne ordningen bør implementeres under .no.

6.4.2 De prosessuelle regler for UDRP

Den som registrerer domenenavn under toppdomenene hvor UDRP er et tvisteløsningsalternativ, erklærer at opplysningene som er gitt er korrekte, at registreringen og bruken ikke strider mot tredjeparts rettigheter man er klar over, at registreringen og bruken ikke har skjedd i ond tro og at registreringen og bruken ikke strider mot noen lov eller annen regulering man er klar over, jfr Policy pkt 2.²⁰⁴ Domenenavnnnehaver forplikter seg til å følge UDRP hvis tredjepart innklager registreringen, jfr Policy pkt 4.

Den som mener at hans rettigheter er misbrukt, fyller ut en klage og sender denne til en Dispute-Resolution Service Provider (heretter «Provider») som er godkjent av ICANN, jfr Rules pkt 3. Det er kun disse tvisteløsningsorganene som har kompetanse til å behandle konflikter under UDRP. Det er fire slike tvisteløsningsorganer. Dette er CPR Institute for Dispute Resolution, eResolution, The National Arbitration Forum og World Intellectual Property Organization (WIPO). Disse har sine egne supplementsregler. Klager kan selv velge Provider. Provider har ansvar for å varsle domenenavnnnehaver om klagen, men ikke ansvar for videre kommunikasjon. Provider gir beskjed til ICANN om resultatet av avgjørelser fra en eller tre «dommere» hos Provider kalt Administrative Panel. Reglene gir detaljerte bestemmelser om hvordan klagen skal være utfylt, og hvilke dokumenter som skal vedlegges, se Rules pkt 2. Klagen skal også inneholde en egenerklæring, der klager blant annet erklærer at opplysningene er riktige og at klagen er inngitt med legitime interesser (f. eks ikke for å plage innehaver). Provider sjekker at klagen er i overensstemmelse med reglene. Er den ikke det, gis klageren en kort frist til å rette klagen.

²⁰³ Dette vurderes blant annet av arbeidsgruppen som er oppnevnt av Samferdselsdepartementet.

²⁰⁴ Dette samsvarer i hovedsak med egenerklæringen som må avgis ved registrering under .no i dag.

Provider utpeker Administrative Panel (heretter kalt «Panel»), som avgjør klage på en domenenavnregistrering. Partene bestemmer om det skal sitte et eller tre medlemmer i Panel. Kostnadene for tvisteløsning betales av klager, disse følger av Providers supplementsregler, jfr Rules pkt 19. Hvis det er innehaver av domenenavnet som krever et utvidet Panel deles kostnadene for utvidelsen fra en til tre medlemmer. Provider foretar seg ingenting før avgiften er betalt av klager. I spesielle tilfeller, som f. eks en muntlig høring kan Provider sammen med partene avtale en høyere avgift. Hvis ingen av partene krever et utvidet Panel, skal Provider utnevne et medlem fra sin liste. Utpeking og sammensetningen av Panel følger reglene i Rules pkt 6. Når Panel er utpekt, skal partene varsles om når avgjørelse skal foreligge. Det skal ikke være noen muntlig høring av partene, hvis ikke Panel bestemmer dette i helt spesielle tilfeller, jfr Rules pkt 13. Prosessen skal i utgangspunktet foregå på det språket som registreringsavtalen er skrevet på, jfr Rules pkt 11. Avgjørelsen skal bygge på erklæringene og dokumentene som er fremlagt i samsvar med Policy, Rules, rettsregler og rettsprinsipper som er anvendelige, jfr Rules pkt 15 (a). Panel refererer i avgjørelsen til rettsregler som er nærmest omstendighetene i saken. Det betyr for eksempel at der partene kommer fra samme land, registreringen har skjedd gjennom en registrar i dette landet og bevisene for ond-tro relaterer seg til aktivitet der, vil Panel begrunne avgjørelsen ut fra dette lands rettsregler.²⁰⁵ Avgjørelsen skal foreligge innen 14 dager, jfr Rules pkt 15 (b). Består Panel av 3 medlemmer, skal avgjørelsen fattes ved flertall, jfr Rules pkt 15 (c). Avgjørelsene skal være skriftlige og begrunnet, jfr Rules pkt 15 (d). Panel sender så avgjørelsen til Provider, som sender den til partene, deres registrarer og ICANN. Registrarene skal gi beskjed med en gang om når avgjørelsen blir implementert jfr Rules pkt 16 (a). Avgjørelsene blir publisert på Internett, jfr pkt 16 (b).

Hvis partene kommer til enighet før avgjørelsen foreligger, skal Panel avslutte prosessen. Det samme skjer hvis det er umulig å fortsette prosessen, jfr Rules pkt 17. Partene kan bringe saken inn for domstolene både før og etter en avgjørelse under «Policy» jfr Rules pkt 18.

En registrar sletter, overfører eller endrer domenerregistreringen på andre måter, etter instruksjoner fra innehaver, rettskraftig avgjørelse fra domstol eller meglingsorgan eller avgjørelse fra Panel etter UDRP, jfr Policy pkt 4, i og k. Etter avgjørelse fra Administrative Panel bygget på «Policy», venter ICANN 10 dager før de gjennomfører sanksjonene. På denne måten kan partene (i praksis ofte domenenavninnehaver som har tapt etter UDRP)

²⁰⁵ Se Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process s. 56 og Report of the Second WIPO Internett Domain Name Process kap. 5, s. 6.

bringe saken inn for domstolene. Når ICANN mottar offisiell dokumentasjon om at en part er stevnet for retten, stopper ICANN opp prosessen. Avgjørelsen fra retten blir så implementert. ICANN sletter eller overfører i utgangspunktet ikke domenenavn under en pågående konflikt som bygger på Policy, jfr Policy pkt 4, k.

6.4.3 Vurdering av tvisteløsning for .no etter UDRP

Partene får etter UDRP mulighet til å uttale seg og til å bidra til sakens opplysning, i det partene får komme med skriftlige partsinnlegg og føre beviser for Panel. Dette mener jeg tilfredsstillende krav til kontradiksjon. Tvisteløsningsorganene må holde seg til de grunnlag partene skriftlig anfører, som et utslag av disposisjonsprinsippet. Avgjørelsen skal bygge på erklæringene og dokumentene som er fremlagt i samsvar med Policy, Rules, rettsregler og rettsprinsipper som er anvendelige. Tvisteløsningsorganene vektlegger bevisene fritt i forhold til UDRP, og dette mener jeg tilfredsstillende prinsippet om fri bevisbedømmelse. Som et utslag av forhandlingsprinsippet har partene ansvar for å bringe frem det faktiske grunnlag tvisteløsningsorganene skal avgjøre tvisten på bakgrunn av. Inngir ikke innehaver et svar, skal klagen avgjøres til fordel for klager. Jeg mener saksbehandlingsreglene fremtrer som hensiktsmessige i forhold til kravet om *riktige avgjørelser* på bakgrunn av prinsippene om kontradiksjon, fri bevisbedømmelse, disposisjonsprinsippet og forhandlingsprinsippet.

I praksis har det imidlertid vist seg at ikke alle avgjørelsene alltid har den kvalitet man ønsker. Dommeren(e) kjenner ofte ikke til norske varemerkereregler. I WIPO avgjørelsen som omhandlet *legeforeningen.com*²⁰⁶ ville «norske» eksperter trolig ville kommet til et annet resultat. Panel kunne ikke finne at Policy pkt 4 (a) (i) var oppfylt. Panel mente at Legeforeningen var et generisk uttrykk, og fant ikke bevis for at dette var innarbeidet som varemerke for Den Norske Lægeforeningen. I saken som omhandlet *skatteetaten.com*²⁰⁷, hadde Panel en annen oppfatning. «Skatteetaten» ble sett på som et innarbeidet varemerke. Dette taler for at kravet om riktige avgjørelser likevel ikke blir tilfredsstillende oppfylt i praksis og er et argument mot å implementere UDRP under .no.

Rettsmøtene er ikke åpne, idet saksbehandlingen som regel er skriftlig, men avgjørelsene blir offentliggjort på Internett. Bevismaterialet blir fremlagt

²⁰⁶ WIPO Administrative Panel Decision, Den Norske Lægeforening v. Eivind Nag, Case No. D2000-1267, 15. november 2000.

²⁰⁷ WIPO Administrative Panel Decision, Skattedirektoratet v. Eivind Nag, Case No. D2000-1314, 18. desember 2000.

i skriftlig form og det skal ikke være noen muntlig høring av partene, hvis ikke Panel bestemmer dette i helt spesielle tilfeller. Dette gjør at offentlighetsprinsippet kun delvis blir tilfredsstilt. Skriftlig saksbehandling er likevel et utslag av kravet til hurtighet som er svært viktig i ADR ved domenenavnkonflikter, og ofte normalt ved annen nemndsbehandling.

Siden det er fire ulike tvisteløsningsorganer, har dette skapt noe ulik praksis, og dette mener jeg kan gjøre at forutberegneligheten blir dårligere for brukerne og *tilliten* til ordningen svekkes.

ICANN har lagt stor vekt på kravet til *hurtighet*, til en viss grad på bekostning av riktige avgjørelser. Dette må ses i samsvar med formålet med UDRP og innholdet av de materielle reglene. Formålet er å forebygge domenepiratvirksomhet, og de materielle reglene er bygget opp rundt en ond-tro vurdering som definerer pirater. UDRP har en enkel og hurtig håndhevelse, som har vist seg effektiv. Tvisteløsning gjennom UDRP er også *rimelig* for domenenavninnehaver og varemerkeinnehaver. Den reelle situasjonen ved tvisteløsningen er likevel ikke alltid samsvarende med reglenes krav etter UDRP. Blant annet skal saksbehandlingstiden være maksimalt 45 dager, men dette har økt på grunn av det store antall saker som anlegges etter UDRP.²⁰⁸ Dette mener jeg kan tale mot å implementere UDRP under .no.

