

UiO : **Det juridiske fakultet**

Varemerker som domenenavn

Kandidatnummer: 621

Leveringsfrist: 25.11.2014

Antall ord: 17 959



Innholdsfortegnelse

1	INNLEDNING	1
1.1	Generell innledning	1
1.2	Problemstillinger	1
1.3	Kildebruk.....	4
1.4	Den videre fremstillingen.....	6
2	FORHOLDET MELLOM VAREMERKER OG DOMENENAVN	6
2.1	Grunnleggende forskjeller og likheter.....	6
2.2	Vilkår for beskyttelse	8
2.3	Administrering og saksbehandling.....	8
2.4	Formål og hensyn	9
2.5	Varemerker som kan fungere som domenenavn	9
3	VAREMERKER	11
3.1	Kravet til særpreg	11
3.2	Vilkår for innarbeidelse.....	12
3.3	Registrerbarhetsvilkårene.....	13
3.4	Enerett til varemerket.....	14
3.4.1	Bruk i næringsvirksomhet.....	15
3.4.2	Bruk for varer eller tjenester	16
3.4.3	Territorialprinsippet	17
3.5	Varemerkerettens innhold	17
3.6	Varemerkets funksjoner	18
3.7	Kodak-vernet.....	19
3.8	Rettighetshåndtering og sanksjoner	20
4	DOMENENAVN	21
4.1	Tildeling av domenenavn	21
4.2	Domenenavnets oppbygning	23
4.3	Bruksrett.....	24
4.4	Domenenavnets nye funksjoner	25
4.5	Domenenavn som formuesgoder.....	26
4.6	Domeneklagenemndas avgjørelser versus domsavgjørelser	26

5	BRUK AV VAREMERKE SOM DOMENENAVN NÅR FLERE VAREMERKEHAVERE HAR RETTIGHETER TIL IDENTISKE VAREMERKER FOR ULIKE VARER ELLER TJENESTER.....	28
6	FØRST I TID, BEST I RETT	36
7	OVERFØRING AV DOMENENAVN TIL VAREMERKEMERKER.....	38
8	VELKJENTE VAREMERKER SOM DOMENENAVN.....	41
9	LOVLIG BRUK AV EGET FORETAKSNAVN.....	43
10	FRIHOLDELSSEBEHOVET PÅ INTERNETT	48
11	MIN VURDERING	52
	LITTERATURLISTE.....	54

1 Innledning

1.1 Generell innledning

Varemerkene er rundt oss hver eneste dag hvor enn vi befinner oss, enten det være seg i matbutikken, på badeferie i Frankrike eller fottur over Hardangervidda. Deres altomfattende eksistens følger av at kan de bæres av et stort antall ulike medium. Varemerker er ikke lenger bare et merke å sette på en vare, men kan blant annet finnes i form av farge, lyd, duft eller som et tredimensjonalt merke, for eksempel i form av vareemballasje.

Med det enorme økonomiske potensial som følger med varemerkeretten, følger også viktigheten av beskyttelse mot inngrep. Eneretten til varemerket og dens innhold er klart beskyttet gjennom varemerkelovgivningen. Men det er et mangfoldig kjennetegnssrettslig univers, og på tvers av de ulike kjennetegnene finnes det ikke noe uttømmende svar på alle konflikter. Dette byr på utfordringer.

En av nåtidens viktigste former for kjennetegn ved siden av varemerker er domenenavn. Når varemerkebeskyttelse er oppnådd, vil innehaver ha enerett til varemerket i alle andre medier, men skal varemerket benyttes som domenenavn må det registreres særskilt. Domenenavn er en global kanal, og muliggjør bruk og misbruk av varemerker på måter som tidligere ikke har vært mulig. Når forholdet mellom de ulike formene for kjennetegn ikke er særskilt regulert eller presisert av lovgiver, er det klart at dette vil by på utfordringer. Med dette som bakgrunn mener jeg det svært interessant å se på noen av de problemstillinger som vil kunne oppstå ved bruk av varemerker som domenenavn.

1.2 Problemstillinger

Denne avhandlingen reiser spørsmål om bruken av varemerker som domenenavn. Den økte bruken og stadige utviklingen av internett har ført til at det å kunne knytte eksklusivitet til merker og ord har fått en langt større verdi enn tidligere. Varemerker og andre visuelle symboler har blitt en viktigere del av kommunikasjonen mellom mennesker i samfunnet og varemerkerettens betydning er blitt større. Den globale megafonen som internett har blitt må kunne sies å være det ultimate medium for varemerkehavers kommunikasjon med forbrukerne. Ikke bare vil varemerket på en rimelig og effektiv måte eksponeres for forbrukerne, men synspunkter og meninger om innehavers varemerke kan raskt få global spredning. For noen er internett deres eneste kanal ut til forbrukeren, hvor det fungerer som både markedsføringskanal og butikk. Internettets funksjon gjør at det må spørres om det i noen tilfeller er nødvendig å gripe inn for å beskytte varemerket, til tross for at varemerkerettens innhold ikke er krenket etter lovgivningen. De samme tegnene kan benyttes både for varemerker og domenenavn. Varemerkeloven inneholder imidlertid ingen særlige regler om bruk av kjennetegn på internett, men de generelle reglene i varemerkeloven får anvendelse

også for domenenavn.¹ Når reglene for varemerker og domenenavn ikke er presisert eller samordnet, vil det oppstå utfordringer på tvers av kjennetegnene.

Et varemerke får beskyttelse for bestemte varer og tjenester, slik at flere kan ha rettigheter til det samme varemerket for ulike varer og tjenester. Et domenenavn er derimot unikt, og kan kun ha én innehaver. Der flere innehar rettigheter til identiske varemerker vil det oppstå spørsmål knyttet til hvem som har retten til domenenavn, og om en varemerkehaver eventuelt kan hevde varemerkeretten krenket av den annen som har rettigheter til det identiske domenenavnet. Varemerkelovens særregler for firmanavn og velkjente varemerker gjør at det må stilles spørsmål om det oppstår andre problemstillinger eller konklusjoner når disse benyttes som domenenavn. For å avgjøre hvem som har denne eksklusiviteten må utgangspunktet tas i prinsippet om først i tid, best i rett, som i utgangspunktet gjelder både for varemerker og domenenavn. Prinsippet virker klart rettslig sett. Imidlertid gjelder det ikke absolutt, og gir ikke bestandig en tilfredsstillende og rimelig løsning i praksis når det benyttes i konflikter på tvers av de ulike formene for kjennetegn. Videre må det spørres om det er mulig å få overført domenenavn til varemerkehaveren, når konflikt er oppstått.

Forskjeller i reglene for kjennetegnene bidrar til nye problemstillinger på tvers av kjennetegnene. Mens varemerkeloven setter krav om særpreg for vern av varemerker, kan nesten hva som helst registreres som domenenavn. I sterk kontrast til varemerkene vil et domenenavn stå sterkere, jo mer beskrivende det er. Når varemerker uten særpreg vanskelig kan beskyttes, men som unntak kan erverve særpreg gjennom bruk må det spørres om bruk av domenenavn kan påvirke muligheten for beskyttelse. Det kan spørres om den internets raske globale spredningen, kan føre til at varemerker brukt som domenenavn kan oppnå beskyttelse mer effektivt, derunder om bruken av varemerker som domenenavn innebærer en omgåelse av friholdelsesbehovet.

Den økende bruken av internett har ikke bare positive virkninger for varemerkehaver. Internett muliggjør ikke bare en annen bruk av varemerket, det åpner også for at varemerkeinngrep kan skje på måter som ikke tidligere har vært mulig. Varemerket kan benyttes interaktivt av alle og enhver i linker, metatagger² og domenenavn. Det kan diskuteres om varemerket har fått nye funksjoner. Uavhengig av hvilken betydning varemerkehaver tillegger bruken av det på internett vil forbrukere oppfatte en logisk sammenheng mellom

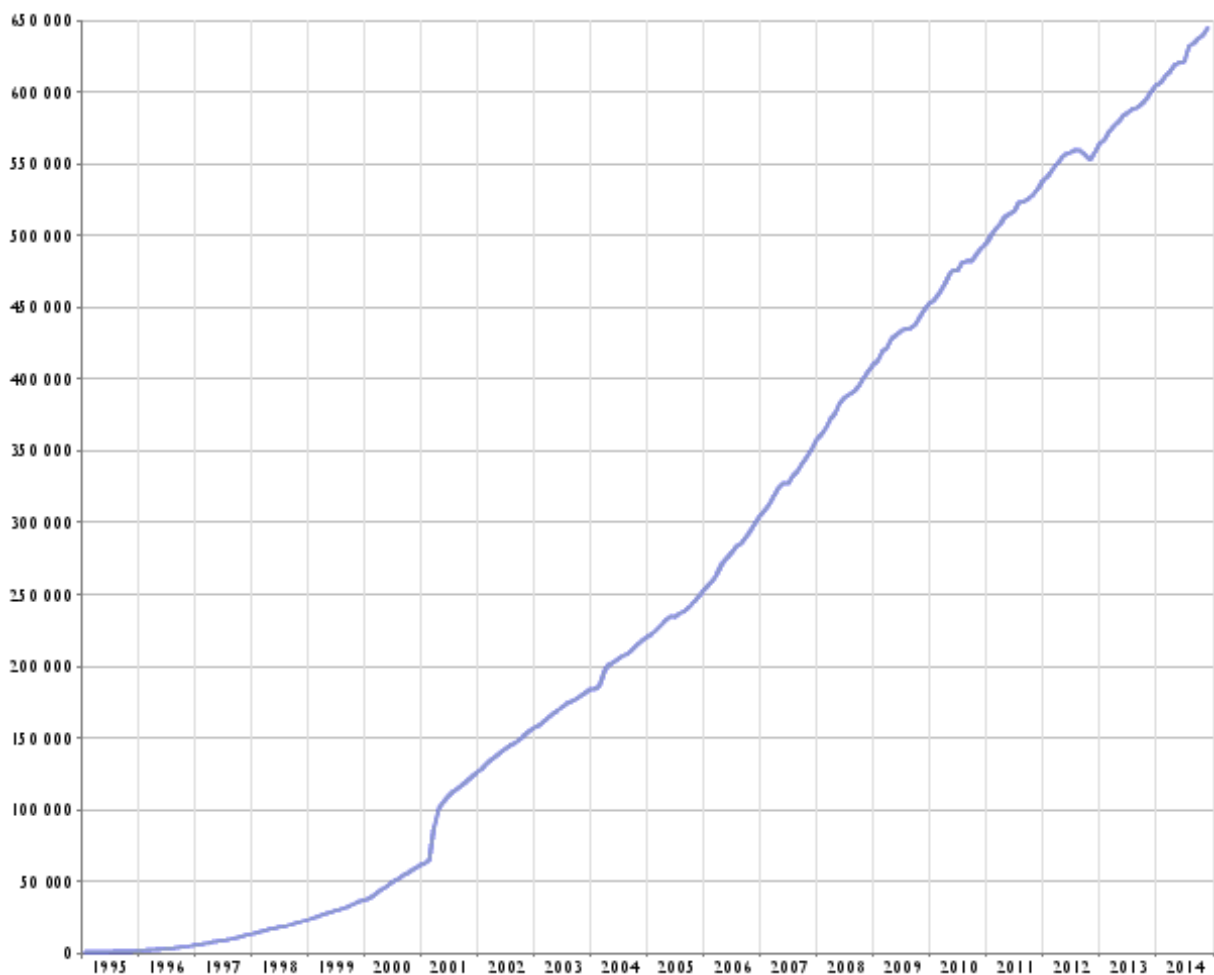
¹ Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 25 og Rt. 2004 s. 1474 Volvoimport avsnitt 32

² Metatagger er beskrivende stikkord mv. som en vil skal assosieres med ens nettsted. Disse har betydning for rangeringen i søkemotorer og forteller om innholdet på nettsider for søkemotorene. Riktig bruk kan føre til bedre rangering i søkemotorene mv., men det motsatte resultat kan forekomme ved misbruk eller feil bruk.

varemerket og domenenavn. Dette øker risikoen for forveksling. Samtidig må det spørres om domenenavnets karakter i seg selv også kan bidra til å øke denne risikoen.

I de verdier domenenavn representerer ligger det også en risiko for at andre vil benytte seg av muligheten til registrering av domenenavn, dersom varemerkeholder ikke selv gjør dette. Det gjelder selv hvor registrering av varemerket som domenenavn er ønskelig, men andre har vært tidligere ute. Registrering kan være gjort av andre som har rettigheter til navnet, men også andre uten slike rettigheter har muligheten til dette. Det siste tilfellet vurderes som en alminnelig kjennetegnskonflikt, og vil ikke bli drøftet særskilt i det følgende.

For å illustrere den utviklingen domenenavn har hatt, vises det til antall registreringer direkte under .no i grafen nedenfor.³



Avhandlingen ser på problemstillingene under det norske toppdomenet .no. Dette gjøres av flere hensyn. For det først er toppdomenet .no det geografiske toppdomenet for Norge, det

³ <http://www.norid.no/statistikk/domener>

reguleres etter norske regler, og dette er sammenfallende med de regler som regulerer varemerkene. Toppdomenet .no er også det mest benyttede i Norge. I 2006 utgjorde registreringene under .no 91% av bruken, og ved en undersøkelse svarte 90% av de spurte norske virksomheter at de regnet .no-adressen som den viktigste.⁴ Videre er det for ulike toppdomener gjeldende ulike regelverk, og en omfattende gjennomgang av ulike regelverk for ulike toppdomener vil ta fokuset bort fra det sentrale i oppgaven.⁵

1.3 Kildebruk

Reglene om varemerker finnes i lov om beskyttelse av varemerker av 26. mars 2010 nr. 8, som trådte i kraft 1. juli 2010. Varemerkeloven av 2010 avløser den eldre lov om varemerker av 3. mars 1961 nr. 4 og medfører hovedsakelig ingen materielle endringer i forhold til tidligere rett⁶. Forarbeider og praksis knyttet til den tidligere lov vil fortsatt være relevant.

2010-loven innebærer en mer detaljert tilpasning av norske regler til EF-retten. Med varemerkeloven av 2010 gjennomføres Norges forpliktelser etter direktiv 2008/95 ”om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker”, som viderefører direktiv 89/104 uten materielle endringer. Direktivet ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 146/2009 av 4. desember 2009⁷, og forplikter til gjennomføring av visse lovgivningstiltak på varemerkeområdet. I det følgende vil det kun bli henvist til norsk lov, med mindre direktivet vil være av særskilt betydning.

Varemerkedirektivet tar sikte på å unngå uensartede reguleringer som kan hindre den fri omsetning av varer og tjenester, og forårsake konkurransevridning på det felles marked. EU-domstolen⁸ har uttrykt at ”[d]irektivet har, som det fremgår af første og syvende betragtning, til formål indbyrdes at tilnærme medlemsstaternes nuværende lovgivning om varemærker og at fastsætte de samme betingelser i samtlige medlemsstater for erhvervelse og besvarelse af retten til det registrerede varemærke, for heritagem at afskaffe de forskelligheder i de pågældende lovgivninger, som kan hindre de frie varebevægelser og den frie udveksling af tjensteydelse samt fordreje konkurrencevilkårene i fællesmarkedet.” Den rettslikhet og harmonisering direktivet som nevnt tar sikte på er flere ganger understreket av EU-domstolen⁹, og danner et viktig bakteppe for tolking av direktivet. I alle medlemslandene skal vilkårene for både registrering og rettsvirkningene av varemerkeregistreringer være identiske.

⁴ <http://www.norid.no/statistikk/marked/>

⁵ <http://patentstyret.no/no/Varemerke/Domenenavn/>

⁶ Ot.prp.nr. 98 (2008-2009)

⁷ Lassen og Stenvik, (2011) s. 17

⁸ Sak C-273/00 Sieckmann, premiss 26

⁹ Sak C-40/01 Minimax, premiss 26

Det ble ikke funnet nødvendig å kreve en fullstendig harmonisering. Direktivet begrenses til å gjelde regler om registreringssøknader og registrerte varemerker. Selv innenfor dette feltet gis medlemsstatene frihet, men hvor direktivet har anvendelse, kreves det ubetinget etterfølgelse.¹⁰

Varemerkeforordningen (207/2009) CTMR er i motsetning til direktivet ikke gjeldene i Norge. Forordningen etablerer et system for fellesskapsvaremerker, og er et supplement til de nasjonale systemer. Selv om forordningen ikke gjelder i Norge er praksis knyttet til forordningen er relevant på lik linje med praksis knyttet til direktivet.¹¹ De samme rettslige normer må legges til grunn, men ikke slik at det uten videre er et mål å oppnå like resultater i enkelte saker. Når et tolkningsspørsmål ikke er avgjort blir det spørsmål om hva man kan slutte seg til ut fra avgjørelser og premisser i lignende saker.¹² Der det foreligger relevant praksis fra EU-domstolens knyttet til direktivet eller forordningen, vil denne således bli lagt til grunn.

Tildeling av domenenavn under toppdomenet .no reguleres av det privatrettslige regelverket Regelverk for .no (Navnepolitikken). Regelverket er tilgjengelig på Norids nettsider.¹³ I det følgende benyttes forkortelsen Navnepolitikken om regelverket. Regelverket er fastsatt i samsvar med forskrift om domenenavn under norske landekodetoppdomener (domeneforskriften) av 1. august 2003 nr. 990, med utgangspunkt i RFC 1591.¹⁴

Varemerkeloven inneholder ingen særlige regler om bruk av kjennetegn på internett eller om registrering av domenenavn. På bakgrunn av forarbeider, Høyesterettspraksis¹⁵ og Varemerkeutredningen II kapittel 8 gis de generelle reglene i varemerkeloven anvendelse også på bruk av kjennetegn som domenenavn.

På immaterialrettens område vil de måtte spørres om grensene mellom slike regler og reglene etter markedsføringsloven. At immaterialrettens lovgivning kan suppleres med det markedsføringsrettslige etterligningsvern har sikker støtte i rettspraksis,¹⁶ og juridisk teori.¹⁷

¹⁰ Lassen og Stenvik, (2011) s. 29-30

¹¹ Rt. 2002 s. 391 God Morgen

¹² Lassen og Stenvik, (2011) s. 30-32

¹³ <http://www.norid.no/navnepolitikken.html>

¹⁴ Navnepolitikken punkt 1.2

¹⁵ Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 25 og Rt. 2004 s. 1474 Volvoimport avsnitt 32

¹⁶ Rt. 1998 s. 1315 Iskrem

¹⁷ Lunde, (2001), s. 214-215

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. av 9. januar 2009 nr. 2 vil her være relevant.

