



NORGES HØYESTERETT

D O M

avsagt 28. november 2019 av Høyesterett i avdeling med

dommer Bergljot Webster
dommer Wilhelm Matheson
dommer Henrik Bull
dommer Wenche Elizabeth Arntzen
dommer Kine Steinsvik

HR-2019-2213-A, (sak nr. 19-087366SIV-HRET)
Anke over Borgarting lagmannsretts dom 5. april 2019

Video Communication Services AS

(advokat Magnus Hauge Greaker – til prøve)

mot

Appear TV AS

(advokat Henrik Felix Reimers)

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

- (1) Dommer **Arntzen**: Saken gjelder krav om overføring av domenenavn ved krenkelse av varemerker. Spørsmålet er om et utenlandsk domenenavn som benyttes globalt, kan pålegges overført til den norske innehaveren av varemerkene for å hindre inngrep, jf. varemerkeloven § 59.
- (2) Appear TV AS ble stiftet i 2004. Selskapet driver med utvikling og salg av produkter og tjenester for telekommunikasjon og utvikler utstyr som formidler tv-signaler til seerne, herunder utstyr for videotjenester.
- (3) I august 2009 fikk selskapet registrert varemerkerett for det kombinerte merket APPEAR TV, som har en spesiell visuell utforming, med beskyttelse for klassene 9, 38 og 42. Registreringen for klasse 9 er angitt som «[a]pparater for overføring og gjengivelse av lyd eller bilder, databærere, databehandlingsutstyr», klasse 38 som «[s]ending av radio og televisjonsprogrammer», og klasse 42 som «[d]esign og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; ingeniørvirksomhet; dataprogrammeringsvirksomhet». Videre fikk selskapet i september 2014 registrert varemerkerett for ordmerket APPEAR med beskyttelse for de samme klassene, men med den forskjell at klasse 38 gjelder «[t]elekommunikasjon».
- (4) Appear TV AS har etter det opplyste også registrert APPEAR TV og/eller APPEAR som varemerker i en rekke andre land, blant annet USA og India.
- (5) Forgjengeren til Video Communication Services AS, Telenor Digital AS, ble stiftet i 2011. Selskapets registrerte formål var «[t]elekommunikasjon, med utvikling og distribuering av internettbaserte tjenester». I august 2013 lanserte selskapet en videokonferansetjeneste som ble driftet på nettstedet «appear.in». Domenenavnet «appear.in» er indisk og ble registrert gjennom The National Internet Exchange of India (NIXI) i juli 2013. Selskapet registrerte også det norske domenenavnet «appear.no» gjennom Norid AS. Dette domenenavnet, som først ledet direkte til nettstedet «appear.in», ble tatt ut av bruk i slutten av 2016 og er senere overført til Appear TV AS.
- (6) I august 2017 ble videokonferansevirksomheten, med alle rettigheter og forpliktelser markedsført under betegnelsen «appear.in», fisjonert ut i et eget selskap som fikk navnet Video Communication Services AS. Telenor Digital AS eier 30 prosent av aksjene i selskapet. Overføring av rettighetene knyttet til domenenavnet «appear.in» ble formalisert ved meldinger og registrering i relevante registre. Videokonferansetjenesten er Video Communication Services AS' eneste produkt.
- (7) Tjenesten går i korthet ut på å etablere videokonferanser med enkle grep ved hjelp av plattformer som e-post, chat og SMS. Programvaren finnes i tre versjoner; en gratisversjon med inntil 8 deltakere og to premiumversjoner som det må betales for. Tjenesten tilbys til land over hele verden, og rundt 93 prosent av omsetningen i 2019 kom fra utenlandske brukere.
- (8) Appear TV AS henvendte seg høsten 2016 til Telenor Digital AS og fremholdt at bruken av «appear.in» og «appear.no» krenket selskapets rett til varemerket APPEAR. Partene ble ikke enige, og Appear TV AS tok i november 2016 ut stevning for Oslo tingrett med krav om at Telenor Digital AS forbyr å bruke kjennetegnet «appear» i tilknytning til

videokonferansetjenesten. Det ble også fremsatt krav om overføring av domenenavnene til Appear TV AS og om vederlag for den urettmessige bruken. Telenor Digital AS fremmet motkrav om at de registrerte varemerkene APPEAR og APPEAR TV skulle kjennes ugyldige for ytelser under klasse 9 og 38.