Jeg mener at det er mange fordeler ved UDRP, hvis man vurderer UDRP i henhold til de krav som tidligere er stilt opp. Det er likevel også ulemper. EU-kommisjonens prinsipper vil i all hovedsak være oppfylt. Grunnprinsippene i sivilprosessen vil i stor grad være oppfylt, med de modifikasjoner vi setter idet vi senker kravene noe ved nemndsbehandling i forhold til domstolsbehandling. I praksis har ordningen likevel vist seg å ikke alltid fungere etter reglene. Jeg legger særlig vekt på at Panel ikke alltid har oversikt over norsk kjennetegnsrett.

Flere av advokatene²⁰⁹ mener at det bør opprettes en egen tvisteløsningsordning under .no som tar utgangspunkt i UDRP. Under revisjon av Navnepolitikken for .nl (Nederland) høsten 2001, anbefaler den nederlandske regjeringen at det ved utarbeidningen av ny tvisteløsningsordning tas utgangspunkt i UDRP.²¹⁰ WIPOs ccTLD Best Practises anbefaler også medlemslandene å ta utgangspunkt i UDRP, hvis de ikke ønsker å implementere denne.²¹¹ Både Danmark, England, Belgia og Hellas har utarbeidet egne tvisteløsningsmodel-

²⁰⁸ Dette gjelder særlig WIPOs voldgiftsorgan.

²⁰⁹ Rapport til Samferdselsdepartementet av Silje Johannessen 29/10-01 «Konfliktløsningsmodeller domenenavn».

²¹⁰ Se NL-RFC 3, s. 18.

²¹¹ ccTLD Best Practices for Prevention and Resolution of Intellectual Property Disputes, s. 9.

ler. Dette mener jeg tale for å opprette en egen alternativ tvisteløsningsordning under .no.

For å opprette en hensiktsmessig tvisteløsningsordning i Norge er det viktig å avhjelpe noen av UDRPs negative sider, og dermed ikke implementere ordningen som den er. Jeg mener at dette bør gjøres under .no ved å bruke systemet i UDRP, ccTLD Best Practises, grunnkrav og prinsipper for en god tvisteløsningsordning til å forme egen løsning for .no.

6.5 Kort presentasjon av tvisteløsning under .dk og .uk.

6.5.1 Toppdomenet .uk

I England er det Nominet UK²¹², en non-profit organisasjon, som har ansvaret for registrering av domenenavn under .uk. Reglene er bygget opp av generelle regler for registrering, og en kontrakt mellom den som registrerer et domenenavn og Nominet. Tvisteløsningsreglene består av Rules and Prosedure. Søker må registrere sitt domenenavn under et kategoridomene. Man kan registrere ulikt antall domenenavn under de forskjellige kategoridomenene. Det er også ulike krav til søkerne under kategoridomenene. Blant annet har .co ingen krav, men skal brukes ved kommersiell virksomhet. .ltd og .plc skal samsvare med firmanavn til et aksjeselskap. Søker skriver en kontrakt med Nominet som bl. a. inneholder en erklæring fra søker om at hans registrering eller bruk av domenenavnet ikke strider mot tredjeparts rettigheter. Saksgangen for den alternative tvisteløsningsmekanismen er tredelt. Først blir saken forsøkt meglet mellom partene. Hvis partene ikke kommer til enighet, blir saken brakt inn for en uavhengig ekspert. Eksperten kan overføre, slette eller suspendere domenenavnet, men avgjørelsen kan klages inn for et tvisteløsningsorgan. Dette organet innehar de samme sanksjoner som eksperten. Avgjørelsene fra tvisteløsningsorganet er kun veiledende for senere ekspertavgjørelser, og kan ankes inn for domstolene. Ordningen tilbyr altså en mer omfattende løsning enn UDRP.

6.5.2 Toppdomenet .dk

I Danmark²¹³ er DIFO (Dansk Internet Forum) ansvarlig myndighet. DIFO har fått overdratt ansvar for registrering og bruk av .dk etter Forskningsministeriet

²¹² Se www.nominet.org.uk.

²¹³ Regler for registrering, administrasjon og konfliktløsning vedrørende domænenavnene under top level domænet .dk (bygger på versjon nr. 04 av 30. mai 2001), se www.dk-

godkjente vedtekter. Registrering og delegering av kategoridomene under .dk står DK Hostmaster for, et aksjeselskap som er eiet 100% av DIFO. Ved registrering er det ingen krav til søker og heller ingen begrensninger i antall domenenavn som ønskes registrert. Det foretas ingen materiell prøvelse ved registrering, men et «først i tid best i rett»- prinsipp. Den som ønsker å registrere må erklære at han er i god tro, sett i forhold til tredjeparts rettigheter til domenenavnet og at registreringen for øvrig ikke strider mot dansk lov. Søker må også erklære og holde seg til DIFOs regler til enhver tid, herunder avgjørelser fra DIFOs klagenemnd. Nemnden behandler saker om hvorvidt en domeneregistrering etter 22. februar 2000 er skjedd i strid med gjeldende dansk rett og DIFOs regelsett. Nemnden behandler også klagesaker som omhandler DIFOs inndragelse av domenenavn i allmennhetens interesse. Klageren må ha rettslig interesse. Alle saker som ikke er underkastet navnereglenes konfliktløsningsprosedyre, skal påkjæres til Sø- og Handelsretten i København som er rett verneting for domenenavnsaker. Før prosessen blir partene oppfordret ved konflikt av den oppnevnte sekretæren, til å søke et forlik.

6.6 Hvordan bør ADR under .no bygges opp?

6.6.1 Innledning

De fleste toppdomeneadministratorene har oppnevnt eller forbereder oppnevnt et eget tvisteløsningsorgan. Slike tvisteløsningsorganer innehar ulik kompetanse, ettersom landene har forskjellige regler for registrering av domenenavn. De fleste store advokatfirmaene i Oslo ønsker et oppnevnt organ, men noen stiller også spørsmålstegn ved hensiktsmessigheten til slike typer «domstoler» i en undersøkelse høsten 2001.²¹⁴

En ADR løsning kan som tidligere nevnt bygges opp på svært ulike måter. Jeg vil konsentrere meg om et eget oppnevnt tvisteløsningsorgan slik det er anbefalt av WIPO i ccTLD Best Practises. Jeg mener det bør vurderes om det i tillegg bør opprettes en uformell megling i forkant, slik at tvisteløsningsorganet ikke mottar saker som enkelt kunne vært løst. Dette er både tid- og kostnadsbesparende. Man kan tenke seg at ulike alternativer: det innføres en meglingsordning, NOKs kompetanse utvides eller at det innføres en ordning med et uavhengig organ med en eller flere dommere.

hostmaster.dk/regler. Klagenævnet for Domænenavnes Forretningsorden, se www.difo.dk/f-orden.

²¹⁴ Rapport til Samferdselsdepartementet av Silje Johannessen 29/10-01 «Konfliktløsningsmodeller domenenavn».

Jeg tar utgangspunkt i kravene til en god tvisteløsningsordning under .no, og drøfter hvordan de best blir oppfylt gjennom de ulike prinsippene fra sivilprosessen, Commission Recommendation 98/257/EC og ccTLD Best Practices. Det brukes eksempler fra UDRP, og regelverket fra .dk og .uk for å belyse ulike løsninger.

6.6.2 Avtale mellom domenenavnsøker og NORID

I Commission Recommendation 98/257/EC følger det av prinsippet om frihet at partene ikke er forpliktet til å gå inn på en ADR løsning uten at de har avtalt dette. En avgjørelse er bare bindende så lenge partene har blitt informert på forhånd og godtatt dette. Dette gjør det viktig å inngå avtale med domenenavnsøkeren i det registrering skjer.

WIPO anbefaler i sin ccTLD Best Practices at ADR skal være obligatorisk for de som registrerer et domenenavn og at tvisten skal kunne ende i en avgjørelse, selv om innehaver ikke er villig til å delta. Dette skal ha sitt fundament i registreringsavtalen.²¹⁵ Jeg mener en slik klausul også vil kunne forebygge konflikter. Både .dk og .uk har tilsvarende klausuler i sine registreringsavtaler. Jeg mener en tilsvarende klausul bør inntas i registreringsavtalen for .no.

6.6.3 Forholdet til domstolene

Jeg mener ordningen må balanseres i forhold til muligheten brukerne har til å overprøve tvisteløsningsorganets avgjørelser. Hvis man for eksempel har en alternativ tvisteløsningsmekanisme med et eget oppnevnt organ, der organets avgjørelser kan ankes inn for domstolene, kan man vektlegge hurtighet noe på bekostning av større mulighet for uriktige avgjørelser. Finnes det derimot ikke mulighet for overprøving i tvisteløsningssystemet, og en klage til dette organet avskjærer muligheten til å bringe saken inn for domstolene (som en slags voldgiftsavgjørelse), må kravet om riktige avgjørelser måtte styrkes i forhold til hurtighet og økonomi. Den siste løsningen blir anbefalt for .nl av NL-RFC3, som hevder at hvis organets avgjørelser egentlig er å betrakte som veiledende vil prosessen fordyres og forsinkes. Jeg mener at en ADR prosess blir mindre betenkelig dersom man ikke avskjærer partenes mulighet til domstolsbehandling. ADR bør være et hurtig og billig *supplement* til domstolene.