Det foreligger noe begrenset Høyesterettspraksis om forholdet mellom bruk av varemerker som domenenavn. Underrettspraksis vil ha mindre rettskildemessig vekt, men vil bli benyttet som illustrerende materiale hvor vurderingene gir noen til fremstillingen. Fremstillingen gjelder konflikter under toppdomenet.no, men hvor norsk rett brukes som grunnlag for tvisteløsning, vil rettspraksis som omhandler andre toppdomener kunne brukes som illustrasjon. Navnepolitikken er et privat regelverk, og det foreligger følgelig ingen dommer som bygger på regelverket. Imidlertid vil de avgjørelser som er tatt av domeneklagenemnda kunne være relevante som illustrasjon i fremstillingen.

Det finnes lite norsk litteratur som behandler domenenavn og varemerkerett. I fremstillingen henvises det i hovedsak til generell litteratur om kjennetegnrett og markedsføringsrett. Grunnet det begrensede omfanget av norsk litteratur vil det på grunn av rettslikheten på området, underveis henvises til annen nordisk litteratur hvor det er skrevet mer om domenenavn og varemerkerett.

1.4 Den videre fremstillingen

Før jeg drøfter de aktuelle problemstillinger vil jeg gå mer utførlig inn på forholdet mellom varemerker og domenenavn i punkt 2. Nødvendig kunnskap om varemerker og domenenavn for den videre fremstillingen blir presentert i punkt 3 og 4. Deretter drøftes problemstillingen om bruk av varemerke som domenenavn når flere varemerkehavere har rettigheter til identiske varemerker for ulike varer eller tjenester i punkt 5. Når konflikt mellom rettigheter er konstatert må løsningen søkes i de gjeldende regler, og i punkt 6 stilles det spørsmål om prinsippet om tidsprioritet alltid vil være tilstrekkelig for å løse konflikten. Videre tas håndhevingsspørsmålene opp i punkt 7. I punkt 8 og 9 drøftes problemstilling knyttet til domenenavn og de særregler som gjelder for henholdsvis velkjente varemerker og lovlig bruk av eget foretaksnavn. Deretter stilles det spørsmål knyttet til friholdelsesbehovet på internett i punkt 10. Avslutningsvis gis en egen vurdering av rettstilstanden i punkt 11.

2 Forholdet mellom varemerker og domenenavn

2.1 Grunnleggende forskjeller og likheter

Varemerker er kommersielle kjennetegn. Tradisjonelt ble varemerkene ansett for å være som ordlyden tilsier, et merke til å sette på en vare. I rettslig sammenheng har begrepet en videre betydning. Etter vml § 2 (1) omfatter varemerkebegrepet ethvert tegn som er ”egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres”.

Begrepene domene og domenenavn brukes gjerne synonymt. Domenenavn er en unik adresse som bidrar til at sendt informasjon mellom ulike brukere tilkoblet internett, kommer frem til rette vedkommende. Alle datamaskiner har en IP-adresse bestående av tall på internett, disse kan virke intetsigende og være vanskelige å huske. Ved hjelp av domenenavnsystemet (DNS) fungerer domenenavnene, bestående av tall, bokstaver og ord som et kjennetegn for IP-adressene. I utgangspunktet har domenenavn således et rent teknisk formål.¹⁸ Men siden domenenavnet kan gjenspeile innehaverens virksomhet mv., har domenenavnet også fått en viktig kjennetegnsfunksjon.¹⁹

I motsetning til varemerkens offentlige regulering, reguleres domenenavn privatrettslig. Selv om ikke selve tildelingen av domenenavn er lovregulert, gjelder norsk lov for alle registreringer under .no.²⁰ Som nevnt innledningsvis får gjelder de generelle reglene i varemerkeloven anvendelse også på bruk av kjennetegn som domenenavn.

Er vilkårene for beskyttelse oppfylt innebærer dette en ”enerett” for innehaver til å bruke varemerket. jfr. vml. § 1. Det følger av navnepolitikken punkt 1.4. og 14.2 at registrering av domenenavn under .no kun gir en bruksrett. Bruken av domenenavn er i dag så utbredt og av så stor verdi at det vil være naturlig å anta at retten til domenenavn innebærer rettigheter utover denne bruksretten. Navnepolitikken utelukker dette eksplisitt. Registreringen gir verken eiendomsrett, eller noen større eller annen rett til navnet enn søker opprinnelige hadde.²¹ Et annet spørsmål er om domenenavnet kan være et moment i vurderingen av om en har innarbeidet en varemerkerettighet. Dette kommer jeg tilbake til i punkt 4.3.

Som en følge av domenenavnets tekniske formål er domenenavnet unikt. Bare ett domenenavn kan korrespondere med den bestemte IP-adressen, og under samme toppdomene kan et domenenavn kun ha én innehaver.²² Som hovedregel har et varemerke vern som kjennetegn for bestemte varer eller tjenester, jfr. vml. § 4, med mindre det dreier seg om et velkjent varemerke. Dette innebærer at flere kan ha vern for et identiske varemerke. Når flere føler seg berettiget til samme domenenavn, vil kunne oppstå konflikter mellom rettighetshaverne. Ved konflikt opereres det med prinsippet om først i tid, best i rett for både domenenavn og varemerker.

¹⁸ Norid. “.no eller aldri...” (2002) s. 15

¹⁹ Adv. Lang-Ree, NIR 6/2012, punkt 1.

²⁰ Navnepolitikken punkt 1.5

²¹ Navnepolitikken punkt 14.2

²² Norid. “.no eller aldri...” (2002) s. 15,

2.2 Vilkår for beskyttelse

Vern av varemerker kan oppnås både ved registrering, jfr. vml. § 3 (1), og ved innarbeidelse, jfr. vml. § 3 (3). Utgangspunktet for både innarbeidede og registrerte varemerker er det samme. De må begge bestå av tegn som er ”egnet til å skille en virksomhets varer eller tjenester fra andres”, og vernet gjelder kun ved bruk i næringsvirksomhet, jfr. vml. § 2.

Varemerket er innarbeidet dersom varemerket er ”godt kjent som noens særlige kjennetegn”, jfr. § 3 (3). Beskyttelsen gjelder etter bestemmelsen innen vedkommende omsetningskrets her i riket, når og så lenge vilkåret er oppfylt for slike varer eller tjenester. Ved registrering av varemerker, må registrerbarhetsvilkårene i vml. § 14 være oppfylt. Disse går i hovedsak ut på at varemerket må kunne gjengis grafisk, jfr. § 14 (1), samt at det er tilstrekkelig distinktivt, se § 14 (1) og (2).

I motsetning til varemerkeloven åpner Navnepolitikken for at både privatpersoner og organisasjoner kan søke, og det settes i utgangspunktet ikke noe krav til bruksområde, jfr. navnepolitikken punkt 5. Navnepolitikken stiller av tekniske hensyn krav om domenenavnets utføring, se dens kapittel 3. Videre stilles det få krav for registrering.

2.3 Administrering og saksbehandling

Behandling av søknader og registrering av varemerker administreres offentlig gjennom Patentstyret.²³ Dets myndighet er fastsatt i lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter av 22. juni 2012. Klagenemnda for industrielle rettigheter fungerer er opprettet som klageorgan, jfr. patentstyreloven § 3, og klage kan fremmes hvor det foreligger hjemmel i lov eller forskrift.

Domenenavn administreres gjennom private organer. Norid (Norsk Registreringstjenester for Internett Domenenavn) er registreringsenhet for det norske toppdomenet .no, som både fastsetter og håndhever Navnepolitikken²⁴. Tvistesaker om rettigheter til domenenavn og klage på avgjørelser som Norid har tatt behandles av domeneklagenemnda som er et frittstående klageorgan. Beslutninger tatt av domeneklagenemnda er endelige og kan ikke påklages videre, men partene kan som ved varemerkerettslige konflikter fremme tvisten for domstolen senere.²⁵ Norid.

Ved registreringssøknader for varemerker foretar Patentstyret kontroll med at vilkårene for registrering er oppfylt i vml. §§ 12 til 14, og at det ikke foreligger andre registreringshindre,

²³ <http://www.patentstyret.no/no/Om-patentstyret/>

²⁴ Navnepolitikken punkt 1.2

²⁵ Norid. Domenekonflikter i rettssystemet (2011) s. 10

jfr. vml. § 20. Dette står i sterk kontrast til den kontroll som gjøres ved registrering av domenenavn. Norid undersøker ikke hvorvidt registreringen er i konflikt med norsk lov eller andres rettigheter. Ansvar er lagt over på søker, se blant annet Navnepolitikken punkt 15.1 og 15.6. Domenenavnets unike karakter gir kamp om de gode domenenavnene, og når Norid ikke gjennomfører kontroll i forhold til hvorvidt det domenenavn som registreres er i strid med tredjemannskonflikter, er det grunn til å tro at dette medfører en økning i antall domenekonflikter i Norge.²⁶ Forøvrig vil ikke dette bli behandlet videre.

2.4 Formål og hensyn

Varemerket var som nevnt ment å være et merke å sette på en vare. Det skulle fungere som en kommunikasjonskanal mellom produsenten og kundene for å markere produktenes kommersielle opprinnelse. Den tradisjonelle funksjonen hadde to sider. For produsentene la varemerket grunnlag for gjenkjøp og gjenkjennelse. På den andre siden fikk kundene garanti for varenes opprinnelse. Opprinnelsesfunksjonen er fortsatt å betrakte som varemerkets hovedfunksjon, men dette er ikke lenger hele sannheten.²⁷ Varemerkene har fått en utvidet funksjon som følger av utviklingen og den utstrakte lisensiering av varemerker, og dette ser jeg nærmer på nedenfor i 3.6.

Domenenavnets formål var opprinnelig rent teknisk som kjennetegn for IP-adresser og veiviser på internett. Men også for domenenavn har utvikling bidratt til at nye funksjoner har oppstått. Bruken av internett og domenenavn er forbundet med en stor kommersiell verdi, og domenenavnene har fått en viktig kjennetegnfunksjon, og brukes aktivt til markedsføring.²⁸ Varemerkene får nye funksjoner når de blir med verdifulle, og det kan spørres om domenenavn bidrar til dette ved å gi monopol på en markedsføringskanal.

2.5 Varemerker som kan fungere som domenenavn

Definisjonen i vml. § 2 (1) og registreringsvilkårene i vml. § 14 få begrensninger i forhold til hvilke tegn som kan beskyttes som varemerke etter loven. Når lovgivningen ikke setter opp en uttømmende liste over type varemerke, må en gå tilbake til spørsmålet om tegnene oppfyller kravene etter vml. §§ 2 og 14 for å svare på spørsmål om det foreligger et beskyttet varemerke.²⁹ Jeg ser det fordelaktig for den videre fremstilling å gjøre en avgrensning av hvilke type varemerker som er aktuelle.

²⁶ Lov&Data nr. 70 – Juni/Juli 2002

²⁷ Lassen og Stenvik, Kjennetegnsrett s. 25

²⁸ Norid. “no eller aldri...” (2002) s. 24

²⁹ Lassen og Stenvik, (2011) s. 17-20

Navnepolitikken kapittel 3 inneholder regler om hva som kan søkes registrert som domenenavn, og stiller krav til domenenavnets utforming. Etter Navnepolitikken punkt 3.1 må domenenavn bestå av ”minst 2 og maksimalt 63 tegn”. I Navnepolitikken punkt 3.2 oppgis de tillatte tegn. Alle tegn i det engelske alfabetet a-z, siffer (0-9), bindestrek, samt nasjonale tegn angitt er tillatt. Disse kravene til utforming setter begrensninger i forhold til hvilke type varemerker som kan registreres som domenenavn.

Den dominerende delen av varemerkene utgjøres av ordmerker, figurmerker og kombinerte merker. Et ordmerke består kun av bokstaver, tall og ord, mens et figurmerke i motsetning bare består av figurelementer. Kombinerte merker inneholder både figurative elementer og bokstaver, tall eller ord. Disse merkene er i hovedsak todimensjonale, men også tredimensjonale merker, duftmerker, lydmerker mv. kan oppnå beskyttelse etter varemerkeloven.³⁰

De tegn som kan registreres som domenenavn er langt mer begrenset enn de tegn som kan beskyttes etter varemerkeloven. Domenenavnenes karakter vil dermed utelukke bruk av visse typer varemerker som domenenavn. Duftmerker, lydmerker, figurmerker og tredimensjonale merker vil etter deres natur være utelukket registrert som domenenavn, mens kombinerte merker i større grad vil være aktuelle. Særlig vil de kombinerte merker hvor ord og bokstaver er den dominerende delen av varemerket kunne ha verdi som domenenavn. De bokstaver eller ord som er kjent for kundekretsen kan registreres som domenenavn, samtidig vil domenenavnet gi assosiasjoner til figurelementet i varemerket. Størst utbytte vil innehaveren ha av å registrere rene ordmerker som domenenavn. Innehaveren vil med unntak av tegnenes grafiske elementer kunne registrere domenenavnet identisk med varemerket. Dette illustrerer den store markedsføringsmessige forskjellen det er på visse typer varemerker. Ordmerker er langt mer effektivt reklamemessig enn for eksempel figurmerker av nettopp denne grunn, samtidig som det kan følge varen i omtalen.³¹

³⁰ Lassen og Stenvik, (2011) s. 18-20

³¹ Lassen og Stenvik, (2011) s. 20-21

3 Varemerker

3.1 Kravet til særpreg

I varemerkedefinisjonen i vml. § 2 (1) ligger et grunnleggende vilkår om særpreg, som må være oppfylt for at vern av varemerke skal kunne oppnås både ved registrering og innarbeidelse. Særpregskravet gjenstas eksplisitt i vml. § 14 (1) for registrering av varemerker. Kravet gjentas ikke for innarbeidelse av varemerker i vml. § 3 (3), men det må antas implisitt å ligge i definisjonen i § 2 (1). Etter definisjonen må varemerket nødvendigvis være særpreget, ellers kan det ikke være innarbeidet som særlig kjennetegn for noen. For at et tegn skal ha særpreg i varemerkelovens fortsand, må det ”ha evne til å tiltrekke seg en viss oppmerksomhet, og være av slik art at det er egnet til å feste seg i erindringen til dem som møter merket i handelen”.³²

Den største og viktigste gruppen av tegn som mangler særpreg utgjøres av deskriptive merker som er beskrivende for ytelsens art, egenskaper mv., jfr. vml. § 14 (2) a), eller utgjør sedvanelige betegnelser for varen eller tjenesten i alminnelig språkbruk eller etter lojal og etablert forretningsskikk, jfr. § 14 (2) b). Alle beskrivende varemerker mangler særpreg. For forbrukeren vil disse fremstå som en angivelse av vareslaget, heller enn et særlig kjennetegn for produktet. Det kan spørres om det finnes ikke-beskrivende varemerker som likevel mangler særpreg. Når dette er mest praktisk for figurelementer, vil jeg ikke gå nærmere inn på det her. Ordmerker som ikke er beskrivende vil normalt ha særpreg. I denne forbindelse må det nevnes at forbudet i § 14 (2) a) kun er av betydning for de varer eller tjenester søknaden gjelder, og ikke hindrer at registreringen av varemerket er beskrivende for andre varer eller tjenester enn den som søkes registrert.³³

Hvis ikke merket oppfyller kravet til særpreg fra begynnelsen må varemerket ha slitt seg til deg gjennom bruk. ”Guler sider” er et eksempel på et beskrivende varemerke som i utgangspunktet uten, eller i alle fall med et begrenset særpreg. I Rt. 2005 s. 1601 Gule sider kom Høyesterett under tvil til at merket likevel var tilstrekkelig innarbeidet gjennom bruk.³⁴ I denne forbindelse kan det spørres om bruk av merket som domenenavn kan føre til at innarbeidelse av særpreg. Dette vil bli drøftet i punkt 10.

Begrenset særpreg innebærer redusert beskyttelse. Friholdelsesbehovet som innebærer at betegnelser som er rent beskrivende for varene eller egenskaper ved dem, ikke bør monopoliseres for en enkelt næringsdriver, ligger til grunn for særpregskravet i

³² Rt. 2005 s. 1601 avsnitt 42 og dommens henvisnings til Lassen og Stenvik, Oversikt over norsk varemerkerett, bind 1, 2. utgave, 2003, s. 43

³³ Lassen og Stenvik, (2011) s- 55-56

³⁴ Avsnitt 64

varemerkeretten.³⁵ For registrering av domenenavn stilles det ikke noe krav om særpreg, og domenenavn antas å være sterkere jo mindre særpregede og desto mer beskrivende de er. Beskrivende domenenavn innebærer flere treff i søkemotorer, og således flere treff på domenets nettside.³⁶ Nettsiden www.fotball.no vil få treff ikke bare av de som kjenner til domenenavnet, men også av andre som bruker ”fotball” som søkeord. Dette innebærer en stor konkurransefordel fremfor andre i samme bransje.

3.2 Vilkår for innarbeidelse

I utgangspunkt er systemene for innarbeidelse og registrering likestilt. Varemerkeholder har samme vern uavhengig av om beskyttelse følger av registrering eller innarbeidelse. Men som jeg kommer tilbake til i punkt 3.3 vil det kunne innebære særlige fordeler å registrere et varemerke.

Tegn som kan beskyttes etter vml. § 2 får vern gjennom innarbeidelse uten formaliteter av noen art. Varemerket er innarbeidet dersom varemerket er ”godt kjent som noens særlige kjennetegn”, jfr. vml. § 3 (3). Beskyttelsen gjelder innen vedkommende omsetningskrets her i riket, når og så lenge vilkåret er oppfylt for slike varer eller tjenester. Vernet er avgrenset til de varer og tjenester varemerket faktisk er innarbeidet for, og det er uten betydning om merket er brukt eller tenkt bruk for et større varespekter. Videre gjelder vernet bare innenfor det geografiske området hvor det faktisk er innarbeidet. Dette innebærer at flere kan bruke identiske varemerker for nøyaktig samme varer eller tjenester i ulike deler av landet.³⁷ Dette kan ikke bare føre til konflikter om hvor grensene går geografisk, men også knyttet til domenerettigheter.