- (9) I Oslo tingretts dom 16. juni 2017 ble registreringen av varemerket «APPEAR» kjent ugyldig for tjenesten «[t]elekommunikasjon» i klasse 38 og varene «[a]pparater til overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databærere; databehandlingsutstyr» i klasse 9. For øvrig ble både Appear TV AS og Telenor Digital AS frifunnet.
- (10) Begge parter anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Senere trådte Video Communication Services AS inn i saken på Telenor Digital AS' side. Partene var uenige om Telenor Digital AS fortsatt skulle være part i ankesaken.
- (11) Borgarting lagmannsrett avsa 5. april 2019 dom og kjennelse – uriktig bare benevnt dom – med slik slutning:

- « 1. **Video Communication Services AS forbys å bruke 'appear' som kjennetegn i enhver utforming, herunder 'appear.no' og 'appear.in', for telekommunikasjonstjenester.**
2. **Krav om forbud rettet mot Telenor Digital AS avvises.**
3. **Video Communication Services AS pålegges å gjennomføre nødvendige tiltak for å overføre domenenavnene 'appear.no' og 'appear.in' til Appear TV AS.**
4. **Saken heves for kravet om at Telenor Digital AS skal overføre domenenavn til Appear TV AS.**
5. **Telenor Digital AS skal betale vederlag for varemerkeinngrep til Appear TV AS med 5 000 – femtusen – kroner innen to uker fra forkynnelsen av denne dommen med tillegg av forsinkelsesrente fra forfall og til betaling skjer.**
6. **Video Communication Services AS skal betale vederlag for varemerkeinngrep til Appear TV AS med 68 000 – sekstiåttetusen – kroner innen to uker fra forkynnelsen av denne dommen med tillegg av forsinkelsesrente fra forfall og til betaling skjer.**
7. **Appear TV AS frifinnes fra krav om at varemerket 'Appear' skal kjennes ugyldig.**
8. **Anken fra Telenor Digital AS og Video Communication Services AS forkastes hva gjelder krav om at varemerket 'Appear TV' skal kjennes ugyldig.**
9. **Anken fra Telenor Digital AS og Video Communication Services AS forkastes for krav om at varemerket 'Appear TV' skal slettes.**
10. **I sakskostnader for lagmannsretten skal Telenor Digital AS og Video Communication Services AS, én for begge og begge for én, betale 508 060,50 – femhundreogåttetusenogseksti 50/100 – kroner til Appear TV AS innen to uker etter forkynnelsen av denne dommen.**
11. **I sakskostnader for tingretten skal Telenor Digital AS betale 375 745 – trehundreogsyttifemtusenogsyvhundreogførtifem – kroner til Appear TV AS innen to uker etter forkynnelsen av denne dommen.»**