Etter finansavtaleloven av 25. juni 1999 nr. 46, § 4, nr. 4 og forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 nr. 69, § 20-1, om «nemdsbehandling av tvister» kan ikke en tvist som er under behandling av nemnden bringes inn for de alminnelige domstolene. En sak som er ferdig realitetsbehandlet, kan derimot

²¹⁵ ccTLD Best Practices for Prevention and Resolution of Intellectual Property Disputes, s. 3-4.

bringes inn. I følge ccTLD Best Practices bør tvisteløsningsmekanismen komme i tillegg til domstolene. Til en hver tid, dvs både før, under og etter tvisteløsningsprosessen, bør partene ha mulighet til å bringe saken inn for domstolene. Spørsmålet blir dermed om man skal følge ccTLD Best Practices råd og fravike systemet som både finansavtaleloven og forsikringsavtaleloven har. Hvis en part bestemmer seg for å få behandlet spørsmålet i de alminnelige domstolene under prosessen, vil det kunne være både mer effektivt og kostnadsbesparende for partene om prosessen avbrytes. Jeg mener derfor at partene bør kunne bringe saken inn for domstolene mens saken blir behandlet i tvisteløsningsorganet.

Det neste spørsmålet som oppstår er hvor i rettssystemet konflikten bør starte hvis den bringes inn. Skal den starte i forliksrådet som normal prosedyre er etter tvistemålsloven, eller bør den gå direkte til tingretten? I varemerke- og patentsaker starter behandlingen i tingretten, jfr tvistemålslovens § 273, nr. 5. Begrunnelsen for dette er for det første at en sak om gyldigheten av et patent eller registreringen av et varemerke ikke kan avsluttes med et forlik om at patentet eller registreringen er ugyldig. Dette skyldes at patentet eller registreringen gis gjennom en beslutning fra det offentliges side, og siden registreringen har en offentligrettslig side må det en realitetsavgjørelse til dersom den skal strykes fra registeret.²¹⁶ For det andre er sakene ansett som så kompliserte at forliksrådene ikke bør avsi dom.²¹⁷ Dette gjelder bare saker om gyldighet, og i utgangspunktet ikke saker om erstatning for inngrep i slike rettigheter.²¹⁸ Disse er også svært kompliserte og bør av den grunn også kanaliseres utenfor forliksrådet.²¹⁹ Etter finansavtaleloven § 4 nr. 5 om nemndsbehandling, skal saker som har blitt realitetsbehandlet i nemnda bringes direkte inn for tingretten. Det samme følger av forsikringsavtaleloven § 20-1, om «nemndsbehandling av tvister». Jeg mener at det er mest hensiktsmessig at domenenavnkonflikter som er behandlet i et tvisteløsningsorgan starter direkte i tingretten.

6.6.4 Hvilke typer domenenavn skal omfattes?

I Norge er kategoridomenene fhs.no (Folkehøgskoler i Norge), vgs.no (Videregående skoler i Norge), gs.[fylke].no- (Grunnskoler (barne- og ungdomsskoler) i Norge), fylkesbibl.no- (Fylkesbiblioteker i Norge), folkebibl.no- (Folkebiblioteker i Norge), museum.no- (Museer i Norge) og idrett.no- (Idrettsorganisasjoner). For registrering under kategoridomenene gjelder det

²¹⁶ Jfr Hov (1994), s. 302.

²¹⁷ Jfr Ot. prp. Nr. 9 (1934) s. 12 og Hov (1994) s. 86.

²¹⁸ Lassen (1997), s. 317.

²¹⁹ Hov (1994), s. 87.

tilleggsregler, og det blir sjekket av NORID at navnet på institusjonen/ organisasjonen og domenenavnet samsvarer. Jeg mener det er sannsynlig at det ikke er et behov for en tvisteløsningsordning skal omfatte disse kategoridomenene, fordi det foretas kontroll av NORID. Et mulig unntak er idrett.no, og det kan vurderes om registreringer under dette kategoridomenet skal kunne innklages. Kategoridomenet .priv.no administreres ikke av NORID, men av KPNQwest. Jeg mener i utgangspunktet at bare domenenavn som registreres direkte under .no bør omfattes av en tvisteløsningsmekanisme. Det er her det største konfliktpotensialet foreligger.

6.6.5 Hva slags type tvister bør et tvisteløsningsorgan løse?

Jeg har tidligere gjennomgått den materielle rettstilstanden rundt domenenavn og varemerkerett. Nå stiller jeg spørsmålet om hva slags konflikter et alternativt tvisteløsningsorgan skal løse. Skal et tvisteløsningsorgan bare løse saker som bygger på registrering i ond-tro (domenepiratkonfliktene) eller også saker der partene har nogenlunde like rettigheter til et varemerke? UDRP løser kun de rene domenepiratsaker og det er et krav om registrering i ond-tro, men er inne i en endringsprosess og ICANN med flere ser behovet for en utvidelse til konflikter mellom to varemerkeinnhavere. I ccTDL Best Practices²²⁰ anbefaler WIPO at et tvisteløsningsorgan bør starte med å kun behandle de typiske domenepiratkonfliktene. I nevnte dokument fremhever WIPO at man etter hvert kan vurdere å utvide spekteret av tvister, når man har fått erfaring med tvisteløsningsorganet og markedet har vendt seg til denne formen for konfliktløsning. Erfaringer fra WIPO Arbitration og Mediation Center viser at konflikter med parter som har rettigheter som er mer likeverdige er de mest kontroversielle og vanskeligste å løse. Dette fremgår også av mine drøftelser under oppgavens materielle del. I England og Belgia har myndighetene for domenenavn valgt samme innfallsvinkel som for UDRP med konflikter som begrenser seg til «ond-tro» tilfellene. NL-RFC3 anbefaler at .nl velger en løsning der tvisteløsningsorganet behandler konflikter der det er tale om krenkelse av tredjeparts rettigheter, men at ond-tro ikke skal være et vilkår. Dette har bakgrunn i at NL-RFC3 også anbefaler at avgjørelsene fra tvisteløsningsorganet skal være bindende og endelige. Myndighetene mener derfor at man må åpne prosessen, fordi man ikke i forkant av prosedyren vet sikkert om innehaver er i ond tro. Er ond tro vilkår i en slik type ordning, kan det ha som konsekvens at berørte kvier seg for å bruke tvisteløsningsordningen. Dette vil ikke være et problem under .no. Jeg har tidligere konkludert at det er mest hensiktsmessig at tvisten bør kunne bringes inn for dom-

²²⁰ ccTLD Best Practices for Prevention and Resolution of Intellectual Property Disputes, s. 9.

stolene både før, under og etter en behandling i tvisteløsningsorganet. Ondtro kan også i enkelte tilfeller være vanskelig å bedømme, men tvisteløsningsreglene kan stille opp kriterier for vurderingen.

Hvis ordningen utvides til også å omfatte rene varemerkekonflikter under .no, må regelverket bli mer omfattende og dermed vanskelig tilgjengelig for folk flest. Sakene blir mer kompliserte og mindre forutsigbare. Saksbehandlingen vil ta noe lengre tid og kostnadene for partene vil også øke. Jeg finner disse momentene så tungtveiende at jeg mener man skal la tvisteløsningsorganet konsentrere seg om de rene piratkonflikter og utforme regelverket etter det.

Det er også et spørsmål om hvilke rettsområder ADR skal beskjeftige seg med. «Trade name» omfattes ikke av UDRP. Det ble i Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process²²¹ vurdert om det var ønskelig å utvide tvisteløsningsmekanismen til også å omfatte «trade name», som vil tilsvare firmanavn i Norge. Dette ble ikke anbefalt av WIPO. Begrunnelsen var bl a at det ikke finnes noen internasjonal norm for beskyttelse av firmanavn, og at firmanavn og varemerke ofte blir beskyttet av varemerkeretten. Rapporten fremhever likevel at det bør være større rom for tvisteløsningsmekanismer under de nasjonale toppdomenene²²² til å omfatte firmanavn ved siden av varemerker.

UDRP omfatter ikke konflikter mellom personnavn og domenenavn. WIPO behandler likevel saker der navnene kan være å betrakte varemerker, f eks juliaroberts.com, brucesteen.com, sting.com, men resultatene har vært lite forutsigbare. Personnavn som ikke omfattes av UDRP er navn som ikke er å betrakte som varemerker, gjerne der den kjente personen ikke driver kommersiell virksomhet. Under Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process, blir spørsmålet om disse skal omfattes behandlet, og det foreslås at det internasjonale samfunnet må samarbeide videre om internasjonale retningslinjer i slike konflikter siden dette ikke finnes pr. i dag. Rapporten antyder at dette arbeidet f. eks kan ta utgangspunkt i the United States Anticybersquatting Consumer Protection Act fra november 1999. Slik situasjonen er i Norge ved domenepiratvirksomhet, vil det i dag være mest nærliggende å bruke varemerkeloven og markedsføringsloven ved konflikter. Som beskrevet under den materielle del er det disse lovene konfliktene til nå har berørt i rettssystemet.

Jeg forutsetter for den videre drøftelsen at et tvisteløsningsorgan kun løser konflikter mellom en rettighetshaver og en domenepirat. De «rene varemerkekonfliktene» bør fortsatt løses ved domstolene. Det er enklere å skape klare

²²¹ Av 3. september 2001.

²²² F. eks .no.

retningslinjer for et tvisteløsningsorgan og partene gjennom en konkret ond-tro vurdering med formalistiske vilkår.

6.6.6 Oppbygging av tvisteløsningsorganet

Målene som skal oppnås gjennom en tilfredsstillende ADR løsning er som nevnt riktige avgjørelser, hurtig behandling, en rimelig og tillitsfull prosess. Spørsmålet er hvordan disse målene best kan oppnås ved oppbygging av tvisteløsningsorganet. Jeg må her se på hvilke midler som best kan realisere målene for oppbygging av et slikt tvisteløsningsorgan, og tar utgangspunkt i de ulike retningslinjene som tidligere er beskrevet.