Etter Navnepolitikken punkt 14.2 kan ikke registrering av domenenavn gi større eller andre rettigheter til navnet enn søker hadde fra før. Imidlertid kan bruk av domenenavn som kjennetegn være et moment i vurderingen av om det er innarbeidet et varemerke, eventuelt føre til innarbeidelse av selve domenenavnet som varemerke etter § 3 (3). Som eksempel nevner Advokat Kari Anne Lang-Ree³⁸ at ”RASFARE.NO” muligens er innarbeidet som varemerke i Oslo-området. Merket er en del av enkeltmannsforetaket RASFARE.NO Frode Olav Smith, og domenenavnet har blitt markedsført på store og svært synlige vimpler på bygninger i Oslos gater hvor det er fare for takras i flere vintre.

³⁵ Rt. 2005 s. 1906 avsnitt 42

³⁶ Johannesen, Complex nr. 9/2002 s. 13-14

³⁷ Lassen og Stenvik, (2011) s. 39-40

³⁸ Adv. Lang-Ree, NIR 6/2012, punkt 3

3.3 Registrerbarhetsvilkårene

Som nevnt innledningsvis vil lovgivers forsøk på full likestilling for vern etter innarbeidelse og registrering rent praktisk aldri være tilfellet. Ved registrering får varemerkehaveren blant annet den fordel som ligger i tilleggsverdien av å ha et håndfast bevis for sin rett. Samtidig kan beskyttelse oppnådd tidligere ved registrering, og vernet gjelder for hele riket så lenge registreringen opprettholdes.

For registrering av varemerke stilles det i vml. § 14 (1) 1. punktum et tilleggskrav om at varemerket må kunne gjengis grafisk. Vilkåret er ikke særlig problematisk for flate merker som ordmerker og kombinerte merker, og behovet for ytterligere presisering er ikke nødvendig i en fremstilling om bruk av varemerker som domenenavn.

Videre må merket være tilstrekkelig distinktivt. Distinktivitetskravet er en fellesbetegnelse benyttet i juridisk teori, som omfatter de registreringsvilkårene som følger av § 14 (1) og (2). Det er særlig to egenskaper det siktes til. Varemerket må ha et visst særpreg, jfr. § 14 (1), og det må ikke være beskrivende, jfr. § 14 (2) a). Merket må heller ikke være vanlig i alminnelig språkbruk eller i lojal og etablert handelspraksis, jfr. § 14 (2) b). Igjen illustreres kontrasten til de krav som gjelder for registrering av domenenavn.

Friholdelsesbehovet gjør seg særlig gjeldende for beskrivende tegn og ord. Ved registrering av varemerke er ikke friholdelsesbehovet en selvstendig nektelsesgrunn, og det hersker uenighet om hvor stor vekt argumentet skal tillegges.³⁹ Det er imidlertid klart at det er relevant som argument for eller mot at kravet til distinktivitet er oppfylt, og jeg finner det ikke nødvendig av hensyn til fremstillingen å gå nærmere på diskusjonen.

I hvor stor grad friholdelsesbehovet gjør seg gjeldene må bero på en konkret vurdering av behovet øvrige næringsaktører antas ha i å benytte den aktuelle betegnelsen i sin markedsføring.⁴⁰ Behovet stiller seg forskjellig i forhold til ulike typer varemerker. Figurmerker kan forekomme i uendelige variabler. Derimot er variasjoner i språket mer begrenset. Behovet for å unngå at noen beslaglegger noe til eksklusiv bruk står naturlig nok sterkere for ordmerker enn figurmerker.⁴¹

Om merket er tilstrekkelig distinktivt skal i følge EU-domstolen alltid bedømmes ut fra det helhetsinntrykket som varemerket etterlater hos gjennomsnittsforbrukeren.⁴² Ved vurderingen

³⁹ Sml. Rt. 1995 s. 1908, Sak C-108/09 og C 109/97, og Rt. 2002 s. 391

⁴⁰ Rt. 1995 s. 1908

⁴¹ Lassen og Stenvik, (2011) s. 58

⁴² Sak C-363/99 Postkantoor, premissene 32-34

er ikke det avgjørende om de enkelte elementer er beskrivende eller ikke. Det er ingen hindring for registrering at merket inneholder ikke-distinktive elementer, så lenge helheten er tilstrekkelig distinktiv.⁴³

Hvor sterkt merke er avgjørende for merkets distinktivitet. Sterke merker er typisk rene fantasibetegnelser som ingen har satt i sammenheng med varen eller tjenesten tidligere. De svake merkene består derimot helt eller delvis av ikke distinktive elementer. Distinktiviteten vil for svake merkers vedkommende grunne i sammenstillingen av elementene, eller ligge i bare ett eller enkelte av de elementene varemerket er bygd opp av.⁴⁴ Dette illustrerer igjen kontrasten til domenenavn, hvor de antatt svake varemerkene vil stå sterkest som domenenavn, og omvendt.

Det er en økende praksis for å søke domenenavn registrert som varemerker, og i det kan spørres om elementene www. eller .no kan bidra til å gi varemerket særpreg. Advokat Kari Anne Lang-Ree⁴⁵ peker på at Patentstyret neppe vil tillegge disse elementene noen vekt som adskillende momenter. Den danske varemerkeretten praktiseres også på denne måten,⁴⁶ og når det i rettspraksis⁴⁷ sees bort fra disse elementene kan det ikke være noe argument for særpreg.

3.4 Enerett til varemerket

Er vilkårene for vern oppfylt oppnår varemerkehaver en enerett til bruk av varemerket som ”kjennetegnet for varer eller tjenester i næringsvirksomhet”, jfr. vml. § 1.

Vml. § 4 beskriver innholdet av eneretten. Bestemmelsen fokusere på hvilke handlinger innehaver kan forby andre å forta. Eneretten har karakter av å være en forbudsrett. Det er denne forbudsretten som er den egentlige varekjennetegnrett. I subjektivt betydning har varemerkeretten også en positiv side. Denne er forbigått i stillhet av varemerkeloven, men følger av at innehaver har rett til å bruke sitt varemerke som det passer han.⁴⁸ Noen egentlig rett er det egentlig ikke tale om. Registreringen gir ikke gir merkehaver noen større rett enn han ellers ville hatt i kraft av den alminnelige handlefrihet.⁴⁹

⁴³ Lassen og Stenvik, (2011) s. 55

⁴⁴ Lassen og Stenvik, (2011) s. 63-64.

⁴⁵ Adv. Lang-Ree, NIR 6/2012, punkt 3

⁴⁶ Knud Wallberg, Varemerkeret, 4. Udgave 2008, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

⁴⁷ Rt. 2004 s. 1474 Volvoimport

⁴⁸ Sak C-533/06 O2 Holdings, premiss 66

⁴⁹ Lassen og Stenvik, (2011) s. 279

3.4.1 Bruk i næringsvirksomhet

Det er bruk av en annens varemerke gjort i næringsvirksomhet som forbys etter vml. § 4. Grensene for næringsvirksomhetsbegrepet fører i praksis ikke med seg særlig tvil. Det er klart at et ”Nike”-merke påsydd en jakke til eget bruk ikke vil være bruk i næringsvirksomhet. Men åpnes en butikk hvor jakkene selges vil en raskt være over i næringsvirksomhet. Lassen og Stenvik⁵⁰ fremhever at noe av forklaringen på at spørsmålet har vært lite oppe i praksis grunner i at varemerkeretten bare gjelder bruk av merket for varer eller tjenester. Når det skjer omsetning av varer eller tjenester vil de aller fleste tilfeller utgjøre næringsvirksomhet. I de grensetilfellene hvor eieren av jakken med ”Nike”-merket omsetter denne, vil varemerkehaver trolig ikke ta seg bryet med å hevde at det er skjedd en krenkelse av varemerkeretten. Slike tilfeller vil i praksis falle bort, selv om det er skjedd et varemerkeinngrep.

I noen tilfeller kan spørsmålet likevel komme på spissen. Dette kan eksempelvis være hvor bruk av varemerke utenfor den ordinære omsetning kan virke sjenerende for merkehaveren. Registrerer noen varemerke som domenenavn, og bruker dette for andre formål enn omsetning av varer eller tjenester kan det oppstå tvil om dette er bruk skjedd i næringsvirksomhet eller ikke.

Hvordan næringsvirksomhetsbegrepet skal fastlegges følger verken av loven eller Varemerkedirektivet. Hvordan begrepet er fastlagt i annen lovgivning kan ikke vektlegges. Direktivet er angivende for hvordan varemerkeloven skal forstås, og direktivet skal tolkes ensartet, ikke med nasjonal lovgivning som rettesnor. Imidlertid må det som Lassen og Stenvik⁵¹ uttaler kunne formodes at betegnelsen, når den forekommer i forskjellige lover, refererer til begreper med en felles kjerne. Som regel siktes det til en virksomhet av viss varighet, som objektet er egnet til å gi overskudd.⁵²

Etter EU-domstolen er bruk av varemerke skjedd i næringsvirksomhet etter Direktivet ”når den finder sted i forbindelse med en erhvervsmæssig virksomhed, hvormed der søges opnået økonomisk vinding, og ikke i private forhold”.⁵³ I de tilfeller hvor det foreligger tvil må begrepet fastlegges i lys av varemerkets hovedformål⁵⁴, om å fungere som opprinnelsesgaranti for varer eller tjenester. Av dette slutter Lassen og Stenvik⁵⁵ at bruken som utgangspunkt er skjedd i næringsvirksomhet etter varemerkeloven ”dersom den er egnet til å skade de

⁵⁰ Lassen og Stenvik, (2011) s. 280-281

⁵¹ Lassen og Stenvik, (2011) s. 281

⁵² Lunde, (2001) s. 41-46.

⁵³ Sak C-206/01 Arsenal, premiss 40

⁵⁴ Fortalens 11.betrakting

⁵⁵ Lassen og Stenvik, (2011) s. 281-282

interesser som varemerkeloven (og direktivet) tar sikte på å beskytte, først og fremst varemerkets evne til å fungere som kommersiell opprinnelsesgaranti. Den vide forståelse av begrepet fører til at bruk innenfor den private sfære faller utenfor, mens bruk i det offentlige rom bør omfattes.

Imidlertid må det ikke glemmes at eneretten til varemerket bare omfatter bruk av merket i forbindelse med varer eller tjenester, og all bruk i det offentlige rom omfattes ikke, jfr. § 4. EU-domstolen⁵⁶ har presiserte tolkningen slik at krenkende varemerkebruk ”i det minste forudsætter” at tredjepart ”gør brug af tegnet i forbindelse med sin egen kommerzielle kommunikation”.

For den videre fremstilling må det stilles spørsmål om bruk av varemerke som domenenavn kan sies å være skjedd i næringsvirksomhet.

Bruk av domenenavn tilknyttet allment tilgjengelige nettsider vil alltid være bruk skjedd i det offentlige rom. Avgjørende for om det er skjedd bruk i næringsvirksomhet må være innholdet i domenenavnet. Om domenenavnet ikke sier noe om bruken, må det kunne legges vekt på innholdet av nettsiden domenenavnet lenker til. Er bruken av nettsiden skjedd i næringsvirksomhet, må også domenenavnet kunne sies å være det. Til tross for at bruk av domenenavnet her isolert sett ikke er å anse som bruk i næringsvirksomhet, vil Internett utvide næringsvirksomhetsbegrepet til å også gjelde koblinger til slik bruk.

3.4.2 Bruk for varer eller tjenester

Som nevnt ovenfor er ikke all bruk av varemerke i det offentlige rom omfattet av varemerkeretten. Det følger en begrensning i vml. § 4 om at eneretten kun gjelder bruk av varemerket ”for varer eller tjenester”.

Loven sier ikke noe med om hva som ligger i vilkåret. I Norge har den tradisjonelle oppfatningen vært at enhver bruk av annenmanns varemerke i forbindelse med varer eller tjenester av samme eller lignende slag som de kjennetegnet er vernet for, forbyr etter varemerkeloven. Dette gjelder såfremt kjennetegnet vil kunne oppfattes som kjennetegn eller brukes som om det var en generisk betegnelse for slike varer vernet gjelder for.⁵⁷

⁵⁶ Sak C-236/08 til 238/05 Google, premiss 56

⁵⁷ Innst. 1958 s. 30

Imidlertid må spørsmålene som nevnt løses med utgangspunkt i direktivet og EU-domstolens praksis. Generelt har begrepet blitt tillagt en temmelig vid forståelse⁵⁸. Dette går ikke frem av direktivteksten, men beskyttelsen er blitt avpasset til de reelle behovene ved at det stilles krav om at bruken må krenke en av varemerkets funksjoner, for at den skal kunne forbys av merkeholder. Det er altså bare bruk av varemerket for varer eller tjenester i næringsvirksomhet som kan skade merkeholders berettigede interesser som omfattes av eneretten.⁵⁹

I denne forbindelse må det stilles spørsmål om bruk av varemerke som domenenavn er å anse som bruk av varemerke ”for varer eller tjenester”.

I dag er det så vanlig å bruke foretaksnavn og varemerker som en dominerende del av domenenavnet⁶⁰, at kundekreten er blitt vant til å oppfatte domenenavnet som en angivelse av kommersiell opprinnelse. For forbrukeren vil dette gjelde helt uavhengig av om varene er merket eller ikke, og domenenavnet må vurderes som helt ordinær kjennetegnbruk.⁶¹

3.4.3 Territorialprinsippet

Territorialprinsippet er ikke kommet til uttrykk i sin generelle form i varemerkeloven, men regelen er sikker. Varemerkeretten gjelder her i riket. Som en følge av de folkerettslige kompetanseregler kan ikke norske myndigheter gi seg til å meddele rettigheter med virkning i andre land, men må holde seg innen for de rammer som følger av disse regler. På den andre siden må lovgivningen gi norske varemerkeregistreringer det vern her i riket som etter Varemerkedirektivet er påbudt. I utgangspunktet sammenfaller prinsippet med Navnepolitikken som gjelder for det geografiske toppdomenet .no,⁶² som er Norges nasjonale toppdomene.⁶³ Imidlertid er ikke Internett nasjonalt avgrenset. Selve domenenavnene står her i en noen annen stilling enn varemerkene, ved at de gjelder internasjonalt.

3.5 Varemerkerettens innhold

Innholdet av eneretten til varemerket, jfr. vml. § 1, beskrives nærmere i vml. § 4. Etter bestemmelsens første ledd kan ”ingen uten samtykke fra innehaveren av varemerkeretten (...) i næringsvirksomhet bruke” identiske kjennetegn for ”slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for”, jfr. bokstav a), eller identiske eller lignende kjennetegn ”for

⁵⁸ Sak C-236/08 til C-238/08 Google

⁵⁹ Lassen og Stenvik, (2011) s. 283

⁶⁰ Norid. “.no eller aldri...” (2002) s. 24

⁶¹ Lassen og Stenvik, (2011) s. 284

⁶² Navnepolitikken punkt 2

⁶³ Norid. “.no eller aldri...” (2002) s. 16

varer eller tjenester av samme eller lignende slag” under den forutsetning at det foreligger ”risiko for forveksling”, jfr. bokstav b).

Bestemmelsen konsentrere seg helt om de handlinger som kan forbys og setter rammene for krenkelsesvurderingen. Varemerkeloven skiller i § 4 mellom tre kategorier av tilfeller, hvor vilkårene for inngrep er til dels ulike. De generelle reglene som gjelder alle varemerker fremgår av § 4 (1) hvor loven skiller mellom de to situasjoner i bokstav a) og b), avhengig av nærheten mellom kjennetegnene og mellom de aktuelle varer og tjenester.

Mer om de ulike tilfellene vil bli fremstilt ved krenkelsesvurderingen i punkt 5. Jeg finner derfor ingen grunn til å gå nærmere inn på dette her. Det utvidede vern som gjelder for velkjente varemerker etter § 4 (2) vil jeg komme tilbake til i 3.7.

3.6 Varemerkets funksjoner

Går noen uten samtykke utover varemerkehavers enerett er denne i utgangspunktet krenket. Men som nevnt er beskyttelsen begrenset ved kravet om at bruken også må krenke en av varemerkets funksjoner. Varemerkeretten er bare krenket dersom den handling som påstås å utgjøre en krenkelse, også er egnet til å skade en av varemerkehavers berettigede interesser. EU-domstolen⁶⁴ uttaler i denne forbindelse at varemerkehaveren ”vil (...) ikke kunde forbyde brugen af et tegn ... hvis denne brug ikke kan skade hans egne interesser som indehaver af varemærket”.

EU-domstolen⁶⁵ både erkjenner at oppfinnelsesfunksjonen ikke lenger er varemerkets eneste funksjon, og nyanserer dette bildet. Det uttales at også ”varemærkets øvrige funktioner, særlig den funktion der består i at garantere varens eller tjenesteydelsens kvalitet, eller kommunikasjons- investerings- eller reklame funktioner” skal beskyttes.

Ved spørsmålet om varemerkeretten er krenket ved bruk av varemerke som domenenavn må spørsmålet om det er skjedd skade på merkehavers berettigede interesser alltid stilles.

Ved krenkelse av varemerkeretten etter varemerkeloven er domenenavnet brukt på en måte som ikke gjorde forbrukerne i stand til å skille det fra varemerket. Høyesteretts uttalelser⁶⁶ om at skade allerede er skjedd når forbrukerne har benyttet domenenavnet og kommet gått inn på nettsiden, selv om denne gjør det klar for forbrukerne at det ikke foreligger noen sammenheng mellom varemerket og domenenavnet, må vektlegges. Når forbrukerne ikke er i stand til å skille domenenavnet fra varemerke er det skjedd skade på opprinnelsesfunksjonen som skal

⁶⁴ Sak C-206/01 Arsenal premiss 54

⁶⁵ Forente saker C-236/08 til C-238/08 Google, premiss 77

⁶⁶ Rt. 2004 s. 1474 Volvoimport

garantere produktets kommersielle opphav overfor forbrukerne.⁶⁷ Det samme gjelder for kvalitetsfunksjonen⁶⁸ som innebærer at forbrukeren skal kunne stole på at samme varemerke innebærer samme kvalitet. På denne bakgrunn fører bruk av domenenavn ved krenkelse etter varemerkeloven i utgangspunkt også til at det er skjedd skade på en av varemerkehavers berettigede interesser.