- (12) Video Communication Services AS og Telenor Digital AS har anket punktene 1, 3, 5–8 og 10–11 i lagmannsrettens slutning til Høyesterett. Anken over punkt 3 gjelder bare overføring av domenenavnet «appear.in». Anken retter seg mot rettsanvendelsen og bevisbedømmelsen. Appear TV AS har på sin side erklært avledet anke over slutningens punkt 2. Ved Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 18. juli 2019 ble anken fra Video Communication Services AS fremmet til behandling i Høyesterett for så vidt gjelder spørsmålet om overføring av domenenavnet «appear.in». For øvrig ble ankene ikke tillatt fremmet.
- (13) Dette innebærer at det er endelig avgjort at Video Communication Services AS gjennom bruken av domenenavnet «appear.in» har gjort inngrep i varemerkene APPEAR og APPEAR TV, og at videre bruk er forbudt for telekommunikasjonstjenester. Det er også endelig avgjort at Telenor Digital AS ikke lenger har noen rolle i saken. Selskapet krevde ikke sakskostnader i anledning arbeidet med den avledede anken fra Appear TV AS, og partene er enige om at det nå er Video Communication Services AS som eventuelt skal bære sakskostnadene for Høyesterett.
- (14) Video Communication Services AS har iverksatt tiltak for å rette seg etter den rettskraftige delen av lagmannsrettens dom. Selskapet har gjennomført et globalt navneskifte på videokonferansetjenesten fra «appear.in» til «Whereby», og sendt ut kundeinformasjon om at videokonferansene nå vil være tilgjengelige på nettstedet «whereby.com».
- (15) Norske brukere som gikk inn på «appear.in» ble fra slutten av juli 2019 automatisk videresendt til «whereby.com». Fra og med 26. august 2019 videresendes disse brukerne ikke lenger automatisk til «whereby.com», men til en nettside med informasjon om varemerketvisten og med lenke til «whereby.com».
- (16) Appear TV AS mener tiltakene Video Communication Services AS har iverksatt ikke er tilstrekkelige til å oppfylle forbudet i lagmannsrettens dom, jf. slutningens punkt 1. Selskapet har i begjæring 31. juli 2019 til Sogn og Fjordane tingrett krevd tvangsfullbyrdelse i form av sikkerhet på inntil tre millioner kroner etter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-16. I kjennelse 10. oktober 2019 ble kravet ikke tatt til følge. Kjennelsen er anket. Tvisten har ingen direkte betydning for Høyesteretts behandling av saken her.
- (17) Ankende part – *Video Communication Services AS* – har i korte trekk gjort gjeldende:
- (18) Varemerkeloven § 59 gir ikke grunnlag for å pålegge Video Communication Services AS å overføre domenenavnet «appear.in» til Appear TV AS så lenge det hovedsakelig er brukt i den globale markedsføringen og driften av videokonferansetjenesten. Bestemmelsen må sees i sammenheng med territorialprinsippet, som innebærer at et norskregistrert varemerke bare er beskyttet i Norge. En overføring av domenenavnet i en slik situasjon vil uansett være urimelig og uforholdsmessig etter § 59 første og andre ledd. Det er *bruken* av domenenavnet som er avgjørende, ikke om det er registrert under et norsk eller et utenlandsk toppnivådomene.
- (19) Appear TV AS' norske varemerkerettigheter er dessuten ivaretatt gjennom forbudet som er fastsatt i lagmannsrettens dom, og som innebærer at Video Communication Services AS ikke kan bruke kjennetegnet «appear» og «appear.in» i markedsføring rettet mot Norge.

Videokonferansetjenesten har endret navn til «Whereby», og «appear.in» er allerede stengt for norske brukere.