En alternativ tvisteløsningsordning er en meglingsordning. Denne ordningen kan opprettes uten videre tvisteløsningsordninger eller ha former for «ankeadgang» til et eget oppnevnt tvisteløsningsorgan. Et av meglingsinstituttets formål bør være at prisen for et domenenavn blir presset ned, sett i forhold til hva et forlik mellom partene ofte innebærer. De største advokatfirmaene bekrefter i en undersøkelse gjort høsten 2001 som nevnt tidligere,²²³ at majoriteten av saker avgjøres ved utenomrettslige forlik. Det kan derfor være hensiktsmessig med et meglingsinstitutt, der partene slipper de høye utgiftene de pådrar seg ved bruk av advokat. I et meglingsinstitutt med saksbehandlingsregler som har relativt enkle vurderinger²²⁴ vil partene kunne opptre selv. Kostnadene for partene vil altså senkes i forhold til dagens ordning. En ordning kan være obligatorisk eller frivillig. Det vil ikke være noen betenkeligheter i forhold til å innføre meglingsordning sett i lys av prinsippene tidligere beskrevet. En tvisteløsningsordning kan være en uformell meglingsordning hvor partene oppfordres til å komme til enighet. Dette kan sammenliknes med rettsmeglingsordning.²²⁵ En slik meglingsordning hadde den tidligere tvisteløsningsordningen under .uk. Hovedtyngden av tvisteløsningsmodellen var bygget opp rundt en uformell og uforpliktende meglingsordning. Under den tidligere tvisteløsningsordningen kunne spørsmålet bli behandlet av en uavhengig ekspert på forespørsel fra Nominet, hvis meglingsordning ikke var suksessfull. England har fortsatt en meglingsordning, men i dag kan prosessen bli ført videre til ekspert og eventuelt tvisteløsningsorgan av partene.²²⁶ I tvisteløsningsordningen under .dk oppfordrer den oppnevnte sekretæren partene til å søke forlik. Også Klagenævnet

²²³ Rapport til Samferdselsdepartementet av Silje Johannessen 29/10-01 «Konfliktløsningsmodeller domenenavn».

²²⁴ F. eks konkrete oppstilte vilkår i en ond tro vurdering.

²²⁵ Se tvml § 99 a, første ledd, jfr forskrift 13. desember 1996 om forsøksordning med rettsmeglingsordning

²²⁶ Tvisteløsning Nominet UK, Policy- www.nominet.org.uk/ref/drs-policy.html, Prosedure- www.nominet.org.uk/ref/drs-procedure.html.

skal oppfordre partene til å søke forlik.²²⁷ I NOU 2001:32, kapittel 7, pkt. 7.4 fremheves det at forlik er en god måte å løse rettstvister på, og at det derfor i ny tvistelov bør legges opp til en saksbehandling som gjør det mulig å inngå forlik hvor sakens karakter sier det. En meglingsordning vil altså gjøre prosessen rimeligere og hurtigere, og dette mener jeg trekker i retning av at en slik ordning er å foretrekke.

I følge prinsippet om uavhengighet er det viktig å garantere at et tvisteløsningsorgan er objektivt, dvs uavhengig fra partene og ikke deler samme interesser som noen av dem. Dette må til for å oppnå kravet om riktige avgjørelser, og for at folk skal ha tillit til organet. I dagens Mandat og instruks for NOK heter det at «et medlem skal fratre ved behandlingen av en sak dersom det foreligger forhold som er egnet til å svekke medlemmets upartiskhet i saken. Dette gjelder ikke dersom det er forhold som åpenbart ikke er egnet til å påvirke utfallet av saken».²²⁸ Medlemmet må altså være habil for å behandle saken. I dagens ordning skal medlemmet melde fra om slike forhold, og avgjørelsen om fratreden tas av de øvrige medlemmene i NOK. Hvis det foreligger stemmelikhet skal spørsmålet avgjøres av Samferdselsdepartementet. Dette er en normal ordning ved nemndsbehandling i Norge og som jeg mener bør videreføres her. Andre lands tvisteløsningsordninger for domenenavn har tilsvarende habilitetsvurderinger.²²⁹

En sammensetning av organet bør skje på bakgrunn av ekspertise. Dette er viktig for å få hurtige og korrekte avgjørelser. I Danmark er Klagenemnden ulikt oppbygd av medlemmer etter hvilke saker de skal behandle. Klagenemnda består av 3 medlemmer, som utpekes for en periode på tre år. Nemndas formann må fylle betingelsene for å være landsdommer. En av de to andre medlemmene skal ha dokumentert kunnskap om navne- og varemerkerettigheter. Det andre medlemmet skal ha kunnskaper om Internett og Internett teknologi. I saker som omhandler forbrukerkrav, skal to medlemmer tiltre nemnda som representerer forbruker og forretningsinteresser. Dette mener jeg fremmer tilliten til organet og øker muligheten for at det blir flest mulige riktige avgjørelser. Det negative ved å ha folk med stor kompetanse på området, er det praktiske aspektet med å få disse til å arbeide sammen, dette tar ofte uforholdsmessig lang tid. NOK er sammensatt av tre norske eksperter på området som utpekes av Samferdselsdepartementet.²³⁰ Medlemmene skal fortrinnsvis rekrutteres fra miljøer, organisasjoner og bransjer som anses å

²²⁷ Se Klagenævnets Foretningsordning § 9 og § 16.

²²⁸ www.norid.no/nok.html.

²²⁹ UDRP pkt 7 «Impartiality and Independence», DIFOs forretningsordning § 4.

²³⁰ I følge NOKs mandat og instruks www.NORID.no/nok.html.

representere sentrale interesser eller kompetanseområder for forvaltningen av domenenavn. Minst ett av medlemmene skal være jurist. Jeg mener slik spesialkompetanse er viktig i et nytt tvisteløsningsorgan. Organet bør bestå av eksperter som har kunnskap om Internett og varemerkerettigheter.

Utvidelse av NOKs kompetanse vil være å betrakte som et eget oppnevnt organ, der man tar utgangspunkt i dagens ordning for .no. WIPO anbefaler imidlertid at tvisteløsningsorganet atskilles fra registreringsenheten (toppdomeneadministratoren). I følge WIPO bør reglene så godt som mulig hindre at registreringsenheten kan holdes økonomisk ansvarlig, og registreringsenheten bør derfor holdes utenfor selve tvisteløsningen. Dette gjelder både administrasjonen og utføringen av tvisteløsningsmekanismen. I dagens ordning fungerer NORID som sekretariat for NOK. UDRP er en tvisteløsningsordning som er atskilt fra registreringsenheten.²³¹ Danmark og England har derimot ikke dette skillet.²³² WIPOs ccTLD Best Practises er fra 20. juni 2001 og dermed svært aktuell. Den er utarbeidet på bakgrunn av ønsker fra medlemslandenes regjeringer og drøftet på en konferanse i februar 2001.²³³ Siden denne nyere henstillingen fra WIPO innebærer at en utvidelse av NOKs kompetanse ikke anses hensiktsmessig, mener jeg at dette ikke bør innføres som en ny tvisteløsningsordning for .no.

Som overfor nevnt mener jeg at et tvisteløsningsorgan under .no bør opprettes som et eget uavhengig organ. Et spørsmål er om organet bør bestå av en eller flere dommere. Består det uavhengige tvisteløsningsorganet av en dommer, vil dette gjøre prosessen mer effektiv, men det er sannsynlig at dette ikke fører til like mange riktige avgjørelser og at tilliten til ordningen dermed reduseres. Sannsynligheten for å oppnå riktige avgjørelser er større der organet består av flere dommere. I WIPO avgjøres sakene i all hovedsak av en enedommer, og avgjørelsene er som tidligere nevnt av flere grunner blitt kritisert for å ikke alltid være like «riktige». Oppretter man et organ med flere dommere, som i Danmark der Klagenevnet består av tre medlemmer, mener jeg dette vil øke sjansene for riktige avgjørelser og tilliten til organet dermed økes.²³⁴ Dagens klageorgan NOK består også av 3 medlemmer.²³⁵ Ved opprettelsen av et eget oppnevnt organ vil spørsmålet om en eller flere dommere

²³¹ UDRP Policy pkt 4, h, «Our Involvement in Administrative proceedings».

²³² Se Regler for registrering, administrasjon og konfliktløsning vedrørende domænenavn under top level domænet .dk pkt 5.1. DRS prosedure pkt 8 og 18, Nominet UK utpeker Ekspert og Panel etter en oppsatt liste.

²³³ WIPO Conference on Intellectual Property Questions Relating to the ccTLDs 20. februar 2001, se ccTLD Best Practises «Background and Purpose».

²³⁴ Klagenevnets Foretningsorden § 1.

²³⁵ Se NOKs Mandat og instruks pkt 3.

være et kostnadsspørsmål. En dommer vil gjøre organet mindre kostbart og dermed sannsynligvis mer brukt. I England blir spørsmålet behandlet av en uavhengig ekspert, hvis meglingen ikke er suksessfull.²³⁶ Fører ikke meglingen frem til en løsning innen 10 dager, sender Nominet et varsel til partene om at en ekspert vil bli utpekt når klageren har forespurt og betalt avgiften dette koster innen fristen. Gjør ikke klageren dette, blir saken stanset. Ekspertens avgjørelse kan ankes videre til et tvisteløsningsorgan bestående av 3 dommere. Etter UDRP kan partene velge om man vil benytte seg av et Panel med 1 dommer eller et utvidet Panel med 3 dommere.²³⁷ Partene må betale ekstra kostnader for et utvidet Panel. På den måten kan partene selv avveie kostnadshensynet opp mot hensynet til riktige avgjørelser. Jeg mener sistnevnte fremtrer som en hensiktsmessig og balansert løsning.