Ved identisk kjennetegnbruk etter § 4 (1) a) har varemerkets også en mer direkte betydning ved fastleggelsen av varemerkehavers enerett. Eneretten er her i utgangspunktet absolutt, men også i dette tilfellet begrenses den av kravet om at det må være skjedd en skade på varemerkets funksjoner.

3.7 Kodak-vernet

For varemerker som er ”velkjent her i riket” gjelder det i tillegg til vernet som gjelder etter vml. § 4 (1) en særregel etter § 4 (2), den såkalte kodakregelen. Velkjente varemerker har et utvidet vern som gjelder dersom andre bruker tegn som er identisk med eller ligner varemerket, uavhengig av om bruken gjelder varer eller tjenester av ”samme eller annet slag”. Det stilles således ikke noe krav om risiko for forveksling.⁶⁹ Det er satt som forutsetning av vernet at det foreligger en ”urimelige utnyttelse av” eller kan oppstå ”skade” på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill).

Det utvidede vernet vil være særlig aktuelt hvor det ikke foreligger risiko for forveksling, men likevel er fare for at gjennomsnittsforbrukeren når han møter det yngre varemerket, gjenkaller det eldre, velkjente varemerket i sin erindring. Det er tale om risiko for assosiasjon, hvor det yngre merket får et urimelig utbytte av det eldre merkets særpreg eller anseelse. Dette kan ha negative virkninger for det eldre merket ved at det utsettes for slitasje, gis negative assosiasjoner, og får svekket effekt over tid.⁷⁰

I det følgende drøftes i hovedsak problemstillinger knyttet til bruk av varemerke som domenenavn hvor flere varemerkehavere har rettigheter til identiske varemerker beskyttet for ulike varer eller tjenester. Når vareslagslikhet ikke er noen nødvendig betingelse for krenkelse av velkjente varemerker vil det føre til en annen vurdering av om bruk av domenenavn fører til inngrep overfor varemerket. Vareslagslikhet kan imidlertid være et moment i vurderingen av om merket er utsatt for ”urimelige utnyttelse” eller ”skade”.

⁶⁷ Sak C-206/01 Arsenal og sak C-238/08 Google

⁶⁸ Varemerkedirektivet art. 7(2) og art. 8 (2)

⁶⁹ Varemerkedirektivet art. 5(2)

⁷⁰ Lassen og Stenvik, (2011) s. 363-364

3.8 Rettighetshåndtering og sanksjoner

Klage på avgjørelse tatt av Patentstyret kan påklages til Klagenemnden for industrielle rettigheter, jfr. vml. § 49. Videre kan avgjørelsen bringes inn for domstolene, under den forutsetning at klageretten er benyttet, og klagen er avgjort, jfr. vml. § 52.

De sanksjoner som kan pålegges ved bruk av kjennetegn i strid med varemerkehavers rettigheter følger av varemerkelovens kapittel 8, se § 57-61a. Av størst betydning for bruk av domenenavn er § 57 om forbud mot inngrep og § 59 om tiltak for å hindre inngrep. I punkt 7 vil jeg se på muligheten for overføring av domenenavn ved konflikt med hjemmel i varemerkeloven.

4 Domenenavn

4.1 Tildeling av domenenavn

Norid foretar registrering av domenenavn under toppnivået .no etter forskrift 1. august 2003 nr. 990 om domenenavn under norske landekodetopppdomener (domeneforskriften). Regelverket er fastsatt med utgangspunkt i RFC 1591 som er det faktiske og rettslige grunnlaget for Norids administrasjon av .no-domenet. Norid opererer således innenfor både et internasjonalt og et nasjonalt rammeverk.⁷¹

Oppgaven ble delegert Norid fra organisasjonen Internet Assigned Numbers Authority (IANA) som er en av internetts eldste institusjoner, og opprinnelig hadde det internasjonale ansvaret med hensyn til tildeling av IP(Internet Protocol)-adresser, og derunder delegering av toppnivådomener. Med dette koordinerer organisasjonen internetts globale unike identifisering.⁷²

Fra 1998 ble IANAs funksjoner gradvis overført til Internet Corporation for Assigned Names and Number (ICANN).⁷³ ICANN er en internasjonal, ikke-kommersiell organisasjon med det formål å bevare sikkerhet, stabilitet og muligheten for å utveksle og utnytte informasjon på internett.⁷⁴ Organisasjonen har overtatt den koordinatorrollen IANA opprinnelig hadde med det overgripende ansvaret for organisering og administrasjon av Internettnavn og -adresser (DNS).⁷⁵

Relasjonen innen de nasjonale rammeverkene formaliseres av forvaltningsmodellen for .no, som ble realisert gjennom domeneforskriften. Myndighetene innehar en rammeverksfunksjon, samt en tilsynsfunksjon. Når myndighetene bare setter overordnede rammer kan ordningen hvor registreringstjenesten drives innenfor en privatrettslig organisasjon opprettholdes, istedenfor at den blir en del av den offentlige forvaltning. På denne måte kan myndighetene sikre at tjenesten i fremtiden fortsatt kan drives på en måte som tjener det norske internettsamfunnet. Samtidig kan fordelene dagens modell har ved å være effektiv, lite kostnadskrevende og fleksibel opprettholdes. Se illustrasjon nedenfor.⁷⁶

⁷¹ <http://www.norid.no/regelverk/rammer/forvalt-oversikt.html>

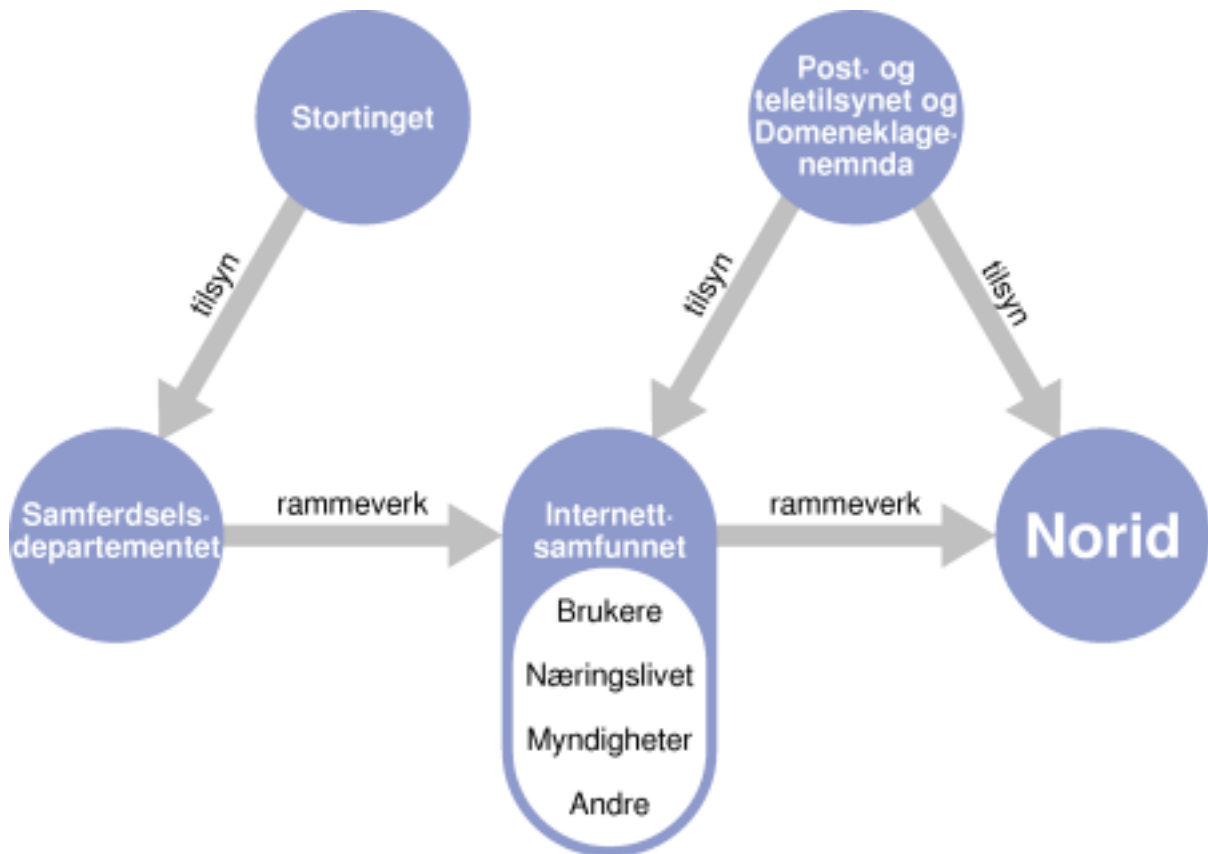
⁷² <https://www.iana.org/about>

⁷³ <http://www.norid.no/regelverk/rammer/forvalt-oversikt.html>

⁷⁴ <https://www.icann.org/get-started>

⁷⁵ Norid. “.no eller aldri...” (2002) s. 18,

⁷⁶ <http://www.norid.no/regelverk/rammer/forvalt-oversikt.html>



At Norid er registreringsenhet for .no innebærer at alle domener direkte under .no må være registrert hos Norid, og de må således følge de regler som følger av navnepolitikken.⁷⁷

I navnepolitikken kapittel 7 stilles det krav til søknaden. Selve registreringen skjer ved at registranten ber en av de godkjente registratorer om å søke domenenavnet registrert hos Norid. Registranten kan ikke søke Norid direkte. Før søknaden inngis må egenerklæring være undertegnet.⁷⁸ Som en konsekvens av registreringstjenesten ikke er den del av den offentlige forvaltning bygger rett til domenenavnet bygger på avtale mellom Norid og domeneabonnten.

Innholdet av egenerklæringen som søker plikter å undertegne fremgår av navnepolitikken punkt. 15.6. Søker innestår ved signering for at registreringen eller bruken av navnet etter søkers kunnskap i hovedsak ikke medfører urettmessige inngrep i tredjemanns registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet, og ikke er i strid med norsk lov. Søker plikter også å gjøre seg kjent med regelverket, samt forsikre seg at domenenavnet ikke er i strid med regelverket

⁷⁷ <http://www.norid.no/regelverk/rammer/forvalt-oversikt.html>

⁷⁸ Navnepolitikken punkt 7.1 og 7.3

for .no.⁷⁹ Søker bærer det fulle ansvar for de følger som måtte komme dersom tilstrekkelige undersøkelser ikke er gjort.

4.2 Domenenavnets oppbygning

Selve utformingen av domenenavnet er det redegjort for ovenfor. I det følgende er fokuset på hva et domenenavn er og hvordan det er bygd opp. Kunnskap av domenenavnet og dets oppbygning er viktig i fremstillingen for å forstå hvorfor og hvordan problemstillinger oppstår på tvers av kjennetegnene.

På internett har alle datamaskiner en IP-adresse bestående av tall. Dette er en unik adresse som bidrar til at informasjon sendt mellom ulike brukere tilkoblet internett kommer frem til rette vedkommende. Domenenavnene fungerer ved hjelp av domenenavnsystemet (DNS) som kobling og kjennetegn for IP-adressene, og brukerne slipper å huske tallrekkeene som kan bestå av inntil tolv siffer. DNS er en tjeneste som holder rede på de ulike adressene og oversetter IP-adresser til domenenavn og omvendt. Domenenavnenes formål er således i utgangspunktet rent teknisk formål. Det skal lede de digitale strømmene til bestemte maskiner eller brukere. Det tekniske formålet forklarer hvorfor domenenavn er unike. Et domenenavn kan kun ha én innehaver under samme toppdomene. Domenenavnene tilsvarer hver sin unike IP-adresse, og for at domenenavnsystemet skal fungere kan ikke et domenenavn vise til flere IP-adresser. Illustrerende er det å sammenligne dette med hvordan telefonsystemet bruker nummer til å identifisere brukere. På samme måte brukes domenenavn for å identifisere vertsmaskiner på Internett.⁸⁰ Navnepolitikken punkt 3.4 om at domenenavn ikke må være identisk med et registrert domenenavn er av denne grunn egentlig overflødig, da dette er umulig og vil kontrollere seg selv. Imidlertid kan samme domenenavn registreres på forskjellige innehavere under ulike toppdomener, eksempelvis under .com og .no.

Domenenavnene er hierarkisk oppbygd med et punktum som skiller mellom de ulike nivåene; toppdomener, hoveddomener (Second-Level Domain – SLD) og underdomener. Toppdomener som knytter seg enten til geografi, gjerne omtalt som landekodetoppdomener eller ccTLD (Country-Code Top-Level Domain), eller de er såkalte generiske toppdomener også omtalt som gTLD (generic Top-Level Domain).⁸¹ Det geografiske toppdomenet i Norge er .no. Generiske toppdomener kan for eksempel være .com, .org, og .info. For å illustrere oppbygningen benyttes internettadressen www.jus.uio.no som eksempel. Landekodetoppdomenet vil som nevnt være .no, hoveddomenet er .uio, og underdomenet er jus. Norid som har rettighetene til toppdomenet .no vil automatisk også ha rettighetene til

⁷⁹ Navnepolitikken punkt 15.1

⁸⁰ Norid. “.no eller aldri...” (2002) s. 15

⁸¹ Norid. “.no eller aldri...” (2002) s. 16

alle domener under .no. På samme måte vil den som sitter på rettighetene til hoveddomenet .uio ha rettigheter til alle underdomenet av dette domene igjen.

4.3 Bruksrett

Den som først registrere et domenenavn får bruksrett til det.⁸² Spørsmålet er hva denne bruksretten innebærer.

For det første innebærer bruksretten at abonnenten utelukker at andre kan registrert et identisk domenenavn.⁸³ Rettigheter til domenenavn gir ingen eiendomsrett til navnet i seg selv, ingen større eller andre rettigheter til navnet enn søker hadde fra før, og kan heller ikke føre til innskrenkning i rettigheter andre måtte ha til å bruke navnet.⁸⁴ Fraværet av annen rett gjelder selvsagt bare dersom en ikke fra før av har rettigheter til navnet på annet grunnlag.⁸⁵ Samtidig må det merkes at bruk av domenenavn kan være et moment i vurderingen av om det er innarbeidet en varemerkerettighet, eller bidra til gi å et i utgangspunktet ikke-distinktivt kjennetegn særpreg gjennom innarbeidelse etter varemerkeloven.

Ved siden av de begrensninger navnepolitikken i seg selv setter for bruken, gjelder norsk lov for alle registreringer under .no. Bruken må derunder ikke skje i strid med norsk lov eller tredjemannsrettigheter.⁸⁶ Varemerkeloven og markedsføringsloven setter begrensninger i bruksretten for domenenavn brukt som kjennetegn.

Bruksretten til domenenavnet opprettholdes så lenge abonnementet løper.⁸⁷ Igjen vil parallellen til bruk av telefonnummer kunne trekkes. Advokat Kari Anne Lang-Ree⁸⁸ gjør en illustrerende sammenligning av domeneinnehaverens bruksrett til domenenavn med den bruksrett en abonnent har til et telefonnummer. Et telefonnummer kan trekkes tilbake iht. den nasjonale nummerplanen. Norid kan trekke tilbake et domenenavn⁸⁹ eksempelvis dersom registreringen er foretatt på grunnlag av feilaktige opplysninger, domeneabonnenten ikke lenger eksisterer hva enten der er personer eller organisasjoner, ved manglende betaling av registreringsgebyr eller årsgebyr, eller det ikke oppnås kontakt med ansvarlig kontaktperson hos abonnenten og. Den juridiske diskusjonen om bruk av varemerker som domenenavn vil

⁸² Navnepolitikken punkt 1.4 og 14.2

⁸³ Navnepolitikken punkt 14.1

⁸⁴ Navnepolitikken punkt 1.4 og 14.2

⁸⁵ Navnepolitikken punkt 15

⁸⁶ Navnepolitikken punkt 1.5 og 15.1

⁸⁷ Navnepolitikken punkt 1.4

⁸⁸ Adv. Lang-Ree, NIR 6/2012

⁸⁹ Navnepolitikken punkt 12.

også være aktuell for telefonnummer. Dog i en veldig begrenset grad. Telefonnummer kan på samme måte som domenenavn representere en økt verdi, se for eksempel telefonnummeret 1881 som også er registrert som varemerke.

4.4 Domenenavnets nye funksjoner

Ved siden av det opprinnelig rent tekniske formålet domenenavn som kjennetegn for IP-adresser og veiviser på internett, har utviklingen av internett bidratt til at domenenavn i dag har fått nye funksjoner. Bruken av Internett og domenenavn er forbundet med stor kommersiell verdi. Domenenavnet gjenspeiler ofte et varemerke, et firmanavn, prosjekter og andre typer for identifikasjon og tilhørighet, og vil på den måten kunne få en viktig kjennetegnfunksjon.⁹⁰

På denne bakgrunn er domenenavn blitt en stadig viktigere og spesiell ressurs for enkeltpersoner, bedrifter og virksomheter som ønsker å ta nettet i bruk for å øke sin konkurransevne og inntjening. Å få tilgang til interessante domenenavn er ikke bare blitt viktigere som en følge av denne utviklingen.⁹¹

Domenenavnet kan brukes aktivt til markedsføring og profilering av en bedrifts salgsstrategi, ett eller flere produkter, et samarbeid, et internasjonalt fremstøt. En effektiv måte å markedsføre seg på er å inneha en webside som får mange treff. Det er derfor kamp om domenenavn som er lett for brukerne å huske, eller domenenavn det er naturlig å søke etter når man leter etter en konkret nettside, informasjon mv. Slike domenenavn kan representere store økonomiske verdier.⁹²

Det er ikke bare markedsføringsfunksjonen som er verdifull. Å drive elektronisk handel er kostnadsbesparende. Utgifter til lokaler, butikkansatt mv. kan redusere, og for noen fungerer nettsiden som den eneste butikken kundene kan handle varer eller tjenester fra.