- (20) Video Communication Services AS har behov for å sikre at utenlandske brukere fortsatt kan gjennomføre videokonferanser gjennom de aktuelle lenkene, og er derfor avhengig av å beholde kontrollen over domenenavnet for å videresende disse brukerne til det nye nettstedet «whereby.com». En overføring av domenenavnet vil skade videokonferansevirksomheten og dessuten skape problemer for utenlandske brukere av tjenesten.
- (21) Video Communication Services AS har nedlagt slik påstand:
- «1. **Video Communication Services AS frifinnes for kravet om at Video Communication Services AS skal gjennomføre nødvendige tiltak for å overføre domenet 'appear.in' til Appear TV AS.**
 2. **Appear TV AS dømmes til å betale Video Communication Services AS' sakskostnader for Høyesterett.»**
- (22) Ankemotparten – *Appear TV AS* – har i korte trekk gjort gjeldende:
- (23) Varemerkeloven § 59 gir hjemmel til å pålegge overføring av domenenavn når dette finnes rimelig og nødvendig. Bestemmelsen kan ikke forstås slik at de tiltak som er tilgjengelige for å hindre inngrep, er begrenset av territorialprinsippet. Retten til å overføre domenenavn kan ikke begrenses til norske .no-domener, eller til domenenavn som hovedsakelig er rettet mot norske brukere. I så fall ville det ikke finnes adekvate tiltak for å hindre varemerkeinngrep gjennom bruk av utenlandske domenenavn. I en situasjon som den foreliggende, der bruken av domenenavnet «appear.in» er den sentrale inngrephandlingen, er overføring i realiteten det eneste tiltaket for å hindre videre inngrep.
- (24) Domenenavnet «appear.in» er fortsatt operativt i den forstand at det viser norske brukere til en informasjonsside med lenke til det nye nettstedet «whereby.com». Dette utgjør inngrep i Appear TV AS' varemerkerettigheter, og gjør overføring nødvendig.
- (25) Ved forholdsmessighetsvurderingen etter varemerkeloven § 59 andre ledd må det tillegges vekt at Video Communication Services AS har tatt en bevisst sjanse ved å tilby og markedsføre videokonferansetjenesten under et kjennetegn som Appear TV AS har rettighetene til i Norge og i en rekke andre jurisdiksjoner, blant annet India. De praktiske og økonomiske ulempene ved å endre domenenavnet fra «appear.in» til «whereby.com» må da være selskapets risiko. Dersom domenenavnet ikke overføres, vil «appear.in» uansett når som helst kunne tas i bruk igjen.
- (26) Appear TV AS har nedlagt slik påstand:
- «1. **Anken forkastes.**
 2. **Video Communication Services AS dømmes til å betale Appear TV AS sine sakskostnader for Høyesterett.»**

- (27) *Mitt syn på saken*
- (28) Domenenavn er unike brukervennlige adresser til nettsteder. De benyttes også som navn på selve nettstedet. Slike nettsteder er globale informasjonssystemer som gjøres tilgjengelige over internett. I tillegg til adressefunksjonen har domenenavn også en kjennetegnfunksjon, jf. HR-2019-1743-A *Popcorn-time.no* avsnitt 29.
- (29) Spørsmålet er om Video Communication Services AS skal pålegges å overføre domenenavnet «appear.in» til Appear TV AS for å hindre nye varemerkeinngrep. Hjemmelen for et slikt pålegg må søkes i varemerkeloven § 59 «Tiltak for å hindre inngrep» første og andre ledd, som lyder slik:

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

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

- (30) Det oppstilles altså et formålsvilkår og et rimelighetsvilkår, som utdypes gjennom en forholdsmessighetsvurdering etter andre ledd. Lovens opplisting av tiltak er ikke uttømmende, men retten er bundet av partenes påstander.
- (31) Bestemmelsen fikk sin någjeldende ordlyd ved lov 31. mai 2013 nr. 25. Lovendringen var ledd i en samordning og styrking av håndhevingsreglene i de ulike lovene om industrielt rettsvern.
- (32) Utformingen av § 59 er skåret over samme lest som tiltaksbestemmelsen i EU-direktiv 2004/48/EF «on the enforcement of intellectual property rights» artikkel 10. Direktivet er ikke en del av EØS-avtalen, men av hensyn til norsk næringsliv ønsket lovgiver håndhevingsregler på immaterialrettens område «som minst oppfyller reglene i direktivet», jf. Prop. 81 L (2012–2013) side 13. På flere punkter er de nye håndhevingsreglene ment å gi rettighetshaverne en sterkere stilling enn det som følger av minimumskravene i EUs regelverk.
- (33) Frem til lovendringen i 2013 hadde § 59 andre ledd følgende uttrykkelige tiltaksregel om domenenavn:

«Retten kan også beslutte andre tiltak for å hindre nye varemerkeinngrep, herunder at inngriperen skal sørge for sletting eller overdragelse til den forurettede av domenenavn brukt i strid med varemerkeretten.»