Spesielt i tilfeller der man velger et organ bestående av en ekspert, bør det vurderes om avgjørelsen fra enedommeren skal kunne ankes til et overstående tvisteløsningsorgan, slik Englands ordning er basert. En slik ankeadgang vil gjøre prosessen mindre hurtig, særlig hvis partene i etterkant av organets avgjørelse kan bringe saken inn for domstolene. Fordelen er at dette kan fremtre som en trygg prosess for partene. Noe av poenget med ADR er å bidra med hurtighet og mindre kostnader, og dette vil forsvinne hvis man oppretter en langvarig prosess i tillegg til selve domstolsprosessen. Jeg mener dette poenget er så tungtveiende at det ikke bør være en ankemulighet til et overstående tvisteløsningsorgan.

6.6.7 Saksbehandlingen

Proseduren for tvisteløsning etter ADR bør være hurtig.²³⁸ En ADR prosedyre som UDRP, er laget slik at saken ideelt sett skal ta inntil 45 dager fra klage blir inngitt til avgjørelse foreligger.²³⁹ Under .uk skal prosessen maksimalt ta fire uker.²⁴⁰ Prosessen kan være så rask fordi sakene begrenses til å omfatte konflikter der domenenavninnehaver er i ond-tro, og regelverket har ellers klare og lite skjønnsmessige regler. Jeg mener det bør ta maksimalt fra en måned til seks uker for tvisteløsningsorganet til å komme med en avgjørelse i enkle saker og noe lengre tid i mer kompliserte saker. Jeg mener uansett at

²³⁶ Se DRS Prosedure pkt. 7, 8 og 18.

²³⁷ UDRP Policy pkt. 6 «Appointment of Panel and Timing of Decision».

²³⁸ Commission Recommendation 98/257/EC.

²³⁹ Som nevnt overfor bruker tvisteløsningsorganene reelt sett lengre tid.

²⁴⁰ Jfr Regler for registrering, administrasjon og konfliktløsning vedrørende domænenavne under top level domænet .dk pkt 5.3.

kostnadene bør være moderate for partene, og betydelig mindre enn for en tradisjonell domstolsprosess.²⁴¹

En ADR løsning må videre være åpen.²⁴² Dette bidrar til å skape tillit til løsningen og til å spre kunnskap om denne. Med åpenhet menes at prosessen må være lett tilgjengelig, og at god informasjon gjør den forståelig for de berørte parter. Dette er et viktig moment for at prosedyren skal kunne gjennomføres uten at partene bruker unødig juridisk bistand, og dermed fordyrer den. Det sivilprosslige offentlighetsprinsipp kommer til uttrykk gjennom prosessreglene i to tilfeller. I sivilprosessen skal rettsmøter være åpne og pressen kan referere fra forhandlingene. Utskrifter fra rettsbøker, dommer og kjennelser, er også offentlige. Fra dette er det unntak for megling i forlikråd og skriftlig saksbehandling. En slik saksbehandling må være umiddelbar og muntlig. En slik prosedyre er ikke normal ved nemndsbehandling i Norge i dag eller ved behandling av domenenavnkonflikter i andre land. NOK benytter også en middelbar og dermed lukket løsning. Åpenhet rundt prosessen kan oppnås på andre måter. Jeg mener at det er viktig at reglene utformes på en måte som gjør dem klare og enkle, slik at det er klart for partene hva de skal gjøre, i hvilken periode og på hvilken måte.²⁴³ Dette gjør at partene får tilstrekkelig tillit til prosessen og bruker den. Avgjørelsene fra tvisteløsningsorganet bør være begrunnet og tilgjengelige for folk på Internett, slik at det blir så stor åpenhet rundt avgjørelsene som mulig. Slik er det også hos de fleste toppdomenadministratorer og hos WIPO. NOKs avgjørelser kan publikum i dag lese på Internett.

I sivilprosessen legger muntlighetsprinsippet til grunn at bevismaterialet skal ha en muntlig form. Bakgrunnen er at det dermed er enklere å bedømme sannhetsinnholdet i forklaringene. Prinsippet om umiddelbarhet henger sammen med prinsippet om muntlighet. Dette går ut på at partene fremstiller sin sak og gir sine forklaringer direkte for den dømmende rett. Skriftlig behandling vil alltid være middelbar. Muntlighetsprinsippet og umiddelbarhetsprinsippet legger til grunn at bevismaterialet skal ha en muntlig form og fremføres direkte for tvisteløsningsorganet. Bakgrunnen er at det oftere er enklere å bedømme sannhetsinnholdet i forklaringene. Dette er også et spørsmål om hvor hurtig og kostbar prosessen skal være. Innføres en slik muntlig ordning vil dette etter all sannsynlighet ikke medføre store endringer fra dagens domstolsbehandling. Man innfører da kun en ny «domstol». EMK art 6 krever at behandlingen skal være «offentlig». Jeg mener dette bør føre til at partene i

²⁴¹ ccTLD Best Practises s. 8.

²⁴² Jfr Commision Recommendation 98/257/EC.

²⁴³ NL-RFC3 s. 22.

en ADR prosedyre har mulighet til å kreve en høring. Et alternativ vil derfor være at tvisteløsningsorganet kan benytte seg av en muntlig behandling hvis partene og organet ønsker dette i kompliserte saker. Hvis partene ønsker dette bør de belastes økonomisk. En ADR kan settes opp som en Online Dispute Resolution (ODR) løsning. Dette vil gjøre prosessen både hurtig og billig. I dagens klageadgang gjennom NOK skjer klagebehandlingen elektronisk via e-post (distribusjonsliste). Fysiske møter arrangeres bare etter anmodning fra minst ett av medlemmene. UDRP har som nevnt i all hovedsak skriftlig saksbehandling og dermed ikke åpne møter, men ODR for å få hurtige løsninger, og bare muntlige forhandlinger i helt spesielle tilfeller.²⁴⁴ I Danmark blir sakene avgjort i møter mellom medlemmene i Klagenævnet. Nemndens formann kan i saker som ikke omhandler forbrukerspørsmål velge at saken skal avgjøres skriftlig. Bare i særlige tilfeller enten etter en parts ønske, eller nemndas egen beslutning innkalle til muntlig forhandling.²⁴⁵ I England blir det ikke holdt noen muntlig forhandling ved ekspertens behandling utenom i helt spesielle tilfeller der Eksperten mener det er nødvendig.²⁴⁶ Den allmenne oppfatningen synes å være at prosessen som utgangspunkt bør foregå skriftlig som Online Dispute Resolution. Dette fremmer effektivitet og er kostnadsbesparende. Ved annen nemndsbehandling i Norge er det vanlig prosedyre at prosessen er middelbar og skriftlig. Jeg mener partene (mot kostnadsdekning) og tvisteløsningsorganet likevel bør kunne kreve muntlig behandling som under .dk for å få flest mulige riktige avgjørelser og øke tilliten til organet.

I sivilprosessen har partene etter forhandlingsprinsippet hovedansvaret for å bringe frem det faktiske grunnlag retten skal bygge på. Retten har likevel i ulik grad rett og plikt til å gripe inn dersom retten mener at partenes saksforberedelse ikke er god nok. I følge disposisjonsprinsippet står folk fritt til å råde over sine private rettsforhold. Dette gjør at partene binder retten gjennom sine prosesshandlinger. Retten må holde seg til de grunnlag som er påberopt. Et unntak finnes i de tilfeller retten driver såkalt materiell prosessedelse. Både forhandlingsprinsippet og disposisjonsprinsippet fremmer effektiviteten. Jeg mener partene i en ADR løsning i utgangspunktet bør ha hovedansvaret for å bringe frem det faktiske grunnlag retten skal bygge på, men tvisteløsningsorganet likevel i ulik grad bør ha rett og plikt til å gripe inn dersom retten mener at partenes saksforberedelse ikke er god nok. På denne måten får flest mulig korrekte avgjørelser. Både .uk, og UDRP har et slikt system.²⁴⁷

²⁴⁴ UDRP Policy pkt 13, «In-Person Hearings».

²⁴⁵ Se Klagenævnets Forretningsorden §§ 12-14.

²⁴⁶ DRS Prosedure pkt 14. Prosedure gir ikke anvisning på hvordan behandlingen i et tvisteløsningsorgan med tre eksperter skal foregå, se pkt 18.

²⁴⁷ DRS Prosedure pkt 13 «Further statement», UDRP Prosedure pkt 12 «Further statement».

Etter EMK art 6 stilles det krav, at partene i en rettslig tvist må ha en tilstrekkelig mulighet til å kunne fremføre sine argumenter, begge sider må høres, partene må kunne svare på hverandres anførsler. Sivilprosessen følger prinsippet om kontradiksjon, og det samme anbefaler EU i Commission Recommendation 98/257/EC. Det er også spørsmål om partene skal få føre vitner og eksperter, enten skriftlig eller muntlig. I følge ccTLD Best Practises skal partene ha en adekvat mulighet til å presentere sitt syn på bakgrunn av alle fakta og omstendigheter. Resultater må ikke kun baseres på partenes mulighet til å produsere ulike dokumenter, f.eks registreringsbevis, til å støtte sin sak. Slike mekaniske prosedyrer kan lede til urettferdige resultater. Dette følger også av prinsippet om fri bevisbedømmelse i sivilprosessen. Jeg mener at dette taler for at tvisteløsningsorganet skal ta utgangspunkt i alle relevante omstendigheter og vektlegge bevisene fritt. Dette er likevel ikke en endelig behandling, i det partene kan bringe saken inn for domstolene. Jeg mener derfor behandlingen kan være noe mer mekanisk for å være tids- og kostnadsbesparende.