Domenenavnets kjennetegnfunksjon illustreres av den økende praksis med å registrere varemerker, firmanavn mv. også som domenenavn ved etablering av virksomheten. Andre benytter selve domenenavnet som en del av varemerket. Er domenenavnet beskrivende vil det i utgangspunktet ikke kunne registreres alene. Innehaveren av domenenavnet fiskebilen.no, har således registrert domenenavnet som en del av det kombinerte varemerket ”Den originale fiskebilen FISKEBILEN.NO”.⁹³ Friholdelsesbehovet setter en begrensning for beskyttelse av

⁹⁰ Norid. “.no eller aldri...” (2002) s. 24

⁹¹ Norid. “.no eller aldri...” (2002) s. 17

⁹² Norid. “.no eller aldri...” (2002) s. 17

⁹³ Adv. Lang-Ree, NIR 6/2012, punkt 3

beskrivende varemerker, de kan i utgangspunktet ikke registreres. Men i dette tilfellet er den beskrivende delen bare et element i varemerket, som i helhet anses distinktiv og kan beskyttes. Ved å utheve domenenavnet, vil forbrukerne se en sammenheng mellom varemerke og domenenavnet "FISKEBILEN.NO". Bruk av domenenavnet kan føre til at forbrukerne på sikt ikke skiller mellom domenenavnet "FISKEBILEN.NO" og varemerket "Den originale fiskebilen "FISKEBILEN.NO", men ser FISKEBILEN.NO også som selve varemerke. På denne måten får innehaveren en fordel han ikke ville fått gjennom varemerkeretten. Ved å registrere et beskrivende domenenavn vil innehaver gjennom bruk over tid også kunne innarbeide domenenavnet som varemerke. Spørsmål knyttet til friholdelsesbehovet, og dets betydning på internett vil jeg komme tilbake til i punkt 10.

4.5 Domenenavn som formuesgoder

I dom publisert i Rt. 2009 s. 1011 gjelder saken inndragning etter straffeprosessloven. Høyesterett svarte i dommen bekreftende på spørsmålet om domenenavn er en "ting" som kan inndras. Etter å ha gått inn på domenenavnenes nye funksjoner bygger Høyesterett avgjørelsen på at innehaveren av et registrert domenenavn har "en eksklusiv bruksrett til et gode som kan ha økonomisk verdi".

Det faktum at registreringen kun er en bruksrett⁹⁴ og ikke får betydning for allerede etablerte rettigheter, endrer ikke dette. Førstvoterende begrunner muligheten for å beslaglegge domenenavn i den likhet domenenavn har med andre formuesgoder som for eksempel varemerker, og behovet for å kunne sette et domenenavn ut av funksjon for å unngå at straffbare handlinger fortsetter. Domenenavn er således i likhet med varemerker å anse som formuesgoder som fritt kan overdras.

4.6 Domeneklagenemndas avgjørelser versus domsavgjørelser

Domenenavn kan være involvert i to typer konflikter. Konflikter der domenenavnet leder til innhold det står strid om, vil jeg ikke gå videre innpå i det følgende. Fokuset er på de konflikter der selve domenenavnet er stridens kjerne.

Ved konflikt gjelder norsk lov gjelder på vanlig måte, og abonnenten har det hele og fulle ansvaret for bruken av domenet.⁹⁵ Konflikter om domenenavn er først og fremst sivilrettslige saker hvor det er tvist om hvem som har rett til å bruke selve domenenavnet. Norid verken trenger eller er normalt part i disse konfliktene for å kunne gjennomføre eventuelle tiltak.

⁹⁴ Navnepolitikken punkt 1.4 og 14.2

⁹⁵ Navnepolitikken punkt 1.5 og 15.1

Tvister om rettigheter til domenenavn kan klages inn for domeneklagenemnda. I avtalen med Norid forplikter domeneabonnten seg til å delta i klageprosessen og være bundet av nemndas avgjørelse.⁹⁶ At tvist om rettigheter til domenenavn har vært opp i domeneklagenemnda er ikke til hinder for at begge parter senere kan fremme tvisten for domstolen, og rettsvesenet skal behandle domenekonflikter på linje med andre konflikter.⁹⁷

Ved rettighetskonflikter skjer de fleste tiltak utenfor Norids systemer. Spørsmålet om hva som skal til for at domenenavn skal kunne overføres på bakgrunn av en varemerkerettslig konflikt drøftes i punkt 7. Her nøyer jeg meg med å gå kort inn på hvilke tiltak det er mulig for Norid å gjennomføre i egne systemer med et norsk domenenavn. Norid setter inn tvungne tiltak mot en abonnent dersom skriftlig beslutning fra retten eller påtalemyndigheten fremlegges.⁹⁸ Den skriftlig beslutningen rettes mot abonnenten. Når en rettskraftig avgjørelse foreligger kan Norid gjennomføre operasjonen i henhold til avtalen mellom Norid og abonnenten. Med hjemmel i regelverket kan Norid blant annet suspendere, slette eller overføre domenenavnet uten abonnentens samtykke.

Ved bruk av domenenavn som kjennetegn, er det som nevnt varemerkeretten som setter grensene for bruken, jfr. vml. § 4. Når Norid også gjennomfører operasjoner basert på rettskraftig avgjørelse fra domstolene, vil de sanksjoner som kan pålegges etter varemerkeloven ved bruk av kjennetegn i strid med varemerkehavere rettigheter, også ha betydning for domeneabonnten.

⁹⁶ Navnepolitikken punkt 15.7

⁹⁷ Norid. Domenekonflikter i rettssystemet (2011) s. 10

⁹⁸ Navnepolitikken punkt 12

5 Bruk av varemerke som domenenavn når flere varemerkehavere har rettigheter til identiske varemerker for ulike varer eller tjenester

Den overordnede problemstillingen som drøftes i det følgende er om det vil innebære en krenkelse av en annens varemerkerett å bruke varemerke som domenenavn når flere varemerkehavere har rettigheter til identiske varemerker beskyttet for ulike varer eller tjenester.

I den tenkte problemstilling har varemerkeinnhaver A beskyttet sitt varemerke for en eller flere bestemte varer og/eller tjenester. Ved siden av denne registreringen har A foretatt en ny registrering av sitt varemerke som domenenavn. Domenenavn er som nevnt unike, og bare én kan inneha et bestemt domenenavn.⁹⁹ En varemerkeinnhaver B har også beskyttet det samme varemerket for bestemte varer og/eller tjenester, dog ikke de samme varer og/eller tjenester som innehaver A.

Men hjemmel i varemerkeloven kan handlinger som krenker en annens varemerkerett blant annet forbys eller hindres ved pålegg av retten, se bl.a. §§ 57 og 59. Spørsmålet er om varemerkehaver A ved registrering av sitt varemerke som domenenavn gjør et ”inngrep” i Bs varemerkerett etter varemerkeloven ved å frata B muligheten til å registrere sitt varemerke identisk som domenenavn.

For bedømmelsen om det er skjedd et varemerkeinngrep henviser varemerkeloven til §§ 4-9, jfr. §§ 57-59a og 61. Av vml. § 4 følger innholdet av den eneretten som oppnås ved varemerkebeskyttelse etter vml. § 1. Bruk av varemerket i strid med denne eneretten vil innebære et inngrep i varemerkeretten.

Det forutsettes i det følgende at bruk av varemerket er skjedd i ”næringsvirksomhet”, samt at varemerket er bruk ”for varer eller tjenester”.

Der varemerkeloven skiller mellom tre kategorier av tilfeller § 4 fremgår de generelle reglene av bestemmelsens først ledd. Ved siden av de generelle reglene inneholder bestemmelsens annet ledd et utvidet vern for velkjente varemerker. Dette er et særtilfelle som jeg kommer tilbake til under 9.

I bestemmelsens første ledd bokstav a) forbys bruk av tegn som er ”identisk med varemerket for slike varer eller tjenester som varemerket er beskyttet for”. Hvor det er tatt i bruk identiske

⁹⁹ Navnepolitikken punkt 3.5 og 14.1

kjennetegn for identiske varer eller tjenester stilles det etter bestemmelsen ingen ytterligere krav for at eneretten skal være krenket. Beskyttelsen er absolutt. Det følger også av Varemerkedirektivet fortalens 11. betraktning at ”vernet er absolutt dersom det er sammenfall mellom varemerket og tegnet samt mellom varene eller tjenestene”. Imidlertid må den begrensning som følger av EU-domstolen krav om at det må ha skjedd en skade på en av varemerkehavens berettigede interesser også innfortolkes.¹⁰⁰

Først må det spørres om det ved bruk av domenenavn som er identisk med varemerke foreligger bruk av identiske kjennetegn.

Loven sier ikke noe mer om hva et identisk kjennetegn er, men ordlyden setter en streng terskel og taler kun om kjennetegn som er helt like.

EU-domstolen¹⁰¹ utdyper innholdet av begrepet ”identisk” i direktivets art. 5 (1) som tilsvarer vml. § 4 (1) a). Begrepet skal ikke forstås så snevert som ordlyden tilsier. Den omfatter også de tilfeller hvor forskjellene er så ubetydelige at de kan bli oversett av en gjennomsnittsforbruker. Gjennomsnittsforbrukeren vil som regel ikke ha mulighet til å sammenligne varemerkene ved siden av hverandre og må stole på det erindringsbilde han har av dem, samtidig må det tas hensyn til at forbrukerens oppmerksomhetsnivå vil variere.

For varemerker og domenenavn ligger det en vesentlig forskjell i deres karakter ved elementene www. og .no i domenenavn. Det kan spørres om dette er til hinder for at kjennetegnene er identiske. På samme måte som ved distinktivitetsvurderingen må det kunne legges til grunn at retten ved sammenligning av domenenavn og varemerke ser bort fra disse elementene. Domeneklagenemnda ser bort fra elementet .no ved forvekslbarhetsvurderingen, og likestiller aa og a med å og o med ø. Også norske og engelske ord har i enkelte avgjørelser blitt likestilt.¹⁰² Elementene må på bakgrunn av den tilknytning forbrukeren ser mellom domenenavn og varemerker anses å være slike elementer som er så ubetydelige at de kan bli oversett av en gjennomsnittsforbruker. Elementene er ikke til hinder for at det foreligger identiske kjennetegn. Ved bruk av domenenavn som er identisk med varemerke foreligger dermed bruk av identiske kjennetegn.

Videre må det stilles spørsmål om bruken av domenenavnet gjelder ”slike varer eller tjenester” som varemerket er beskyttet for.

¹⁰⁰ Sak C-206/01 Arsenal premiss 54

¹⁰¹ Sak C-291/00 Arthur et Félicie premissene 52-53

¹⁰² DOK-2008-39-REDSNOW.NO

Ved bedømmelsen må det legges til grunn en lignende bedømmelse som ovenfor for identiske kjennetegn. Det avgjørende er hvilke varer eller tjenester varemerket faktisk er brukt for.¹⁰³

I det ovenfor illustrerte tilfelle eksisterer varemerkene parallelt, og er beskyttet for ulike varer eller tjenester. A har ved registrering av varemerket som domenenavn fratatt B den samme muligheten, og i den forbindelse Bs mulighet til å utnytte sitt varemerkes fulle potensial. Til tross for ulempen dette medfører vil det faktum at varemerkene ikke er bruk for de samme varer eller tjenester føre til at det A etter varemerkeloven ikke gjør noe inngrep i Bs varemerkerett.

Krenkelsesvurderingen stiller seg annerledes etter vml. § 4 (1) b). Under den forutsetning at det foreligger en ”risiko for forveksling” omfattes også tegn som ”ligner varemerket” brukt for ”varer eller tjenester av samme eller lignende slag”.

Spørsmålet er om det foreligger risiko for forveksling mellom domenenavnet registrert av A og Bs varemerke.

Lovteksten kan på dette punkt være noe villedende da den naturlige forståelsen vil være at det er tale om tre selvstendige kriterier, og at kjennetegnslikhet og vareslagslikhet skal vurderes isolert. På dette området må tolkningen av Varemerkedirektivet være retningsgivende. I direktivets art. 4 (1) (b) og art. 5 (1) (b) tales det om at det ”på grunn av” kjennetegnslikhet og vareslagslikhet ”foreligger fare for” forveksling. Det er altså tale om et hovedkrav om risiko for forveksling, hvor kjennetegnslikhet og vareslagslikhet inngår som elementer i vurderingen av om risiko for forveksling foreligger. Det må foretas en helhetsvurdering med grunnlag i de konkrete forhold.

Det forutsettes at det ved bruk av varemerke som domenenavn er benyttet identiske tegn, se drøftelsen ovenfor, slik at kjennetegnene er identiske. Av bestemmelsen i § 4 (1) a) følger det et absolutt vern for bruk av identiske kjennetegn for samme varer eller tjenester. Når det i det foreliggende tilfelle er identisk kjennetegn, må dette tale for at det er risiko for forveksling.

Graden av vareslagslikhet er også av betydning. EU-domstolen¹⁰⁴ har uttalt at med ”henblikk på vurderingen af ligheden mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser skal der ... tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem varerne eller

¹⁰³ Lassen og Stenvik, (2011) s. 288

¹⁰⁴ Sak C-39/97 Canon premiss 23

tjenesteydelserne. Disse faktorer omfatter navnlig deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hindanden”.

På denne bakgrunn skal det alltid foretas en helhetsvurdering. Avgjørelsen må tolkes slik at jo flere og viktigere berøringspunktene er mellom vare- eller tjenestslagene, desto større avstand må man kreve at det er mellom kjennetegnene. På den andre siden kan selv identiske kjennetegn måtte godtas side om side, dersom avstanden mellom vareslagene er tilstrekkelig stor.¹⁰⁵

Det er som nevnt forutsatt at varemerkene er vernet for ulike varer eller tjenester og ikke gjør inngrep i hverandres rettigheter. Når det antas at varemerkene i utgangspunktet ikke kolliderer, må en konkludere med at avstand er tilstrekkelig stor, slik at det ikke foreligger risiko for forveksling mellom domenenavnet A har registrert og Bs varemerke. Men som uttalelsen fra EU-domstolen viser må det i den enkelte sak alltid foretas en helhetsvurdering.

Det kan spørres om domenenavnets eksklusive karakter fører til at det skal mindre til for å konstruere vareslagslikhet, slik at det likevel foreligger forvekslingsfare.

Domenenavnets utforming gir ikke forbrukere noen mulighet til å se hvilke varer eller tjenester det er benyttet for. Merket er verken trykket på noen vare eller knyttet til noen tjeneste. Det er først når forbrukeren er kommet inn på nettsiden at varene eller tjenestene det er knyttet til vises for forbrukeren.

Høyesterett¹⁰⁶ vektlegger i vurderingen at det ”dreier seg om et domenenavn, som etter sin karakter er eksklusivt og ekskluderende, og som kan utvikles til å bli et sekundært kjennetegn”. I saken var spørsmålet om det velkjente varemerket Volvo var krenket ved bruk av domenenavnet ”volvoimport.no”. Førstvoterende legger vekt på at til tross for at det uttrykkelig fremgår av hjemmesiden at importøren er uavhengig, blir man først oppmerksom på dette når man er kommet inn på hjemmesiden. Da har det allerede skjedd en utnyttelse av goodwill.¹⁰⁷

Når hvilke varer eller tjenester merket er knyttet til ikke følger av domenenavnet, vil det ikke være tilstrekkelig at forbrukerne blir opplyst om dette når de er kommet inn på nettsiden. Etter rettspraksis er allerede skaden skjedd. Med bruk domenenavn som forutsetning, må dette tale for at graden av vareslagslikheten ved vurderingen bør tillegges begrenset vekt. På den andre

¹⁰⁵ Lassen og Stenvik, (2011) s. 349

¹⁰⁶ Rt. 2004 s. 1474 Volvoimport

¹⁰⁷ Rt. 2004 s. 1474 Volvoimport avsnitt 46

siden må det legges vekt på at domeneabonnten også har rett til varemerket, og det ville være urimelig å gripe innover for en som har foretatt registreringen i god tro og med rettigheter til merket utover den bruksrett som følger av domeneregistreringen.

Hvor det flere varemerkehavere har rettigheter til identiske varemerker for ulike varer eller tjenester, vil det bruk av varemerke som domenenavn etter varemerkeloven ikke innebære noen krenkelse av varemerkeretten. Imidlertid kan det spørres om markedsføringsloven rammer bruken av varemerke som domenenavn hvor flere har rettigheter til identiske varemerker.

Varemerkedirektivet stenger ikke for bruk av markedsføringslovens regler i slike tilfeller. Dette følger av direktivets art. 5 (5) og EU-domstolen¹⁰⁸. Høyesterett¹⁰⁹ bekrefter med uttalelser om at generalklausulen supplerer spesialbestemmelsene i markedsføringsloven og andre lover av konkurranserettslig betydning, og kan anvendes uavhengig av om tilfellet saklig sett også reguleres av en spesialbestemmelse. Dette synspunktet er også i overensstemmelse med juridisk litteraturen, jfr. Lunde.¹¹⁰

Spørsmålet er om mfl. 25 omfatter bruk av varemerke som domenenavn hvor flere har rettigheter til identisk varemerke kommer i strid med mfl. § 25.

Markedsføringsloven § 25 forbyr i næringsvirksomhet å foreta handlinger som strider mot ”god forretningsskikk næringsdrivende imellom”. Bestemmelsen viderefører generalklausulen i den tidligere lovs § 1 (1) første del.¹¹¹ Praksis etter 1972-lovens bestemmelse vil følgelig være relevant.

Om generalklausulen kommer til anvendelse må avgjøres konkret i det aktuelle tilfellet.¹¹² Utgangspunktet for vurderingen er ”om det foreligger elementer i saken som ikke fanges opp av vedkommende spesialbestemmelse, og som hensynet til sunn konkurranse tilsier bør gis et vern som går ut over det som følger av spesialbestemmelsen. I denne sammenheng er det et sentralt moment i hvilken utstrekning spesialbestemmelsen kan anses uttømmende å regulere den aktuelle situasjonen, jfr. Innstilling fra Konkurranselovkomiteen, avgitt 1966 side 23-24”.

¹⁰⁸ Sak C-23/01 Robeco

¹⁰⁹ Rt. 1998 s. 1315 Iskrem

¹¹⁰ Lunde, (2001), s. 225-226

¹¹¹ Ot.prp. nr. 55 (2007-2008)

¹¹² Rt. 1998 s. 1315 Iskrem s. 1323

Bruk av varemerke som domenenavn hvor flere har rettigheter til identisk varemerke, innebærer ikke noe inngrep i varemerkeretten etter varemerkeloven. Den store fordel domeneabonnten får av å kunne registrere et domenenavn identiske med varemerke, fører til at det må stilles spørsmål om behov for regulering av bruken. Det må derfor spørres er om bruken av varemerke som domenenavn i dette tilfellet er i strid med god forretningsskikk.