- (34) Det fremgår av forarbeidene til denne bestemmelsen at presiseringen var foranlediget av Rt-2004-1474 *Volvo*, der Høyesterett i avsnitt 32 uttaler at «de mer generelle reglene i loven kommer til anvendelse også på domenenavn», jf. Ot.prp. nr. 98 (2008–2009) side 24 og 83.
- (35) Adgangen til å gi pålegg om sletting og overføring av domenenavn er forutsatt videreført i den nye tiltaksbestemmelsen. I de spesielle motivene til § 59 i Prop. 81 L (2012–2013) side 121 heter det blant annet:
- «Selv om disse alternativene ikke lenger er nevnt, vil det fremdeles være rom for å gi pålegg om sletting eller overføring av domenenavn. Når det er bruk av domenenavn som utgjør inngrep, vil som regel sletting eller overføring være de mest hensiktsmessige forebyggende tiltakene som kan besluttes.»**
- (36) Sletting eller overføring anses altså som de mest hensiktsmessige tiltakene, når det er bruken av et domenenavn som utgjør inngrepet. I proposisjonen side 22 er overføring av domenenavn nevnt som et eksempel på at rettighetshaver har en sterkere stilling enn etter EU-direktivet.
- (37) Selv om utgangspunktet er at de alminnelige regler om beskyttelse av varemerker får anvendelse på domenenavn, må varemerkeretten praktiseres innenfor rammen av territorialprinsippet. Prinsippet går i korthet ut på at varemerkeretten bare gjelder her i riket. Når et kjennetegn brukes på internett, må derfor nettaktiviteten også rette seg mot det norske markedet for at det skal kunne konstateres varemerkeinngrep, jf. Birger Stuevold Lassen og Are Stenvik, *Kjennetegnsrett*, 3. utgave, side 294 flg.
- (38) Den ankende part anfører at territorialprinsippet også begrenser hvilke *tiltak* som kan pålegges etter varemerkeloven § 59 for å hindre fortsatte varemerkeinngrep. Et pålegg om å overføre domenenavnet «appear.in» til Appear TV AS har global effekt og hevdes derfor å være langt mer vidtrekkende enn det som varemerkeinngrepet her i Norge skulle tilsi.
- (39) At også domenenavn kan pålegges slettet eller overført, er som nevnt forutsatt i forarbeidene til § 59, og er heller ikke bestridt av den ankende part. Spørsmålet er likevel om uttalelsene i forarbeidene bare gjelder domenenavn som hovedsakelig er rettet mot det norske markedet.
- (40) Til støtte for at det må oppstilles en slik territoriell begrensning, har ankende part vist til en felles resolusjon utarbeidet i 2001 av FNs World Intellectual Property Organization (WIPO) og landene tilsluttet Pariskonvensjonen om industrielt rettsvern. I denne «Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet» gis det anbefalinger om håndhevingstiltak ved blant annet overtredelser av varemerkerettigheter på internett. Selv om anbefalingene ikke er folkerettslig bindende, kan de likevel «gi inspirasjon og veiledning», jf. Lassen og Stenvik, side 296.
- (41) I resolusjonen kapittel VI om «Remedies» manes det til forsiktighet med hensyn til valg av håndhevingstiltak mot varemerkeinngrep på internett. Artikkel 13 inneholder et generelt prinsipp om at håndhevingstiltaket skal være proporsjonalt med inngrepets «commercial effect» i medlemsstaten der inngrepet skjer. Proporsjonalitetsprinsippet kommer også til uttrykk i de etterfølgende bestemmelsene. Artikkel 15 går lengst i å fraråde pålegg om tiltak med global effekt. Under overskriften «Limitation on Prohibition to Use a Sign on

the Internet» heter det:

«(1) Where the use of a sign on the Internet in a Member State infringes a right, or amounts to an act of unfair competition, under the laws of that Member State, the competent authority of the Member State should avoid, wherever possible, imposing a remedy that would have the effect of prohibiting any future use of the sign on the Internet.