En ADR prosedyre vil ikke kreve at partene er representert med juridisk bistand, men de kan selvfølgelig velge å benytte seg av bistand. Dette vil gjøre prosessen mindre kostbar og mer åpen for brukerne. Jeg er av den oppfatning at tvisteløsningen derfor må være konstruert på en slik måte at partene kan føre prosessen selv.²⁴⁸

6.6.8 Hva avgjørelsen kan gå ut på

Ofte vil innehavere som har registrert domenenavnet i ond-tro forsøke å overføre domenenavet til en tredjepart som ikke er involvert i konflikten mens prosessen pågår. Dette kalles «cyberflight». Domenenavnet bør derfor kunne blokkeres mens prosessen pågår. Etter Navnepolitikken pkt 16.6 sperrer domenenavnet dersom klagen gjelder avslag på søknad om registrering inntil klagesaken er avgjort. Sperring iverksettes første arbeidsdag etter at NORID har mottatt klagen. Sperringen innebærer at andre ikke kan registrere navnet så lenge sperringen opprettholdes. Dette anbefaler både WIPO i ccTLD Best Practises og NL-RFC3.²⁴⁹

Videre er det et spørsmål om det bør være direkte fullbyrdelse/implementering av avgjørelsene fra tvisteløsningsorganet, hvis det ikke er fremmet en prosess for de nasjonale domstolene.²⁵⁰ Med fullbyrdet mener jeg ikke at avgjørelsen er rettskraftig, men at den tapende part uten å komme

²⁴⁸ Commission Recommendation 98/257/EC.

²⁴⁹ Se ccTLD Best Practises s. 8 og RFC3 s. 30.

²⁵⁰ CcTLD Best Practises s. 8.

med innsigelser i x antall dager må respektere avgjørelsen. Det taler for direkte fullbyrdelse at avgjørelsene dermed innehar større tyngde. Ifølge ccTLDs anbefalinger bør tvisteløsningsorganet inneha en slik myndighet. I Danmark og England blir avgjørelsene fullbyrdet. Jeg mener et organ under .no bør inneha slik kompetanse.

Etter dagens ordning kan NOK kun overføre et domenenavn hvis det samtidig inngis skriftlig godkjenning fra innehaver, jfr Navnepolitikkenes pkt 10.1. NORID kan slette domenenavnet på bakgrunn i Navnepolitikkenes pkt 11, blant annet på bakgrunn av en rettskraftig avgjørelse. Ved en midlertidig forføyning etter tvangsl § 15-8, første ledd, kan saksøkte måtte «unnlåte, foreta eller tåle en handling,...» Dette kan være å utlevere eller fravike et gode. I de midlertidige forføyningene har saksøkte blitt pålagt å suspendere domenenavnet hos NORID. Etter varemerkeloven § 40, første ledd kan retten påby den som har brukt et varekjennetegn i strid med loven hvis den forurettede krever det å «endre eller fjerne kjennetegnet». Etter tredje ledd kan retten også bestemme andre tiltak for å hindre misbruk. I dommen om playstation2.no, ble domsslutningen at saksøkte «forbys å benytte, overdra eller på annen måte forføy over retten til domenenavnet...». I tillegg ble saksøkte dømt «til å medvirke til alle nødvendige tiltak for å overføre domenenavnet...». Man kan reise spørsmål ved det rettslige grunnlaget for om domstolene kan pålegge taperen å medvirke til at det aktuelle domenenavnet overføres. Jeg forfølger imidlertid ikke dette videre. Ved ugyldighets- og slettelssøksmål av en *varemerkeregistrering* ved domstolene, må man skille mellom varemerkeloven og markedsføringsloven. Sanksjonene rammer bruk av kjennetegnet som kjennetegn, jfr vml § 4, i strid med en annens rett. Hvis ugyldighets- og slettelssøksmål kommer opp for domstolen, kan den ved hjelp av markedsføringsloven forby merket brukt, men for å kjenne varemerket ugyldig eller slette dette må den ha hjemmel i varemerkeloven.²⁵¹ Dette har sin bakgrunn av at den som skal få registrert varemerket på nytt må søke Patentstyret om dette. Man kan bli erstatningsansvarlig etter vml § 38 ved både forsettelig og uaktsomt inngrep. Hvis bruken er skjedd i god tro, kan likevel retten kreve at inngriperen skal betale erstatning, jfr § 38, 1. ledd. Det er ofte vanskelig å føre bevis for skadens størrelse. Det fører til at utmålingen må fastsettes skjønnsmessig, jfr § 38. I carlsberg.no-saken ble erstatningen skjønnsmessig satt til kr 50.000.

Det neste spørsmålet som reiser seg er hva slags sanksjoner et eget oppnevnt organ bør råde over. Skal organet kunne slette eller også overføre domenenavnet, og skal organet kunne pålegge den tapende part betaling av

²⁵¹ Lassen (1997) s. 281.

kostnader? Ved domstolene kan altså en inngripende varekjennetegnssbruk forbyes brukt eller slettes. Domstolene kan i utgangspunktet ikke overføre et varemerke. I følge NOU 2000:8 pkt 8.2 antas det at hvis en urettmessig har registrert en annens varemerke som domenenavn, kan dette etter «alminnelig kjennetegnssrettslige prinsipper føre til at en registrering opphører». Hvis regelverket tilsier at tvisteløsningsorganet skal kunne overføre domenenavnet, kan dette føre til gale resultater. Selv om en part har rett til et navn fremfor en annen, vil det ikke si at dennes rett er sterkere enn en tredjeparts rett. Dette tilsier at domenenavnet kun bør slettes, før det kan søkes om på nytt. På Internett er det i dag søkemotorer som konstant søker nettet for kjente domenenavn, og deretter registrer disse. Skal et tvisteløsningsorgan kun ha kompetanse til å kreve et domenenavn slettet vil det være en fare for at domenenavnet blir «snappet opp» av en pirat.²⁵² Dette tilsier at organet bør kunne overføre. Det vil fremtre som «rettferdig» at domenenavnet, hvis klagers rett til navnet av tvisteløsningsorganet blir regnet som sterkere, skal overføres og ikke bare slettes fra registeret. I England er sanksjonene sletting, suspensjon eller overføring etter DRS Policy pkt 10. I Danmark kan Klagevænet overføre, suspendere eller slette domenenavnet etter Regler for registrering, administrasjon og konfliktløsning vedrørende domænenavn under top level domenenet .dk pkt 5.2. Klagenævnet kan som hovedregel ikke avgjøre spørsmål om erstatning eller godtgjørelse. ICANN sletter, overfører eller endrer domeneregistreringen på andre måter. Det er altså normal prosedyre å overføre domenenavnet ved tilsvarende ADR løsninger. Jeg mener også at man kan vurdere klagen til tvisteløsningsorganet som en «indirekte søknad» om registrering av domenenavnet tvisten dreier seg om. Jeg mener dette taler for at det er hensiktsmessig at tvisteløsningsorganet kan overføre.

Skal det innføres betaling av saksomkostninger for ADR, bør det innføres en maksimumssum for at prosessen blir forutberegnelig og ikke for dyr.

Hvilke sanksjoner tvisteløsningsorganet bør kunne råde over, reiser seg i forhold til hvor lang tid prosessen skal ta. Innehar det kun myndighet til å overføre eller slette, eller bør det i tillegg kunne pålegge at kostnader skal betales? Vil organet også ha de sist nevnte mulighetene, mener jeg antall dager prosessen skal ta bør utvides noe.

²⁵² Det blir for tiden utredet mulighet for en «venteliste service» for domenenavn under de generiske toppdomenene net og .com, jfr «Domain Name Wait Listing Service», Prepared by: VeriSign, Inc (Global Registry Services), December 30, 2001.

6.6.9 Oppsummering

Drøftelsen ovenfor viser at en ADR løsning kan tilfredsstillende løse kravene til en god tvisteløsningsordning i domenekonflikter ser man på kravene totalt sett. Det er ingen store betenkeligheter med å innføre en slik ordning, og den alminnelige oppfatning er at dette er en hensiktsmessig løsning ved domene-navnskonflikter. De negative sider ved ADR, kan bøtes på ved oppbyggingen av denne.

En forutsetning for et eget uavhengig organ er at organet består av kompetente «dommere» for å få flest mulig riktige avgjørelser, og dermed øke tilliten til organet. Den reelle situasjonen er at de fleste saker i dag avgjøres ved meglingsordning mellom partene, noe jeg mener gjør at en meglingsordning bør opprettes. Det er ingen betenkeligheter ved en frivillig oppnevnt meglingsordning. Det gir partene en mulighet til både billig og hurtig løse sin konflikt. Jeg mener det i tillegg bør opprettes et eget oppnevnt organ, men tvisten bør kunne bringes inn for domstolene både før, under og etter at organet har avsagt sin avgjørelse. Tvisteløsningsorganet kan arbeide etter egne retningslinjer som er mer fleksible enn reglene i UDRP. Retningslinjene kan utferdiges basert på de erfaringer som finnes fra UDRP og andre land som har innført ADR i domenekonflikter. Avgjørelsene bør videre være basert på en ond-tro vurdering. NORID bør kunne implementere tvisteløsningsorganets avgjørelser.

7. KILDER

7.1 Forarbeider og offentlige utredninger

Innstilling til lov om varemerker, Bergen 1958

Ot. prp. nr. 68 for (1959-60), Om lov om varemerker m. v. Og lov om fellesmerker.