Loven sier ikke noe mer om standarden god forretningsskikk. Høyesterett¹¹³ har uttalt at standarden ”verner i likhet med de aktuelle spesialbestemmelsene om lojalitet i næringslivet, og henviser til en alminnelig lojalitetsvurdering”. Ved vurderingen må det tas utgangspunkt i at vilkåret skal bidra til å sikre sunn konkurranse innen næringslivet.

Høyesterett peker på at det er et moment i vurderingen at bestemmelsen ikke må praktiseres så strengt at det virker hemmende på konkurransen. Mens det på den andre siden må passes på at den som gjennomfører en aktiv og kostbar kampanje for å markedsføre sine produkter oppnår vern mot at konkurrenter ved navnevalg og lignende høster fordeler av den goodwill vedkommende på denne måten har opparbeidet. Ved avgjørelsen må det foretas en forholdsmessighetsvurdering av hvilke beskyttelsesverdige interesser partene har.¹¹⁴

I det foreliggende tilfelle har varemerkeholder ikke gått ut over sin rett ved å registrere domenenavnet. Domeneabonnten ikke har lagt seg unødvendig opp til betegnelsen konkurrenten benytter, men ved å være den første som registrerte domenenavnet i henhold til sine rettigheter fått en fordel.

Det problematiske er at merkeholder som har registrert domenenavnet fratrukker andre med rett til det samme varemerket denne muligheten som er svært verdifull. Samtidig vil domeneabonnten dra fordel av den goodwill andre har til merket. Dette ved at domenenavnet ikke angir noe om hvilke varer eller tjenester merket er knyttet til før forbrukerne er klikket seg inn på nettsiden. Da vil skade allerede være skjedd.¹¹⁵ På denne måten høster domeneabonnten fordeler av andres investeringer i markedsføring av varemerket mv.

Når det ikke foreligger noe inngrep i varemerkeretten må bruk knyttet til egne rettigheter som regel kunne sies å være i samsvar med god forretningsskikk etter vml. § 25. Med Internett som forutsetning stiller vurderingen under mfl. § 25 seg annerledes som den følge at forbruker ikke har muligheten til å skille mellom hvilke varer og tjenester merket gjelder for før skade

¹¹³ Rt. 1998 s. 1315 Iskrem s. 1312

¹¹⁴ Rt. 1998 s. 1315 Iskrem s. 1312

¹¹⁵ Rt. 2004 s. 1474 Volvoimport, avsnitt 46

er skjedd. Det kan diskuteres om mfl. § 25 under denne forutsetning rekker lenger enn varemerkevernet.

I vurderingen av om mfl. § 25 omfatter bruk av varemerke som domenenavn i dette tilfellet må det videre spørres om handlingen er skjedd ”næringsdrivende imellom”.

Begrepet ”næringsdrivende imellom” forutsetter etter ordlyden at det minst er to næringsdrivende involvert, og at vurderingstema gjelder konkurransehandlinger som foretas mellom disse.

Lunde¹¹⁶ ser ikke at det er noe behov for å operere med noen fast definisjon på konkurransebegrepet, men at det er graden av konkurranse som har interesse ved konkret rettsbruk under god forretningsskikk-standarden.

Spørsmål er om hvor nært næringsdrivende må være i konkurranse for at bruk av varemerket som domenenavn i dette tilfellet er å anse som rettsstridig.

Høyesterett¹¹⁷ legger stor vekt på hvordan konkurranse situasjonen fremsto for parten som har skylden for rettsstridig etterligning.

Lunde¹¹⁸ peker på at konkurranserelasjonen ikke bør være for snever, og finner tysk rett illustrerende ved Bundesgerichtshofs dom av 16. januar 1980 i en tvist mellom et forlag og et postordrefirma. Av avgjørelse følger at selv om det ikke var noen direkte konkurranserelasjon mellom forlaget og postordrefirmaet, ble konkurranserelasjonen begrunnet i at den aktuelle handlingen var objektivt fordelaktig for virksomheter som forlaget ivaretok interessene til og til skade for det konkurrerende postordre firmaet. Løsningen må etter Lundes mening være preget av formålssynspunktet og at det reelle konkurranseforholdet må legges til grunn for avgjørelse, ikke formelle selskapsrettslige enheter. Videre bemerker Lunde at konkurranse også etter tysk rett kan gå på tvers av bransjer, så lenge konkurrentene henvender seg til samme kundegruppe. Legges disse synspunkter til grunn må en kunne anta at vurderingen ”næringsdrivende imellom” innebærer en videre krets enn vareslagslikhet og kjennetegnslighet.

Om bruken av varemerke som domenenavn i dette tilfellet strider med god forretningsskikk etter vml. 25 er mer usikkert enn det hva som følger av krenkelsesvurderingen etter

¹¹⁶ Lunde, (2001), s. 46-49

¹¹⁷ Rt. 1962 s. 964 Wenger

¹¹⁸ Lunde, (2001) s. 49

varemerkeloven. Det må på denne bakgrunn foretas en konkret vurderingen i det aktuelle tilfellet. Til tross for at det ikke kan gis noe generelt svar, må en på bakgrunn av den usikkerhet som oppstår kunne konkludere med at mfl. § 25 med Internett som forutsetning i alle fall rekker lenger enn varemerkevernet.

6 Først i tid, best i rett

Prinsippet om tidsprioritet gjelder som hovedregel både for domenenavn og varemerker. Når konflikt mellom rettigheter er konstatert, må det spørres prinsippet om tidsprioritet er tilstrekkelig for å løse konflikten.

Prinsippet først i tid, best i rett, eller prior tempore portior jure, innebærer at prioritet mellom to rettigheter bestemmes etter stiftelsestidspunktet. Således vil den som stifter rettigheten først ha best rett, mens den senere stiftelse må vike.

For domenenavn kommer prinsippet til uttrykk i navnepolitikken 14.1. Ved registrering av domenenavn utelukkes andre fra å registrere et identisk domenenavn. De tekniske årsaker som gjøre domenenavn unike fører til et knivskarpt prioritetsprinsipp. Hvor identiske navn søkes registrert samme dag, men med få timers eller kanskje minutters mellomrom, vil den første søkeren umiddelbart få tildelt domenenavnet.¹¹⁹ Hovedregelen om tidsprioritet gjelder under den forutsetning at registreringen opprettholdes. Strider registreringen mot navnepolitikken, norsk lov eller tredjemanns rettigheter, må normen om tidsprioritet vike.¹²⁰

Ved kollisjon mellom to eller flere varemerker følger prinsippet om tidsprioritet av varemerkelovens sentrale bestemmelse § 7. Bestemmelsen gir et generelt uttrykk for det grunnleggende prinsippet som gjelder på hele varemerkerettens område.¹²¹ Formuleringen i § 7 ”identiske eller lignende varemerker” antyder at det bare er kjennetegnslikheten som er av betydning her. Lassen og Stenvik¹²² avkrefter dette da det åpenbart ikke har vært meningen bak bestemmelsen. Poenget er å regulere de kollisjoner som oppstår etter § 4, og da må også vareslagslikhet tas i betraktning.

For nasjonale registrerte varemerker er fastleggelse av tidsprioriteten den dagen registreringen kom inn til Patentstyret etter reglene i vml. § 12, jfr. avgf. § 2, eller den anses inngitt etter reglene om konvensjonsprioritet eller utstillingsprioritet etter vml. § 19. Selv om bestemmelsen i § 7 er klar, vil fastleggelsen av tidsprioriteten kunne by på tvil for innarbeidede varemerker. Prioriteten må regnes fra den dag da retten til varemerke er oppstått, jfr. vml. § 3 (3). Imidlertid vil det være tilnærmet umulig å angi et presist tidspunkt for når fullbyrdet innarbeidelse forelå.

¹¹⁹ Festskrift til Mogens Koktvedgaard (2003), s. 669

¹²⁰ Navnepolitikken punkt 15

¹²¹ Lassen og Stenvik, (2011) s. 428

¹²² Lassen og Stenvik, (2011) s. 248

Prinsippet om tidsprioritet er heller ikke for varemerker absolutt. Det eldste rettsgrunnlaget kan ha mistet sin rett blant annet som følge av passivitet, se henvisningen til vml. § 8 i vml. § 7, eller om den med yngste rettsgrunnlaget kan påberope seg unntaksregel, se f.eks. vml. § 5 (2).

Innenfor de enkelte kjennetegns områder fremstår normen med sine unntak som klar rettslig sett. Derimot må det drøftes hvorvidt prinsippet i praksis er tilstrekkelig til å løse de problemer som oppstår på tvers av ulike former for kjennetegn.

Innenfor varemerkeretten får som nevnt kollisjonsregelen i vml. § 7 anvendelse ved konflikt mellom varemerker bruk for samme varer eller tjenester. Når varemerke benyttes som domenenavn foreligger det ikke nødvendigvis en kollisjon mellom varemerkene. Dette innebærer at det innledende spørsmålet må stilles med en ny forutsetning. Det må drøftes om hvorvidt prinsippet om tidsprioritet i praksis er tilstrekkelig for å løse konflikter som oppstår ved bruk av varemerke som domenenavn når flere har rettigheter til det samme varemerket.

Skulle en utelukkende benyttet prinsippet om tidsprioritet for varemerkene ville en kunne anta at den som først registrerte varemerke, ville være den som hadde rettigheter til domenenavnet. Men som drøftelsen foran i punkt 5 viser er det være vanskelig å gripe inn på grunnlag av varemerkeloven, ettersom det ikke foreligger noen krenkelse av varemerkeretten. Ved konflikter om rettigheter til domenenavn er det ikke av betydning hvem som først fikk vern for varemerket, dersom alle har like stor rett til merket og det ikke foreligger noen kollisjon etter varemerkeloven. Den som først registrerer domenenavnet er best i rett uavhengig av hvem som først fikk beskyttet varemerket. Når det i utgangspunktet ikke foreligger noen varemerkerettslig konflikt mellom identiske varemerker, vil prinsippet om tidsprioritet for varemerker etter vml. § 7 settes til, og reglene for domenenavn er avgjørende. Her settes utgangspunktet om at bruk av varemerker som domenenavn reguleres av varemerkeretten til side¹²³, og det privatrettslige regelverket for toppdomenet .no blir avgjørende i en tvist som egentlig er kjennetegnsrettslig.

¹²³ Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 25 og Rt. 2004 s. 1474 Volvoimport avsnitt 32

7 Overføring av domenenavn til varemerker

Spørsmålet som behandles i det følgende er om hva som skal til for at registrert domenenavn skal kunne overføres på bakgrunn av varemerkeretten.

Som nevnt kan Norid overføre domenet i samsvar med rettskraftig avgjørelse eller midlertidig forføyning uten samtykke fra domeneabonnten.¹²⁴ Dette gjelder under den forutsetning at den nye abonnten oppfyller de krav regelverket stiller for å få navnet registrert. Dette innebærer en fare for at prinsippet om tidsprioritet for rett til domenenavn fravikes til fordel for en med bedre rett.

Det må følgelig stilles spørsmål om hva som skal til for å få slikt krav om overføring av domenet i samsvar med rettslig avgjørelse eller midlertidig forføyning.

Under den forutsetning at det foreligger en konflikt mellom domeneabonnten og varemerkeholder, kommer de generelle reglene i varemerkeloven til anvendelse.¹²⁵

Av vml. § 57 følger det at handlinger som gjør inngrep i en annens varemerkerett etter varemerkeloven kan forbys ved dom. Retten kan etter vml. § 59 gi pålegg om forebyggende tiltak for å hindre inngrep. Skal en kunne gripe inn mot slike handlinger må det som utgangspunkt være skjedd et inngrep i varemerkeholders varemerkerettigheter etter § 4. Forbudet etter § 57 gjelder ikke bare salg av varer og tjenester, men må i følge Stuevold Lassen og Stenvik¹²⁶ også omfatte forbud mot bruk av domenenavn.

At handlingen kan forbys etter § 57 innebærer imidlertid ingen rett til å pålegge krav om overføring. Det er kun tale om en forbudsrett. Spørsmålet er om overføring av domenenavn kan være et slikt forebyggende tiltak retten kan gi pålegg om for å hindre inngrep etter § 59.

Etter § 59 kan retten gi pålegg om forebyggende tiltak i den utstrekning det er rimelig for produkter som utgjør inngrep i en varemerkerett og for materialer og hjelpemidler som hovedsakelig er brukt, til å fremstille slike produkter. Slikt pålegg kan blant annet gå ut på at produkter og materialer og hjelpemidler skal a) tilbakekalles fra handelen, b) definitivt fjernes fra handelen, c) ødelegges, eller d) utleveres til rettighetshaveren. Bestemmelsen setter ikke opp noen uttømmende liste over hvilke tiltak som kan pålegges, jfr. bruken av ”blant annet”.

¹²⁴ Navnepolitikken punkt 12

¹²⁵ Ot.prp.nr. 98 (2008-2009) s. 25 og Rt. 2004 s. 1474 Volvoimport avsnitt 32

¹²⁶ Lassen og Stenvik, Kjennetengsretten s. 284 og 285

Vml. § 59 ble endre ved lov av 31. mai 2013 nr. 25. Opprinnelig fulgte det av bestemmelsen at retten også kan ”beslutte andre tiltak for å hindre nye varemerkeinngrep, herunder at inngriperen skal sørge for sletting eller overdragelse til den forutrettede av domenenavn brukt i strid med varemerkeretten”.

Av prop. 81 L (2012-2013) følger det som merknad til § 59 at den nye bestemmelsen i hovedsak er en ny formulering som innebærer at rettighetshavers stilling er styrket på flere områder. Selv om sletting eller overdragelse av domenenavn ikke uttrykkelig er nevnt som mulig tiltak, vil det fremdeles være rom for å gi pålegg om dette i den utstrekning det er rimelig.

Videre kan det spørres om det er hjemmel i varemerkeloven for å gripe inn mot den blotte registreringen av domenenavnet og få dette overført til seg.

Både § 57 og § 59 stiller i utgangspunkt som krav for pålegg at det er skjedd et inngrep i en annens varemerkerett.

I foreliggende tilfellet er det i motsetning til ovenfor ikke funnet sted noen bruk av domenenavn, det er kun tale om registrering. Når det ikke foreligger noe inngrep i varemerkeretten, skulle dette tale for at det heller ikke kan gripes inn mot domenenavnet.

Imidlertid følger det av § 57 2. punktum at den som med ”vesentlige forberedelsestiltak med sikte på å utføre en handling som vil utgjøre inngrep, eller på annen måte har opptrådt slik at det er særlig grunn til å frykte at vedkommende vil gjøre inngrep” kan forbyes å gjennomføre handlingen, jfr. § 57. Vml. § 59 (1) gjelder tilsvarende for slike forberedelsestiltak som er nevnt i § 57 2. punktum, jfr. § 59 (2).

Det er følgelig tilstrekkelig til å gripe inn mot registrering av domenenavn til tross for at det ikke er skjedd noe inngrep i varemerkeretten, dersom det er en fare for fremtidig konflikt. Dette illustreres i en lagmannsretts dom fra 2013¹²⁷ hvor abonnenten akseptert at domenenavnene parkeres. Til tross for at domenenavnene på denne bakgrunn ikke kunne brukes la lagmannsretten vekt på at dette ikke hindret at abonnenten kunne ta dem i bruk på ny, samtidig som det sperret for merkehavers egen utnyttelse av eget varemerke.

Dette synspunkt må kunne legges til grunn også i det foreliggende tilfelle. Registreringen av domenenavnet innebærer en fare for fremtidig konflikt, samtidig som det hindrer

¹²⁷ LB-2013-35584 Techno

varemerkehavers utnyttelse av eget varemerke. Den blotte registrering av domenenavn vil kunne pålegges overført med hjemmel i § 59 (2), jfr. § 57 2. punktum.

Når det er konkludert med at overføring av domenenavn kan skje etter dom, må det spørres om i hvilken utstrekning det er rimelig å gi pålegg om overføring av domenenavn som et forebyggende tiltak etter vml. § 59.

Avgjørelsen om tiltak som pålegges, eventuelt hvilke tiltak, skal etter § 59 (1) 3. punktum skje ut fra en forholdsmessighetsvurdering. I vurderingen skal det etter bestemmelsen blant annet tas hensyn til inngrepets alvorlighet, virkningene av tiltakene og tredjepart interesser.

Lagmannsrett la i dom fra 2013¹²⁸ vekt på at det var nødvendig og riktig å overføre domenenavnene i medhold av § 59. Det ble vektlagt at domeneabonnten var bevisst på problemstillingen knytte til merkehavers rettigheter og likevel valgte å benytte seg av domeneene. I samsvar med hva som følger av lovbestemmelsen, jfr. at det er ”forebyggende tiltak” som pålegges, legger lagmannsretten også vekt på at det foreligger en risiko for mulig bruk. At økonomiske eller praktiske gjør overføringen uforholdsmessig, kan etter dommen ikke være av betydning selv om gamle kunder kan være knyttet til domenenavnene, da abonnten måte tåle en eventuell omkostning som følge av sitt varemerkeinnrep.

I hvilken utstrekning det er rimelig å gi pålegg om overføring av domenenavn som et forebyggende tiltak etter vml. § 59 kan ikke besvares generelt. Avgjørelsen må skje ut fra en vurdering på bakgrunn av de overnevnte momenter.

¹²⁸ LB-2013-35584 Techno

8 Velkjente varemerker som domenenavn

Som nevnt gjelder det en utvidet beskyttelse for velkjente varemerker etter vml. § 4 (2). For vern av velkjente varemerker stilles det ikke noe krav til risiko for forveksling, og vernet gjelder uavhengig av om bruken gjelder varer eller tjenester av ”samme eller lignende slag”. Det er klart at den utvidede beskyttelsen for varemerker også gir en bredere beskyttelse mot registrering av domenenavn. Spørsmålet er om det for velkjente varemerker gjelder en absolutt beskyttelse mot bruk av varemerke som domenenavn.