(2) The competent authority shall not, in any case, impose a remedy that would prohibit future use of the sign on the Internet, where

(i) the user owns a right in the sign in another Member State, uses the sign with the consent of the owner of such a right, or is permitted to use the sign, in the manner in which it is being used on the Internet, under the law of another Member State to which the user has a close connection; and

(ii) any acquisition of a right in the sign, and any use of the sign, has not been in bad faith.»

(42) Det er punkt 2 – «not, in any case» – som fremstår som absolutt. Jeg kan imidlertid ikke se at vårt tilfelle faller inn under de typetilfellene som her omtales. Video Communication Services AS har ikke varemerkerett til «appear» i et annet medlemsland, og har heller ikke påberopt å ha nær forbindelse til India der domenenavnet er registrert. Det kan videre reises spørsmål om selskapets bruk av domenenavnet har skjedd i «bad faith», slik dette kriteriet er presisert i artikkel 4. Også etter disse anbefalingene er det da den konkrete proporsjonalitetsvurderingen som blir styrende for hvilke håndhevingstiltak som bør benyttes i et tilfelle som det foreliggende.

(43) Spørsmålet om hvilke håndhevingstiltak domstolene kan ta i bruk mot utenlandske domenenavn, er omtalt i Knud Wallberg, «Brug af andres varemærker i digitale medier: Et bidrag til afklaring af varemærkerettens indhold og grænseflader», 2015, side 316–317, der det konkluderes slik:

«Hvis en dansk domstol vurderer, at et domænenavn bliver brugt på en måde, der krænker en rettighed, der er gyldig i Danmark, kan domstolen anvende de sanktioner som det relevante retsgrundlag giver mulighed for.»

(44) Av sammenhengen fremgår det at forfatteren her sikter til overdragelse av domenenavn til rettighetshaver, som etter omstendighetene vil kunne anvendes i tillegg til «den varemerkeretlig baserede forbudssanktion».

(45) I forlengelsen av dette viser forfatteren også til avtaleverket under «Registrar Accreditation Agreement» (ICANN), jf. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) for generiske toppdomener, der domeneinnehaverne forplikter seg til å akseptere domstolsavgjørelser om sletting og overføring av domenenavn som innebærer krenkelse av andres rettigheter.

(46) Jeg finner etter dette ikke grunnlag for en innskrenkende tolkning av § 59 basert på territorialprinsippet. I utgangspunktet må norske varemerker følgelig sikres den beskyttelse som varemerkeloven gir anvisning på, også der krenkelsen skjer ved bruk av domenenavn på internett.

(47) Dette bringer meg over til formåls- og forholdsmessighetsvurderingen etter varemerkeloven § 59, der også det globale aspektet vil inngå.

- (48) Spørsmålet er for det første om det er formålstjenlig å overføre domenenavnet «appear.in» til Appear TV AS for å hindre fortsatt inngrep.
- (49) Partene er uenige om de tiltakene Video Communication Services AS har iverksatt, er tilstrekkelige til å etterkomme forbudet i lagmannsrettens slutning punkt 1 mot å bruke «'appear' som kjennetegn i enhver utforming, herunder ... 'appear.in', for telekommunikasjonstjenester».
- (50) Som jeg allerede har vært inne på, kommer norske brukere som går inn på «appear.in» nå til en nettside med følgende tekst:

«As a result of trademark dispute the video conference service appear.in offered by Video Communication Services AS has changed its name. The new name is Whereby and the domain is whereby.com.»

Take me to whereby.com.»