Ot prp. nr. 59 (1994-95), Om lov om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern

NOU 2001:8, Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II Innstilling fra konkurranselovkomiteén, Otta 1966

Ot. Prp. nr. 57 (1971-72), Lov om markedsmissbruk

NOU 2001:32, Rett på sak, lov om tvistemål (tvisteloven)

NOU 2001:33, Voldgift, lov om voldgift

SOU 2000:30, .se?, Betänkande av Domännamnsutredningen, Stockholm 2000

7.2 Andre utredninger

Torvund, Olav: Domenenavn, Utredning for Post- og teletilsynet, Oslo 5. mai 2000

Johannessen, Silje «Konfliktløsningsmodeller domenenavn», Rapport til Samferdselsdepartementet, Oslo 29. oktober 2001

Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, april 1999: wipo2.wipo.int

Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process, september 2001

Utredning om domenenavn: www.iahc.org, med videre peker

7.3 Norske rettsavgjørelser om domenenavn

7.3.1 Dommer

Oslo Byrett 11. desember 2001, sak nr. 01-5560 A/50, Carlsberg Breweries AS/ Eugene McGlynn og Gamlebyen Invest AS, saken omhandlet carlsberg.no, «*carlsberg.no-saken*»

Norhordland Herredsrett 20. august 2001, sak nr. 01-00103 A, Sony Computer Entertainment Europe Limited / Multimedia Import Norge v. Ste-

fan Hilt, saken omhandlet domenenavnet playstation2.no, «*playstation2.no-saken*», ikke rettskraftig.

7.3.2 Midlertidige forføyninger

Norhordland namsrett 18. desember 2001, sak nr. 01-00490 D, Time Warner Entertainment Company LP/ Harry Potter Butikken Hilt v. Stefan Hilt, saken omhandlet domenenavnet harrypotter.no, «*harrypotter.no-saken*»

Oslo namsrett 15. mai 2001, sak nr. 01-717 D, Carlsberg Breweries AS/ Dreamcast Eugene McGlynn og Gamlebyen Invest AS, saken omhandlet domenenavnet carlsberg.no, «*carlsberg.no-saken*». Kjæremål Borgarting Lagmannsrett 9. august 2001, sak nr. 01-02038 K/04.

Tønsberg namsrett 14. juni 2001, sak nr. 01-705 D, IT Fonebu AS/ Stian J Andreassen, saken omhandlet domenenavnet itfornebu.no, «*itfornebu.no-saken*»

Stavanger namsrett 14. november 2000, sak nr. 00-00530 D, Bailine Scandinavia AS og Deep Development AS/ Edith Fjelstrup, saken omhandlet domenenavnene bailine.no, bailine.as, bailine.co.uk, «*bailinesaken*»

Hadeland og land namsrett 13. juni 2000, sak nr. 00-00240 D, Kirbi AS/ Rune Pedersen, saken omhandlet domenenavnet lego.as, «*lego.as-saken*»

Oslo namsrett 19. februar og 24. november 1998, sak nr. 98-0431 D og 98-1674 D, Gjensidige Forsikring AS/ Gjensidige Software Fabian Roan, saken omhandlet domenenavnet gjensidige.com, «*gjensidige.com-saken*»

Trondheim namsrett 13. januar 2000, sak nr. 1287/99D, Pretor advokat AS/ Uninett FAS AS/ NORID, saken omhandlet domenenavnet pretor.no

Trondheim namsrett 10. januar 2000, sak nr. 1249/99 D, Pizza NO AS/ Uninett FAS AS/ NORID, saken omhandlet domenenavnet pizza.no

7.3.3 Internasjonale rettsavgjørelser

British Telecommunication plc v. One in a Million, Court of Appeal, 23. juli 1998

Byretten i Stenungsund, Volvo Personvagnar AB/ Scandinavian Car Tuning HB (SCT), 17. januar 2001

FogdeR i Gladsaxe, mål FS 16/97, Fyens Stifttidende mfl./ Søndagsavisen, avgjørelse fra 25. februar 1997

7.4 Litteratur

7.4.1 Bøker

- Carlén-Wendels, Thomas: Nätjuridik Lag och rätt på Internet, tredje opplagan, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2000, ISBN 91-39-20252-6
- Eckhoff, Torstein og Helgesen, Jan E.: Rettskildelære, 4. utgave, Tano Aschehoug, Oslo 1997, ISBN 82-518-3602-6
- Edwards, Lillian and Waelde, Charlotte: Law & the Internet – a framework for electronic commerce, Hart Publishing c/o 2000
- Granstrand, Linda: Domännamn ur ett varumärkerettsligt perspektiv, Skrifter utgivna av Institutet för immaterialrätt og marknadsrätt vid Stockholms Universitet nr. 106, 2001, ISBN 91-7223-103-3
- Gulliksen, Tonje Røste: Internett Regulation and Protection of Internet Domain Names and Trademarks, Complex 1/99 Institutt for rettsinformatikk, Tano Aschehoug, ISBN 82-518-3930-3
- Gulliksen, Tonje Røste: Internet Domain Names and Trademarks, Complex 2/01 Institutt for rettsinformatikk, Unipub Forlag, ISBN 82-7226-035-2
- Heine, Kasper; Grønbæk, Martin von Haller; Holdt, Helen; Internet. Jura, 1. utgave, GadJura, Thomson Information AS (ITID A/S), København 1997, ISBN 87-607-0457-8
- Hov, Jo : Rettergang i sivile saker, 2. utgave, Papinian, Oslo 1994, ISBN 82-91060-03-7
- Lassen, Birger Stuevold: Oversikt over norsk varemerkerett, 2. utgave, Universitetsforlaget, Oslo 1997, ISBN 82-00-22917-3
- Lundberg, Johan: Domännamn och svensk rätt, Iustus förlag, Uppsala 1997, ISBN 91-7678351-0
- Løchen, Torvald og Grimstad, Amund: Markedsføringsloven, 6. utgave, Tano Aschehoug, Oslo 1997, ISBN 82-518-3608-5
- Rinforth, Petter: ens@mrätt.på.internet?, PageGallery International AB, 1998, ISBN 91-973133-1-9
- Skoghøy, Jens Edvin A.: Tvistemål, 2. utgave, Universitetsforlaget 2001, ISBN: 82-15-00083-5
- Torjusen, Torjus: Beslag i domenenavn, studentavhandling ved Universitetet i Oslo Juridisk fakultet, Oslo 2000
- Wagle, Anders og Ødegaard jr., Magnus: Opphavsrett i en digital verden, Cappelen Akademiske Forlag, Oslo 1997, ISBN 82-456-0133-0
- Ødergaard jr., Magnus, red.: Infomediarett, Wiersholm, Mellbye & Bech, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2001, ISBN 82-02-19891-7

7.4.2 Artikler

Heveus, Erika, Varumärken i globala nätverk, IFIM 90/1997, s. 39 og NIR 1997 s.197

Levin, Skyddet utanför varuslagslikhetsgränserna i EU, NIR 1995 s. 471

Pawlo, Mikael, Användingstvånget i svensk varumärkesrätt, NIR 1998 s. 4

Pawlo, Mikael, Domännamnets juridiska status, NIR 1998 s.146

7.5 Pekere

Definisjoner: whatis.techtarget.com/

Nyheter og artikler:

www.internationallawoffice.com/

www.internationallawoffice.com/lettersresults.cfm?Newsletters__WorkAreas=Intellectual%20Property

Norsk informasjonstjeneste fra regjeringen og departementene:

www.odin.dep.no

Domenenavns utredning under .se: www.iis.se

Rettsavgjørelser fra Danmark: ipb.dk/Varemaerker

Internet Society: www.isoc.org

ICANN: www.icann.org

UDRP: www.icann.org/udrp/udrp.htm «policy»

CORE Internet Council of Registrars: www.corenic.org

Nominet uk: www.nominet.org.uk

DIFO (Dansk Internet Forum): www.difo.dk

DK Hostmaster: www.dk-hostmaster.dk

NIC-SE Network Information Centre Sweden AB: www.nic-se.se

WIPO: www.wipo.org

TIDLIGERE UTGITT I COMPLEX-SERIEN

CompLex er Institutt for rettsinformatikk's skriftserie. Serien startet i 1981, og det har blitt utgitt mer enn hundre titler. Bøkene i CompLex-serien kan bestilles fra GnistAkademika (se bestillingsskjema bak i boken eller www.gnist.no).

2002

- 1/02 Koblingshandel og forholdet til fysisk og teknologisk integrasjon i relasjon til EØS-avtalens art.54(d)**
Ole Jacob Garder NOK 180,-
- 2/02 To opphavsrettslige arbeider:**
Bjarte Aambø – Opphavsrettslige rettsmangler
Erlend Rignes Efskind – Skjermbildets rettslige natur
Aambo / Rignes Efskind..... NOK 201,-
- 3/02 Arbeidstakeroppfinnelser ved universiteter og høyskoler. Innstilling fra et utvalg oppnevnt av universitets- og høgskolerådet 31 januar 2000. Avgitt til universitets- og høgskolerådet i oktober 2001**
..... NOK 213,-
- 4/02 Utøvende kunstners direkteoverføringer på Internett – med hovedvekt på kringkastingsbegrepet**
Irina Eidsvold Tøien..... NOK 225,-
- 5/02 Administrasjon av radiofrekvensspekteret. Rettslige problemstillinger knyttet til telemyndighetenes forvaltning av frekvensressursene**
Øyvind Haugen..... NOK 177,-
- 6/02 Overføring av personopplysninger til tredjeland. Kravet til tilstrekkelig beskyttelse etter EU-direktivet om personvern art. 25**
Mona Naomi Lintvedt og Christopher J. Helgeby.....198,-

7/02 **Digitale mellomledds ansvar for videreformidling av ytringer. E-handelsdirektivet art. 12-14**

Just Balstad.....186,-

8/02 **Platekontrakten. Eksklusive overdragelser av utøverens rettigheter til eksemplarframstilling og spredning**

Øyvind Berge.....237,-

2001

1/01 **Internet and Choice-of-Law – The International Sale of Digitised Products through the Internet in a European Context**