For domenenavn gjelder som utgangspunkt prinsippet om først i tid, best i rett ved registrering.¹²⁹ Prinsippet kan som nevnt fravikes dersom andre har bedre rett til kjennetegnet.¹³⁰

Ovenfor i punkt 5 ble et drøftet hvorvidt bruk av varemerke som domenenavn hvor flere varemerkehavere har rettigheter til identiske varemerker beskyttet for ulike varer eller tjenester innebar en krenkelse av varemerkeretten for innehavere som ikke fikk muligheten til å bruke sitt varemerke som domenenavn. Kravet til vareslagslikehet innebærer at det ikke foreligger inngrep etter varemerkeretten. For velkjente varemerker stiller vurderingen seg annerledes.

Ettersom vareslagslikehet ikke er noen nødvendig betingelse for at det er skjedd inngrep, vil det for velkjente varemerker, i motsetning til varemerker som omfattes av de generelle reglene i § 4 (1), alltid måtte foretas en krenkelsesvurdering etter varemerkeloven. Som utgangspunkt kan det dermed ikke oppstilles noen absolutt beskyttelse mot bruk av varemerke som domenenavn for velkjente varemerker.

Ved vurderingen vil kjennetegnslikheten være av stor betydning. Høyesterett¹³¹ legger vekt på hva som er det sentrale element i domenenavnet. Er det velkjente varemerket det sentrale element i domenenavnet, og tillegget ikke er tilstrekkelig til å skille mellom domenenavnet og varemerket, foreligger det sterk kjennetegnslikheten. Ved vurderingen av kjennetegnslikhet vil elementene www. og .no som nevnt bli sett bort fra i vurderingen. Varemerket Dagbladet og domenenavn www.dagbladet.no vil som eksempel anses for å være identiske.

¹²⁹ Navnepolitikken punkt 14.1

¹³⁰ Navnepolitikken punkt 15

¹³¹ Rt. 2004 s. 1474 Volvoimport avsnitt 35

I forhold til kravet om at det må ha skjedd en urimelige utnyttelse eller skade, legger Høyesterett avgjørende vekt på hvor kjent varemerket er. Av Høyesteretts dom fra 2004¹³² om bruken av domenenavnet Volvoimport.no følger det at når et varemerke er så velkjent og har en slik anseelse som ”Volvo” er i den foreliggende sak vil det innebære en urimelig utnyttelse av varemerket om det blir brukt av en annen.

På denne bakgrunn må konklusjonen om at det ikke kan oppstilles noen absolutt rett til domenenavn for velkjente varemerker gjelde med en begrensning. Hvor kjennetegnslikheten er så sterk som i Volvoimport-dommen, og varemerket er så velkjente som varemerket Volvo vil det etter dommen innebære en urimelig utnyttelse av varemerket bare ved at det blir bruk av en annen.

Kjennetegnslikheten må vurderes konkret i det aktuelle tilfelle, og en kan ikke sette en absolutt rett på bakgrunn av om kjennetegnslikheten er like sterk som i Høyesteretts dommen fra 2004¹³³ når dette er en skjønnsmessig vurdering. Imidlertid er det sikkert at ved identisk kjennetegnbruk vil kjennetegnslikheten alltid være sterkere enn i den omtalte dommen, noe som taler for at det her kan gjelde en absolutt beskyttelse mot bruk av varemerke som domenenavn. Når varemerket er så velkjent at det allerede er beskyttet av vml. § 4(2), må det også antas at det som i den omtalt dom vil innebære en urimelig utnyttelse av varemerket bare ved at det blir bruk av en annen.

At det her må foreligge en absolutt rett må også ha støtte i vml. § 4 (1) a) hvor det som utgangspunkt gjelder en absolutt beskyttelse for bruk av identiske kjennetegn for samme varer eller tjenester. Når det ikke stilles noe krav om vareslagslikhet for velkjente varemerker, må en kunne trekke den konklusjon at de i alle fall har den samme beskyttelsen.

Når det gjelder den begrensning som må innfortolkes på bakgrunn av kravet om skade på en av varemerkets funksjoner, er det ingen tvil om at det i det foreliggende tilfelle vil være skjedd en skade på en av varemerkets berettigede interesser ved bruk av et identisk domenenavn.¹³⁴ Forbrukeren vil ikke bare bli villedet med hensyn til varens eller tjenestens opprinnelse, men det vil også medføre en skade på flere av de andre funksjoner, da særlig kommunikasjons¹³⁵ og investeringsfunksjonen.¹³⁶

¹³² Rt. 2004 s. 1474 Volvoimport avsnitt 35

¹³³ Rt. 2004 s. 1474

¹³⁴ Sak C-206/01 Arsenal premiss 54

¹³⁵ Sak C-238/08 Google

¹³⁶ Sak C-206/01 Arsenal

9 Lovlig bruk av eget foretaksnavn

Varemerkerettens grunnleggende prinsipp om tidsprioritet innebærer ikke uten videre at den med yngst rettsgrunnlag stiller sterkest ved konflikt. For bruk av eget navn, eget foretaksnavn mv. gjelder unntaksregelen i vml. § 5 (2) a) om rett til bruk i samsvar med god forretningsskikk. Bestemmelsen taler bare om rett til ”bruk” av eget foretaksnavn, og det må spørres om det bare eksisterer en rett til bruk av eget foretaksnavn etter varemerkeloven, eller om eget foretaksnavn også kan beskyttes mot inngrep ved andres bruk av navnet som varekjennetegn.

Lov 21. juni 1985 nr. 79 om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn gir regler om vern av foretaksnavn. Rett til foretaksnavn kan vinnes når foretaksnavnet er tatt i bruk her i riket, eller meldt til Foretaksregisteret og tas i bruk her i riket innen ett år, jfr. ftnavnl. § 3-1 (1).

For å oppnå vern må foretaksnavn etter ftnavnl. § 3-2 (1) oppfylle de krav til særpreg som gjelder etter vml. § 14. Varemerkelovens særpregskrav i vml. § 14 erstattet ved revisjon av foretaksnavneloven ved lov 5. september 2003 nr. 91 kravet om særpreg for registrering av foretak. Som en følge av dette ble det innført et skille i foretaksnavnevernet mellom ikke-særpregede foretaksnavn i ftnavnl. § 3-1 og foretaksnavn som oppfyller særpregskravet i ftnavnl. § 3-2 (1).

Bestemmelsen i ftnavnl. § 3-1 overlapper således til en viss grad beskyttelsen etter ftnavnl. § 3-2, samtidig som de to bestemmelsene innebærer et klart skille. For ikke-særpregede foretaksnavn gir loven kun beskyttelse mot registrering eller bruk av identiske foretaksnavn, jfr. § 3-1 (2). Særpregede foretaksnavn gis et bredere vern, jfr. ftnavnl. § 3-2 (2) som også omfatter bruk av ”foretaksnavn eller varekjennetegn som er så likt foretaksnavnet (kjennetegnslikhet) at det er egnet til å forveksles med dette i den alminnelige omsetning, jfr. § 3-3.”

Videre gir vml. § 1 (3) reglene i varemerkeloven anvendelse også på beskyttet forretningsnavn. Innehaver vil dermed ha et dobbelt grunnlag for beskyttelse.¹³⁷

Et beskyttet foretaksnavn har altså ikke bare vern mot bruk av identiske og forvekselvare forretningsnavn, men det beskyttes også mot andres bruk som varemerke etter reglene i varemerkeloven. Dette innebærer at selv om vml. § 5 (2) a) kun taler om rett til bruk, vil

¹³⁷ Lassen og Stenvik, (2011) s. 42

innehaver av foretaksnavn også ha beskyttelse mot inngrep ved andres bruk av navnet som varekjennetegn. Foretaksnavn her således både vern som firma, og som varemerke.

På denne bakgrunn må reglene forstås slik at foretaksnavnet ikke bare har vern etter reglene i varemerkeloven, men varemerkeretten kan heller ikke hindre bruk av eget foretaksnavn. Spørsmålet er om den som innehar foretaksnavnet har en bedre beskyttelse mot bruk av varemerkesom domenenavn enn andre som har beskyttet et identisk varemerke.

Som for varemerker må det som utgangspunkt legges til grunn at et kjennetegn ikke kan brukes som domene i større utstrekning enn kjennetegnet på andre området lovlig kan tas i bruk.¹³⁸ Når vml. § 5 (2) innbærer en rett til å bruke navnet som varekjennetegn, vil det være åpenbart at lovlig bruk av eget firmanavn også innebærer en rett til å bruke navnet som domenenavn. En som har oppnådd beskyttelse av varemerke skal ikke kunne nekte noen annen å drive virksomhet i eget foretaksnavn. Således vil et beskyttet foretaksnavn kunne registreres som domenenavn i overensstemmelse med dets vern.

I en dom fra 1998¹³⁹ skiller Høyesterett mellom bruk av foretaksnavn som firma og varekjennetegn, og flertallet finner kun at varemerket er lovlig bruk som firma, ikke som varekjennetegn. I sin kritikk av dommen uttaler Lunde¹⁴⁰ at dette skillet mellom varemerke og firma er temmelig utvasket, og at Høyesterett selv uttrykker dette i domspremissene når de finner grunn til å gi nærmere presiseringer av hensyn til hvordan domskonklusjonen skal etterleves i praksis. Med bakgrunn i at de nåværende lover vil heller ikke synes gjøre noe slikt skille, vil det ikke bli tatt hensyn til i den videre fremstilling.

Forutsetning for å kunne påberope unntaksregelen i § 5 (2) at foretaksnavnet er lovlig ervervet. Dette innebærer at foretaksnavnet ikke må være forvekslbart med eldre varekjennetegn som har vern etter varemerkeloven, eller med foretaksnavn eller sekundært forretningskjennetegn som har vern etter loven, jfr. ftnavn. § 2-6 nr. 4. Foretaksnavnet må således ha oppnådd vern etter foretaksloven tidligere, eventuelt må det ikke foreligge bransjelikhet, jfr. ftnavn. § 3-3 mellom de ulike foretaksnavn, eller foreligger risiko for forveksling med de varer eller tjenester varemerket er beskyttet for.

Videre må det lovlige bruken skje i samsvar med ”god forretningskikk” etter § 5 (2). Spørsmålet er om bruk av eget foretaksnavn som domenenavn er i samsvar med ”god forretningskikk”.

¹³⁸ Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) og Rt. 2004 s. 1474 Volvoimport

¹³⁹ Rt. 1998 s. 1315 Iskrem

¹⁴⁰ Lunde, (2001), side 312

Varemerkeloven gir ingen videre forklaring på hva som er ”god forretningsskikk”. For forståelsen av vilkåret viser forarbeidene¹⁴¹ til avgjørelser av EU-domstolen¹⁴² hvor det fremgår at kravet innebærer en plikt til å opptre i rimelighet i forhold til merkehaverens berettigede interesser. Videre følger det av forarbeidene at bruken i alminnelighet ikke vil skje i samsvar med god forretningsskikk dersom det gis inntrykk av en kommersiell forbindelse med merkehaveren eller hvor varemerkets særpreg eller anseelse utnyttes eller skades på urimelig måte. Dette kan tale for at innehaver av foretaksnavnet for å handle i god forretningsskikk bør markere at det er tale om et foretaksnavn i domenenavnet, ved bruk av benevningene ”as”, ”ds”, mv.

Etter vml. § 9 (2) kan retten for å unngå forvekslingsfare ”om den finner det rimelig”, ved dom bestemme at ett eller begge kjennetegn i fremtiden bare brukes må ”på en bestemt måte” eller for visse varer eller tjenesteter, eller innen ”et bestemt område”. Bestemmelsen kunne i så måte sørget for å løse problemer som oppstår ved sameksistens etter § 5 (2) a). Til tross for at denne løsningen i det foreliggende tilfelle synes hensiktsmessig, antas ikke Varemerkedirektivets art. 9 å åpne for slike begrensninger i varemerkeretten. Det ville være problematisk i forhold til Direktivet å gi § 9 (2) et virkeområde som innebar en reell modifikasjon av regelen i § 5 (2) a). I følge Lassen og Stenvik¹⁴³ må man ved de mulige konflikter gå tilbake til § 5 (2) a), og finne løsningen innen for den rammen bestemmelsen setter, derunder kravet om at bruken skal skje i god forretningsskikk.

Når bruk av eget foretaksnavn ikke rammes av vml. § 5 (2) må det i denne forbindelse spørres om standarden ”god forretningsskikk” innebærer noen utvidet rett til bruk av eget foretaksnavn som domenenavn i forhold til alminnelige varemerker.

Bestemmelsen må forstås slik at bruk av foretaksnavn ikke kan hindres av enerett til varemerket, til tross for at varemerket har oppnådd beskyttelse etter varemerkeloven. Dette gjelder selv om det foreligger risiko for forveksling eller en annen situasjon som faller inn under eneretten etter § 4.¹⁴⁴ I samme retningsuttaler Lassen og Stenvik¹⁴⁵ at ”[s]elv om det ikke sies rett ut, er det på det rene at § 5 gir rett til å bruke navnet også som varekjennetegn, til og med om det skulle oppstå risiko for forveksling, så lenge det bare er tale om en bruk som er i samsvar med god forretningsskikk”.

¹⁴¹ Ot.prp. nr.98 (2008-2009)

¹⁴² Sak C-100/02 Gerolsteiner Brunnen og sak C-228/03 Gillette

¹⁴³ Lassen og Stenvik, (2011) s. 440

¹⁴⁴ Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) s. 44

¹⁴⁵ Lassen og Stenvik, (2011) s. 42

Når risiko for forveksling ikke er avgjørende, men kun et moment av betydning, må standarden god forretningsskikk anses å innebære en utvidet rett til bruk i forhold til alminnelige varemerker. Er bruken skjedd i samsvar med denne forutsetningen stiller loven ingen ytterligere krav til bruk av foretaksnavnet.

Dette må tolkes slik at standarden ”god forretningsskikk” innebærer en utvidet rett til bruk i forhold til alminnelige varemerker etter vml. § 4.

Videre kan det stilles spørsmål om hvilken betydning det har for krenkelsesvurderingen at innehaver av eget foretaksnavn har en utvidet rett til beskyttelse mot bruk av identisk kjennetegn som domenenavn.

Prinsippet om tidsprioritet¹⁴⁶ som gjelder ved registrering av domenenavn vil gjøre seg gjeldende også i dette tilfellet. Har varemerkehaver registret sitt varemerke som domenenavn, vil det likevel ikke være noen krenkelse av foretakshavers rettigheter til merket da varemerkehaver ikke går ut over sine rettigheter. Problemstillingen vil her stilles seg likt som ved bruk av varemerke som domenenavn hvor flere har rettigheter til identisk varemerke. Den utvidende rett som følger standarden ”god forretningsskikk” vil i dette tilfellet ikke ha noen betydning for krenkelsesvurderingen.

Det kan imidlertid spørres om krenkelsesvurderingen stiller seg annerledes for velkjente varemerker.

Velkjente varemerker har etter vml. § 4 (2) et utvidet vern. Så lenge det er fare risiko for forveksling, uavhengig av om det foreligger vareslagslikhet, vil det være et inngrep i varemerkeretten dersom bruken fører til urimelig utnyttelse av urimelig utnyttelse av eller skade på det velkjente varemerkets særpreg eller anseelse (goodwill). Denne beskyttelsen er imidlertid på samme måte som for alminnelige varemerker, ikke til hinder for bruk av eget foretaksnavn, så lenge det er skjedd i samsvar med god forretningsskikk etter § 5 (2) a).

Særreglen i § 5 (2) følger av at varemerkeretten ikke skal være til hinder for at eget firmanavn skal kunne brukes. Bruk av foretaksnavnet som domenenavn er en del av den bruken et firma må være berettiget til å utnytte seg av for å markedsføre sin virksomhet. Dette må tale for at bruk av eget foretaksnavn er i samsvar med god forretningsskikk.

¹⁴⁶ Navnepolitikken punkt 14.1

Velkjente varemerker vil etter drøftelsen i punkt 8, kunne anses å ha en absolutt rett til beskyttelse mot bruk av identisk kjennetegn som domenenavn. Imidlertid vil det som nevnt ovenfor være vanskelig å gripe inn ovenfor et foretaksnavn som har rettigheter til kjennetegnet, og registrerer dette som domenenavn. Prinsippet om tidsprioritet etter navnepolitikken gjelder, og når foretakhaver selv har rettigheter til kjennetegnet kan bruken av foretaksnavnet som domenenavn ikke angripes. På denne måten vil den utvidede rett som følger av vml. § 5 (2) b kunne ha betydning for om det er skjedd en krenkelse av varemerkeretten for velkjente varemerker.

10 Friholdelsesbehovet på internett

Friholdelsesbehovet er betegnelsen på et behov for at tegn og ord som også andre næringsdrivende har en berettiget interesse i å bruke blir friholdt for enhver. I rettspraksis pekes det på at det virker hemmende på konkurransen om slike betegnelser monopoliseres.¹⁴⁷

Friholdelsesbehovet kommer til uttrykk i varemerkelovens regler, se særlig § 5 (2) bokstavene b) og c) Det følger av vml. § 5 (2) b) at varemerkeretten ikke skal hindre informative beskrivelser av varens eller tjenestens egenskaper som kan tjene som informasjon til omsetningskretsen, og slike merker kan heller ikke registreres, jfr. vml. 14 (2) a). Videre følger det av vml. § 5 (2) c) en begrensning i varemerkeretten som en følge av selgers behov for å kunne angi varens eller tjenestens bruksformål.

Varemerkets vern avhenger av om merket er svakt eller sterkt merke. Hvor sterkt merke er avhenger som en følge av friholdelsesbehovet av det har en større eller mindre grad av særpreg. Av EU-domstolens avgjørelser¹⁴⁸ følger det at særpreget beror på en samlet vurdering av om merket er mer eller mindre egnet til å skille virksomhetens varer eller tjenester fra andre virksomheters varer eller tjenester. Av betydning er merkets større eller mindre grad av deskriptivitet, merkets utbredelse, bruksintensitet og investeringer for å innarbeide det. Etter Høyesteretts praksis¹⁴⁹ innrømmes bare en smal beskyttelse av svake merker. Er uttrykket deskriptivt blir det mindre beskyttelsesverdig. Ved vurderingen av forvekslingsfare vil det ofte bli sett bort fra elementer som er beskrivende eller mangler særpreg, og likhet med hensyn til disse elementer har derfor mindre betydning.¹⁵⁰

Det må spørres om det på samme måte som for varemerker gjelder noe friholdelsesbehov for domenenavn.