- (51) Det gis altså informasjon om varemerketvisten og om at det nye navnet på videokonferansetjenesten er «Whereby». Brukere som leser dette, vil neppe oppfatte «appear.in» som en angivelse av videokonferansetjenestens kommersielle opprinnelse, jf. HR-2019-1743-A *Popcorn-time.no* avsnitt 29.
- (52) På den annen side bringer domenenavnet «appear.in» brukeren til en nettside der det informeres om videokonferansetjenestens nye navn, og med lenke til nettstedet «whereby.com» der tjenesten er tilgjengelig. Etter mitt syn utgjør dette klare inngrep i Appear TV AS' varemerker. Om forholdet mellom informasjon i tilknytning til kommersiell opprinnelse og misbruk av en annens varemerke viser jeg til Rt-2004-1474 *Volvo* avsnitt 46 der det heter:
- «Riktignok går det uttrykkelig frem av Hoppestads hjemmeside at han er en uavhengig importør. Men det blir man først oppmerksom på når man er kommet inn på hjemmesiden. Da har det – som ankemotparten sterkt har fremhevet – allerede skjedd en utnyttelse av goodwill.»**
- (53) Forbudet i lagmannsrettens domsslutning punkt 1 er som nevnt brakt inn for domstolene til fullbyrdelse etter tvangfullbyrdelsesloven § 13-16. Bestemmelsen gjelder tvangfullbyrdelse av unnlates- eller tåleplikter, og fullbyrdelsesmåten er sikkerhetsstillelse. Noen faktisk kontroll på den fremtidige bruken av domenenavnet gir forbudet ikke. I Prop. 81 L (2012–2013), punkt 5.1 om gjeldende rett, uttaler departementet at forebyggende tiltak etter § 59 har samme formål som en forbudsdom, men «fungerer som et supplement til en slik dom ved at tiltakene som besluttes rent faktisk vanskeliggjør nye inngrep». Det er med andre ord ikke snakk om alternative, men om komplementære sanksjoner.
- (54) Jeg er på denne bakgrunn enig med ankemotparten i at overføring av domenenavnet «appear.in» til Appear TV AS fremmer formålet om å hindre fortsatte varemerkeinngrep i Norge.
- (55) Spørsmålet er dernest om en slik overføring er rimelig, slik dette kriteriet er presisert gjennom forholdsmessighetsvurdering i § 59 andre ledd. Det skal foretas en skjønsmessig avveining basert på inngrepets alvorlighet, virkningene av tiltaket og tredjeparts interesser.

(56) Den ankende part har vist til den såkalte TRIPS-avtalen – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – der det i artikkel 46 om håndhevingstiltak gis anvisning på en tilsvarende forholdsmessighetsvurdering. Avtalen er en del av WTO-avtalen, som Norge er folkerettslig bundet av. TRIPS-avtalen inneholder minimumskrav til beskyttelse av immaterialrettigheter. I den innledende generelle håndhevingsbestemmelsen i artikkel 41, som er særlig fremhevet av den ankende part, heter det:

«1. Members shall ensure that enforcement procedures as specified in this Part are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of intellectual property rights covered by this Agreement, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements. These procedures shall be applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate trade and to provide for safeguards against their abuse.»

(57) Tiltaket må altså ikke skape stengsler mot «legitimate trade», men skal samtidig være effektivt for å hindre fremtidige inngrep. Tilsvarende formuleringer er brukt i EU-direktivet artikkel 3 nr. 2.

(58) Med dette in mente går jeg over til den konkrete forholdsmessighetsvurderingen.

(59) Når det gjelder inngrepets alvor, nøyer jeg meg med å konstatere at fortsatt bruk av domenenavnet for å lenke norske brukere videre til nettstedet «whereby.com», utgjør et vedvarende rettsstridig inngrep i Appear TV AS' varemerker. Etter det opplyste er det daglig mellom 300 og 500 norske brukere som benytter adressen «appear.in». Domenenavnet fører dessuten brukerne til opplysninger om Video Communication Services AS' telekommunikasjonstjeneste, noe som i seg selv utgjør et misbruk. Et påbud om overføring av domenenavnet vil sette en effektiv stopper for slike videre inngrep.