Peter Lenda..... NOK 275,-

2/01 **Internet Domain Names and Trademarks**

Tonje Røste Gulliksen..... NOK 227,-

3/01 **Internasjonal jurisdiksjon ved elektronisk handel – med Lugano-konvensjonen art 5 (5) og elektroniske agenter som eksempel**

Joakim S. T. Øren..... NOK 204,-

4/01 **Legal issues of maritime virtual organisations**

Emily M. Weitzenböck..... NOK 164,-

5/01 **Cyberspace jurisdiction in the U.S. – The International Dimension of Due Process**

Henrik Spang-Hanssen..... NOK 685,-

6/01 **Norwegian border control in a Europe without Internal Frontiers – Implications for Data Protection and civil liberties**

Stephen Kabera Karanja..... NOK 252,-

2000

1/00 **Klassikervernet i norsk åndsrett**

Anne Beth Lange..... NOK 268,-

2/00 **Adgangen til å benytte personopplysninger. Med vekt på det opprinnelige behandlingsformålet som begrensingsfaktor**
Claude A. Lenth NOK 248.-

3/00 **Innsyn i personopplysninger i elektroniske markeds plasser.**
Line Coll...... NOK 148.-

1999

1/99 **International regulation and protection of Internet domain and trademarks**
Tonje Røste Gulliksen NOK 248.-

2/99 **Betaling via Internett**
Camilla Julie Wollan..... NOK 268.-

3/99 **Internett og jurisdiksjon**
Andreas Frølich Fuglesang & Georg Philip Krog NOK 198.-

1998

1/98 **Fotografiske verk og fotografiske bilder, åndsverkloven § 1 og § 43 a**
Johan Krabbe-Knudsen..... NOK 198.-

2/98 **Straffbar hacking, straffelovens § 145 annet ledd**
Guru Wanda Wanvik NOK 238.-

3/98 **Interconnection – the obligation to interconnect telecommunications networks under EC law**
Katinka Mahieu..... NOK 198.-

1997

1/97 **Eksemplar fremstilling av litterære verk til privat bruk**
Therese Steen..... NOK 158.-

- 2/97 **Offentlige anskaffelser av informasjonsteknologi**
Camilla Sivesind Tokvam..... NOK 175.-
- 3/97 **Rettslige spørsmål knyttet til Oppgaveregisteret**
Eiliv Berge Madsen..... NOK 170.-
- 4/97 **Private pengespill på Internett**
Halvor Manshaus NOK 160.-
- 5/97 **Normative Structures in Natural and Artificial Systems**
Christen Krogh..... NOK 255.-
- 6/97 **Rettslige aspekter ved digital kringkasting**
Jon Bing..... NOK 178.-
- 7/97 **Elektronisk informasjonsansvar**
Tomas Myrbostad NOK148.-
- 8/97 **Avtalelisens etter åndsverksloven § 36**
Ingrid Mauritzen NOK 120.-
- 9/97 **Krav til systemer for forvaltning av immaterielle rettigheter**
Svein Engebretsen..... NOK 168.-
- 10/97 **American Telephony: 120 Years on the Road to Full-blown Competition**
Jason A. Hoida..... NOK 140.-
- 11/97 **Rettslig vern av databaser**
Harald Chr Bjelke NOK 358.-
- 1996**
- 1/96 **Innsynsrett i elektronisk post i offentlig forvaltning**
Knut Magnar Aanestad og Tormod S. Johansen..... NOK 218.-
- 2/96 **Public Policy and Legal regulation of the Information Market in the Digital Network Environment**
Stephen John Saxby..... NOK 238.-
- 3/96 **Opplysning på spill**
Ellen Lange..... NOK 218.-

- 4/96 **Personvern og overføring av personopplysninger til utlandet**
Eva I. E. Jarbekk..... NOK 198.-
- 5/96 **Fjernarbeid**
Henning Jakhell..... NOK 235.-
- 6/96 **A Legal Advisory System Concerning Electronic Data Inter-
change within the European Community**
Andreas Mitrakas..... NOK 128.-
- 7/96 **Elektronisk publisering: Utvalgte rettslige aspekter**
Jon Bing og Ole E. Tokvam..... NOK 186.-
- 8/96 **Fjernsynsovervåking og personvern**
Finn-Øyvind H. Langfjell..... NOK 138.-

1995

- 1/95 **Rettslige konsekvenser av digitalisering: Rettighetsadministra-
sjon og redaktøransvar i digitale nett**
Jon Bing..... NOK 368.-
- 2/95 **Rettslige spørsmål i forbindelse med utvikling og bruk av stan-
darder innen telekommunikasjon**
Sverre Sandvik..... NOK 178.-
- 3/95 **Legal Expert Systems: Discussion of Theoretical Assumptions**
Tina Smith..... NOK 278.-
- 4/95 **Personvern og straffeansvar – straffelovens § 390**
Ole Tokvam..... NOK 198.-
- 5/95 **Juridisk utredning om filmen «To mistenkelige personer»**
Johs. Andenæs..... NOK 138.-
- 6/95 **Public Administration and Information Technology**
Jon Bing and Dag Wiese Schartum..... NOK 348.-
- 7/95 **Law and Liberty in the Computer Age**
Vittorio Frosini..... NOK 158.-

1994

- 1/94 **Deon'94, Second International Workshop on Deontic Logic in Computer Science**
Andrew J. I. Jones & Mark Sergot (ed)..... NOK 358.-
- 2/94 **Film og videogramrett. TERESA (60)**
Beate Jacobsen NOK 318.-
- 3/94 **Elektronisk datutveksling i tollforvaltningen – Rettslige spørsmål knyttet til TVINN**
Rolf Risnæs..... NOK 225.-
- 4/94 **Sykepenger og personvern – Noen problemstillinger knyttet til behandlingen av sykepenger i Infotrygd**
Mari Bø Haugestad..... NOK 148.-
- 5/94 **EØS, medier og offentlighet. TERESA (103)**
Mads Andenæs, Rolf Høyer og Nils Risvand NOK 148.-
- 6/94 **Offentlige informasjonstjenester: Rettslige aspekter**
Jon Bing..... NOK148.-
- 7/94 **Sattelittfjernsyn og norsk rett. MERETE (3) IV**
Nils Eivind Risvand..... NOK 138.-
- 8/94 **Videogram på forespørsel. MERETE (14) IV**
Beate Jacobsen (red) NOK 158.-
- 9/94 **«Reverse engineering» av datamaskinprogrammer. TERESA (92) IV**
Bjørn Bjerke..... NOK 198.-
- 10/94 **Skattemessig behandling av utgifter til anskaffelse av datamaskinprogrammer. TERESA (75)**
Gjert Melsom NOK 198.-

1993

- 1/93 **Artificial Intelligence and Law. Legal Philosophy and Legal Theory**
Giovanni Sartor..... NOK 148.-
- 2/93 **Erstatningsansvar for informasjonstjenester, særlig ved databaseydelser**
Connie Smidt..... NOK 138.-
- 3/93 **Personvern i digitale telenett**
Ingvild Hanssen-Bauer..... NOK 178.-
- 4/93 **Consumers Purchases through Telecommunications in Europe. – Application of private international law to cross-border contractual disputes**
Joachim Benno..... NOK 198.-
- 5/93 **Four essays on: Computers and Information Technology Law**
Morten S. Hagedal..... NOK 218.-
- 6/93 **Sendetidsfordeling i nærradio MERETE (3) III**
Marianne Rytter Evensen..... NOK 148.-
- 7/93 **Essays on Law and Artificial Intelligence**
Richard Susskind..... NOK 158.-

1992

- 1/92 **Avskrivning av mikrodatamaskiner med tilbehør – en nordisk studie TERESA (87)**
Beate Hesselvedt..... NOK 138.-
- 2/92 **Kringkastingsbegrepet TERESA (78)**
Nils Kr. Einstabland..... NOK 208.-
- 3/92 **Rettskilderegistre i Helsedirektoratet NORIS (94) I & II**
Maria Strøm..... NOK 228.-

- 4/92 **Softwarepatent – Imaterialrettens enfant terrible. En redegjørelse for patenteringen af softwarerelaterede oppfindelser i amerikansk og europæisk ret**
Ditlev Schwanenfügel NOK 158.-
- 5/92 **Abonnementskontrakter fro kabelfjernsyn TERESA (78II)**
Lars Borchgrevink Grindal NOK 248.-
- 6/92 **Implementing EDI – a proposal for regulatory form**
Rolf Riisnæs NOK 118.-
- 7/92 **Deponering av kildekode«escrow»-klausuler TERESA (79)**
Morten S. Hagedal NOK 128.-
- 8/92 **EDB i juridisk undervisning – med en reiserapport fra England og USA**
Ola-Kristian Hoff NOK 228.-
- 9/92 **Universitetets ansvar for bruk av datanett TERESA (94)**
Jon Bing & Dag Elgesem NOK 198.-
- 10/92 **Rettslige sider ved teletorg**
Andreas Galtung NOK 148.-

BESTILLING

Jeg bestiller herved følgende CompLex-utgivelser:

Nummer / årgang: _____
Tittel: _____

Nummer / årgang: _____
Tittel: _____

Nummer / årgang: _____
Tittel: _____

Nummer / årgang: _____
Tittel: _____

Nummer / årgang: _____
Tittel: _____

Navn: _____

Adresse: _____

Postadresse: _____

Telefon: _____

Bestillingsskjemaet sendes pr.post eller telefaks til:



Fagbokhandelen i Oslo

Avd. juridisk litteratur Aulabygningen

Karl Johansgt. 47, 0162 Oslo

Telefon: 22 42 54 50

Telefaks: 22 41 17 08

Complex kan også bestilles via nettbokhandelen www.gnist.no