Navnepolitikken kapittel 3 inneholder regler om hva som kan søkes registrert som domenenavn, og stiller krav til domenenavnets utforming. Det settes som nevnt få begrensninger i forhold til hvordan tegn som kan registreres som domenenavn settes sammen til ord og uttrykk.¹⁵¹ Noen ord og uttrykk kan ikke registreres som en følge av at de er reservert eller forbudt.¹⁵² Dette er i hovedsak en følge av at de er reservert visse institusjoner mv., og innebærer ikke en begrensning på samme måte som friholdelsesbehovet.

¹⁴⁷ Rt. 1995 s. 1908 Mozell

¹⁴⁸ Sak C-342/97 Lloyd og C-39/97 Canon

¹⁴⁹ Rt. 1973 s. 1033 Guld/Bacongull og Rt. 1940 s. 135 Vita/Vitaborg

¹⁵⁰ Rt. 1959 s. 28 Y-Front/T-Front

¹⁵¹ Navnepolitikken punkt 3

¹⁵² Navnepolitikken 3.5 og vedlegg A

Utgangspunktet er altså at nesten hva som helst kan registreres som domenenavn, uavhengig av om det er beskrivende eller ikke. Beskrivende domenenavn innebærer en ekstra verdi i mange treff i søkeord uten at domeneabonnten må legge ned den ekstra innsatsen som kreves for å opparbeide et varemerke. Disse er derfor særlig ettertraktet.¹⁵³

Det gjelder følgelig ikke noe friholdelsesbehov for domenenavn som sådan. I det følgende drøftes det hvorvidt bruk av kjennetegn som domenenavn kan påvirke friholdelsesbehovet.

Fra hovedregelen om krav til distinktivitet etter varemerkeloven gjelder det et unntak. Det følger av Høyesteretts praksis¹⁵⁴ at ”beskrivende betegnelser ikke kan oppnå vern etter (...) varemerkeloven, gjøres det unntak for tilfeller hvor en betegnelse som i utgangspunktet ikke har distinktive evner, på grunnlag av innarbeidelse blir oppfattet som betegnelse på (...) en bestemt vare, jfr. (...) varemerkeloven § 13 første ledd 3. punktum [nåværende varemerkeloven § 14 (3) 2. punktum]. Men det skal mye til for at dette skal være tilfellet”. Unntaksregelen følger også av EU-domstolens praksis.¹⁵⁵

EU-domstolene formulerer terskelen for at deskriptive merker kan erverve særpreg ved at det er skjedd en ”long-standing and intensive use”. EU-domstolen¹⁵⁶ har uttalt at det ved avgjørelsen av om varemerket har fått tilstrekkelig særpreg ved bruk, skal foretas en samlet vurdering av ulike elementer som kan godtgjøre at merket er blitt bruk til å identifisere at den aktuelle varen har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, og derfor er egnet til å atskille denne varen fra andre virksomheters varer. Relevante momenter ved vurderingen av særpreget er varemerkets markedsandel, intensiteten, den geografiske utstrekningen og varigheten av bruken, størrelsen av investeringer for å fremme varemerket, andelen av den relevante omsetningskrets som identifiserer at produktet har sin opprinnelse hos en bestemt virksomhet, samt erklæringer fra industri- og handelskammer eller andre faglige sammenslutninger.¹⁵⁷ Et varemerke som har ervervet særpreg gjennom bruk ikke kan nektes registrert under henvisning til et alminnelig friholdelsesbehov.

Den høye terskelen som settes i rettspraksis må sees som en følge av at det er en tung oppgave å lære opp en omsetningskrets. Hvor strenge krav som stilles avhenger som nevnt av hva slags merke det er tale om. For et beskrivende merke skal det svært mye til, mens det stilles en

¹⁵³ Johannessen, Complex nr. 9/2002. 13-14

¹⁵⁴ Rt. 1998 s. 1315 Iskrem s. 1322

¹⁵⁵ Sak C-108/109/97 Chiemsee

¹⁵⁶ Sak C-108/109/97 Chiemsee premiss 49

¹⁵⁷ Sak C-108/109/97 Chiemsee premiss 51

lavere terske for suggestive merker som er ord som henspiller på egenskaper, men ikke rene egenskapsbeskrivelser.¹⁵⁸

Når beskrivende merker uten hinder fra friholdelsesbehovet kan registreres som domenenavn, må det spørres om terskelen for å registrere varemerker som i utgangspunktet ikke er distinktive senkes ved bruk som domenenavn.

Det følger eksplisitt av navnepolitikken punkt 14.2 at registrering av domenenavn ikke gir større eller andre rettigheter til navnet enn søker hadde fra før. Imidlertid må bruk av domenenavn som kjennetegn kunne være slik bruk som er av betydning i vurderingen av om det er innarbeidet et varemerke.

I Oslo tingretts dom fra 2006¹⁵⁹ setter førstvoterende som forutsetning for at det er skjedd et brudd på en eventuell varemerkerett, at domenenavnet er tatt i bruk. Det må kunne trekkes en parallell til den foreliggende problemstilling. En registrering av domenenavn vil ikke være tilstrekkelig som moment i vurderingen av om det er skjedd innarbeidelse av merket. Det avgjørende etter dommen var om domenenavnet hadde hatt noen funksjon som varekjennetegn. Dette må også gjelde i det aktuelle tilfellet.

Videre må det spørres om bruk av merket som domenenavn er tilstrekkelig for at et ikke-distinkt merket på grunnlag av innarbeidelse blir oppfattet som betegnelse på en bestemt vare.

Ved vurderingen må det tas utgangspunktet i den ovenfor nevnte terskel som følger av rettspraksis. Det avgjørende er i følge Høyesterett¹⁶⁰ om merket må blir oppfattet som betegnelse på en bestemt vare eller tjenester.

”Gule sider”, som i domenenavnet ”gulesider.no” er et eksempel på varemerke som i utgangspunktet er uten, eller i all fall med svært begrenset særpreg.¹⁶¹ Dommen fra 2005 gjaldt gyldigheten av Patentstyrets registrering i 2000 av ”Gule Sider” som varemerke, og spørsmålet om merket på søknadstidspunktet oppfylte varemerkelovens kravet til distinktivitet. I dommen legges det vekt på at begrepet ”Gule Sider” var et ganske vanlig begrep for yrkeslister eller bransjekataloger, ikke bare i Norge men i en lang rekke andre land. Til tross for det manglende særpreg ved ordmerket ”Gule sider”, fant Høyesterett at det var

¹⁵⁸ Lassen og Stenvik, (2011) s. 100-101

¹⁵⁹ TOSLO-2006-136792 Elleville dager

¹⁶⁰ Rt. 1998 s. 1315 Iskrem

¹⁶¹ Rt. 2005 s. 1601

tilstrekkelig innarbeidet som varemerket til at det kunne registreres,¹⁶² fordi det gjennom bruk og markedsføring var blitt så kjent i den relevante omsetningskrets at det utvilsomhet hadde fått en påtakelig goodwillverdi.

Bruk av domenenavn er lite kostnadskrevende, innebærer enkel administrering, stiller ingen krav til mange ansatt, mv. Dette er i stor kontrast til de ressurser som må legges ned for å innarbeide et varemerke som i utgangspunktet ikke er distinktivt. På bakgrunn av den terskelen som settes i praksis for at unntaksregelen skal komme til anvendelse, vil dette tale for at bruken ikke er å anse som "long-standing and intensive use".

Imidlertid følger det av vml. § 14 (3) 2. punktum det ikke i seg selv er brukens intensivitet, men også resultatet av denne bruken, jfr. bestemmelsens betegnelse "virkninger av bruk av varemerket". Det må tale for at bruk som domenenavn er tilstrekkelig for å innarbeide merker som ikke er distinktive. Dette følger også av Høyesteretts vurderingen i dommen av 2005¹⁶³ hvor det stilles spørsmål om det gjennom denne satsingen ble skapt en merkebevissthet i den relevante omsetningskrets som innebar at merket ble assosiert med varemerket eller bransjekataloger mer generelt.

At innarbeidelse er skjedd gjennom bruk som domenenavn hindrer ikke at varemerket kan oppnå tilstrekkelig særpreg. Det er virkningen av bruk av domenenavn har som er avgjørende, og er det skapt en merkebevissthet i den relevant omsetningskrets vil føre til at det er innarbeidet særpreg ved bruk som domenenavn.

Når det gjelder vurderingen av om domenenavn er med på å senke den terskelen som er satt for innarbeidelse av merker som ikke er distinktive må en se på hvilke virkninger domenenavn har som følge av deres karakter. Bruk av domenenavn innebærer at en raskere og mer effektivt kan lære opp omsetningskretsen ved bruk av mindre midler og innsats, men likevel oppnå tilstrekkelig særpreg for et i utgangspunkt ikke-distinktivt varemerke.

På denne bakgrunn må en konkludere med at bruk av domenenavn er med på gjøre det lettere for domeneabonnenter å få registrert ikke-distinktive merker som varemerke på bakgrunn av innarbeidelse. Foreligger det et ønske om å registrere et merke som ikke er distinktivt, vil registrering av merket som domenenavn kunne være en snarvei mot målet. Løsningen må kunne sees på som en omgåelse av det friholdelsesbehovet som gjelder etter varemerkeretten.

¹⁶² Rt. 2005 s. 1601 avsnitt 49 og 64

¹⁶³ Rt. 2005 s. 1601 avsnitt 54

11 Min vurdering

Når det gjelder bruk av varemerke som domenenavn hvor flere har rett til identisk varemerke, kan det spørres om det er en rimelig regel at den som først registrerer domenenavnet får monopol på en markedsføringskanal. En bruksrett som er uavhengig av om domeneabonnten har noen bedre rett til varemerket, eller var den som først registrerte varemerket. Som fremstillingen viser fører domenenavnet med seg store fordeler for varemerket. Når de andre varemerkehaveerne utelukkes fra å utnytte varemerkets fulle potensial, kan det spørres om det er nødvendig å likevel gripe inn for å beskytte varemerket. Når den eksklusivitet knyttet til registreringen av domenenavnet er blitt av så stor verdi, er det urimelig at avgjørelsen om hvem som får denne retten kan virke mer eller mindre tilfeldig fordelt, når det kun er av betydning hvem som har registrert domenenavnet først. Etter min mening bør det foretas en vurdering av hvem som har størst rett, eventuelt finnes en løsning hvor ingen får rett til domenenavnet som er identisk med varemerket, men hvor det er påkrevd en angivelse av de varer eller tjenester varemerket gjelder for som del av domenenavnet.

At prinsippet om tidsprioritet på tvers av de ulike kjennetegn setter til side utgangspunktet om at bruk av varemerker som domenenavn reguleres av varemerkeretten, er etter min mening lite heldig. Et privatrettslig regelverk blir her avgjørende for en varemerkerettslig konflikt. Dette medfører at det vernet varemerket har etter varemerkeloven, settes til side på bakgrunn av hvem som først får rettigheter til en mer begrenset bruksrett. Dette vil neppe være forutberegnlig for varemerkehaveer. Det kan ikke være rimelig at et prinsipp som følger av et privatrettslig regelverk fastsatt i samsvar med en forskrift, skal gå foran en norm som følger av lov. Etter Lex superior-prinsippet om rettsreglers trinnhøyde er det klart at lovregler går foran regler som følger av forskrift. Når det samme prinsippet i to ulike regelverk ikke gir en tilfredsstillende løsning i praksis og loven settes til side, bør det være en oppfordring til lovgiver om presising av reglene.

Lovlig bruk av eget firmanavn inkluderer åpenbart en rett til å bruke navnet som domenenavn. Det må spørres om det er problematisk at det inkluderer innhugg i varemerkebeskyttelsen for velkjente varemerker for en økonomisk viktig andel. Først må det bemerkes at de slutninger jeg kom til i drøftelsen ikke var forventet. Når jeg kom frem til at beskyttelsen for eget firmanavn var videre enn for alminnelige varemerker, antok jeg at dette også ville være av betydning for krenkelsesvurderingen i forhold til alminnelige varemerker. Dette viste seg å ikke stemme. Imidlertid kom jeg overraskende til at det utvidede vernet var av betydning for de velkjente varemerker jeg fant hadde en absolutt beskyttelse mot bruk av kjennetegn som domenenavn. Etter min mening blir dette problematisk grunnet de strenge vilkår som gjelder for å oppnå beskyttelse av velkjente varemerker, i motsetning til for foretaksnavn. Til tross for at det forutsettes at foretaksnavnet lovlig ble opprettet, altså at det ikke var i konflikt med varemerket på det tidspunkt, er det urimelig at det skal ha en utvidet rett til bruk av

domenenavn på bekostning av et varemerke som senere har blitt så velkjent at det er vernet etter vml. § 4 (2). Etter min mening må man sammenligne kjennetegnene på bakgrunn av den stilling de står i ved krenkelsesvurderingen, og det kan synes som om en oppnår bedre rett ved å ta bakdøren gjennom å beskytte merket som foretaksnavn, i stedet for som varemerke hvor vilkårene for beskyttelse er strengere.

Når det gjelder den usikkerhet som oppstår på tvers av de ulike kjennetegnstyper, mener jeg denne kan og bør overvinnes ved at lovgiver tar stilling til problemene og presiserer reglene.

Litteraturliste

Lover

- 1961 Lov om varemerker (varemerkeloven) av 3. mars 1961 nr. 4
1985 Lov om enerett til foretaksnavn og andre forretningskjennetegn (foretaksnavneloven) av 21. juni 1985 nr. 79
2009 Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) av 9. januar 2009 nr. 2
2010 Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) av 26. mars 2010 nr. 8
2013 Endringslov av 31. mai 2013 nr. 25

Forarbeider

- Innstilling avgitt 1958 s. 30
Innstilling fra Konkurranselovkomiteen avgitt 1966 s. 23-24
Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Om lov om endringer i lov om enerett til firma mv.
Ot.prp. nr. 55 (2007-2008) Om lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv.
Ot.prp. nr. 98 (2008-2009) Om lov om beskyttelse av varemerker
Prop. 81 L (2012-2013) Endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m.

Forskrifter og andre regelverk

- Forskrift om domenenavn under norske landekodetoppdomener (domeneforskriften) av 1. august 2003 nr. 990
Regelverk for .no (Navnepolitikken), <http://www.norid.no/navnepolitikken.html>

Dommer

- LB-2013-35584 (Techno)
Rt. 1940 s. 135 (Vite/Vitaborg)
Rt. 1959 s. 28 (Y-Front/T-Front)
Rt. 1962 s. 964 (Wegner)
Rt. 1973 s. 1033 (Guld/Bacongull)
Rt. 1995 s. 1908 (Mozell)
Rt. 1998 s. 1315 (Iskrem-dommen)
Rt. 2002 s. 391 (God morgen)
Rt. 2004 s. 1474 (Volvoimport)
Rt. 2005 s. 1601 (Gule sider)

Rt. 2005 s. 1906

Rt. 2009 s. 1011

TOSLO-2006-136792 (Elleville dager)

EU-dommer og utenlandske rettsavgjørelser

Bundesgerichts dom av 16. januar 1980

Sak C-100/02 Gerolsteiner Brunnen

Sak C-109/97 Chiemsee

Sak C-206/01 Arsenal

Sak C-228/03 Gillette

Sak C-23/01 Robeco

Sak C-236/08 til C-238/05 Google

Sak C-273 Sieckmann

Sak C-291/00 Arthur et Félicie

Sak C-342/97 Lloyd

Sak C-363/99 Postkantoor

Sak C-39/97 Canon

Sak C-40/01 Minimax

Sak C-533/06 O2 Holdings

EU-direktiver og forordninger

207/2009

Varemerkeforordningen (207/2009) CTMR

89/104 EF

Direktiv 89/104/EF 21. desember 1989

EP/Rdir 2008/95 EF

Europaparlamentets- og rådsdirektiv 2008/95/EF 22. oktober 2008 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker

Andre avgjørelser

Domeneklagenemnda. DOK-2008-39-REDSNOW.NO

EØS-komiteens beslutning nr. 146/2009 av 4. desember 2009

Litteratur

Adv. Kari Anne Lang-Ree. NIR 6/2010. Noen kommentarer om forholdet mellom varemerkeretten og domenenavn under .no. <http://www.nir.nu/>

Granmar, Claes. Varumærkesskydd. 1. utgave. Stockholm, 2003.

Johannessen, Silje. Complex nr. 9/2002. Varemerkerettslige konflikter under .no. Oslo, 2002

Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Festskrift til Mogens Kockvedgaard. København. 2003

Lov&Data nr. 70 – Juni/Juli 2002: Bruk av varemerke som domenenavn – noen nylige av-
sagte dommer

Lunde, Tore. God forretningsskikk næringsdrivande imellom. 1. utgave. Bergen, 2001.

Stuevold Lassen, Birger og Stenvik, Are. Kjennetegnrett. 3. utgave. Oslo, 2011.

Wallberg, Knud, Varemerkeræt, 4. Udgave. 2008

Nettsider

<http://patentstyret.no/no/Varemerke/Domenenavn> [sitert september 2014]

<http://patentstyret.no/no/Varemerke/Domenenavn>[sitert september 2014]

<http://www.norid.no/navnepolitikken.html> [sitert september 2014]

<http://www.norid.no/regelverk/rammer/forvalt-oversikt.html> [sitert september 2014]

<http://www.norid.no/statistikk/domener> [sitert september 2014]

<http://www.norid.no/statistikk/marked> [sitert september 2014]

<http://www.patentstyret.no/no/Om-patentstyret/> [sitert september 2014]

<https://icann.org/get-started> [sitert september 2014]

<https://www.iana.org/about> [sitert september 2014]

Norid. .no eller aldri... Forvaltningsmodell og tvisteløsning under norsk domenenavnsadmi-
nistrasjon (2002) 21.03.2002 <http://norid.no/publikasjoner/no-eller-aldri.pdf> [sitert oktober
2014]

Norid. Domenekonflikter i rettssystemet. (september 2011)

<http://www.norid.no/publikasjoner/domenejus.pdf> [sitert september 2014]