(60) Det er samtidig på det rene at domenenavnet har økonomisk verdi, jf. Rt-2009-1011 avsnittene 24 til 26. Virkningen av at domenenavnet overdras til Appear TV AS, er at «appear.in» heller ikke kan brukes som ledd i salg og markedsføring av videokonferansetjenesten i andre land. Video Communication Services AS' utenlandske omsetning skjer både i land der varemerkene APPEAR og APPEAR TV er beskyttet, og i land der de ikke er beskyttet. At overføringen av domenenavnet er en ulempe for selskapets forretningsdrift, er ikke tvilsomt.

(61) En overføring er imidlertid ikke ensbetydende med at Video Communication Services AS ikke vil kunne drive «legitimate trade». Virksomheten vil kunne drives i alle land, men under et annet navn. Selskapet ser nå ut til å ta konsekvensen av dette gjennom det globale navneskiftet på videokonferansetjenesten fra «appear.in» til «Whereby». I brukerinformasjonen står det at videokonferansetjenesten vil være tilgjengelig på «whereby.com», med følgende forklaring på navnebyttet:

«While appear.in is a great name and has served us well, there were complications preventing us from using it going forward. In addition to the legal trademark issue, many users find it confusing. Are we Appear? Appearin? Appear dot in? Now it's easy: we're Whereby.»

- (62) Jeg kan ikke se at hensynet til at tredjepart skal slippe komplikasjoner med å gjennomføre allerede avtalte videokonferanser gjør en overføring av domenenavnet uforholdsmessig.
- (63) Varemerketvisten har versert siden høsten 2016, og domenenavnet har senest fra dette tidspunkt vært benyttet med kunnskap om Appear TV AS' registrerte varemerker. Også etter at lagmannsrettens dom ble endelig hva gjelder forbudet mot videre inngrep, har selskapet fortsatt sin rettsstridige bruk av domenenavnet. De overgangsproblemer som en overføring av domenenavnet skaper, mener jeg derfor at Video Communication Services AS selv må ha risikoen for.
- (64) Så lenge det er domenenavnet i seg selv som utgjør inngrepet, har jeg vanskelig for å se at virkningen i utlandet gjør pålegget uforholdsmessig. I så fall ville det i praksis være umulig å sette en effektiv stopper for bruk av domenenavn som krenker varemerkerettigheter. Eksterritorialvirkningen vil jo kunne påberopes i alle land der domenenavnet representerer et varemerkeinngrep. Med mindre domenenavnet legges dødt, står valget i realiteten mellom overføring til rettighetshaver eller fortsatte varemerkeinngrep.
- (65) Min konklusjon er etter dette at anken forkastes.
- (66) Lagmannsrettens domsslutning punkt 3 går ut på at Video Communication Services AS pålegges å «gjennomføre nødvendige tiltak» for å overføre domenenavnet til Appear TV AS. Det er etter det opplyste ikke noe i det indiske registreringsregelverket som er til hinder for å etterkomme en anmodning fra Video Communication Services AS om overføring.
- (67) Anken har ikke ført frem, og Appear TV AS tilkjennes sakskostnader i tråd med hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd. Sakskostnadsoppgaven er på 264 562 kroner til dekning av salær. Oppgaven legges til grunn som nødvendig, jf. § 20-5 første ledd.
- (68) Jeg stemmer for denne

D O M :

1. Anken forkastes.
 2. I sakskostnader for Høyesterett betaler Video Communication Services AS til Appear TV AS 264 562 – tohundreogsekstifiretusenfemhundreogsekstito – kroner innen 2 – to – uker fra forkynning av denne dom.
- (69) Dommer **Matheson:** Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende.
- (70) Dommer **Bull:** Likeså.
- (71) Dommer **Steinsvik:** Likeså.
- (72) Dommer **Webster:** Likeså.

(73) Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne

D O M :

1. Anken forkastes.
2. I sakskostnader for Høyesterett betaler Video Communication Services AS til
Appear TV AS 264 562 – tohundreogsekstifiretusenfemhundreogsekstito – kroner
innen 2 – to – uker fra forkynning av denne dom.