



Taina Pihlajarinne

Verkkotunnuksiin liittyvien riitojen ratkaiseminen  
menettelylliseltä kannalta – tutkimus UDRP-  
menettelystä prosessin oikeudenmukaisuuden  
ja tehokkuuden näkökulmasta



Nimeke	Verkkotunnuksiin liittyvien riitojen ratkaiseminen menettelylliseltä kannalta
Alanimeke	Tutkimus UDRP-menettelystä prosessin oikeudenmukaisuuden ja tehokkuuden näkökulmasta
Rinnakkaisnimeke	
Tekijä(t)	Pihlajarinne, Taina
Yhteisötekijä	
Toimeksiantaja	
Sarja, numero	IPR Series A:3
Julkaisuaika	Huhtikuu 2006
Koko	xvi, 128 sivua, 575 kB (pdf)
Julkaisun tyyppi	PDF
Tutkimusprojekti	
Opinnäyte	Lisensiaattitutkimus 2.12.2005
Tieteell. arvioitu (Refereed)	
Kieli	Suomi
Kokous	
Julkaisija	IPR University Center
Huomautuksia	Helsingin yliopisto, Yksityisoikeuden laitos, Kauppa-oikeus. Lisensiaattityön ohjaaja Rainer Oesch

#### Tiivistelmä:

Tutkimuksessa tarkastellaan ICANN:n käyttöön ottamaa tavaramerkkioikeuksien ja verkkotunnusten välisiä ristiriitatilanteita käsittelevää UDRP (The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) -riidanratkaisumenettelyä. Tutkimus painottuu UDRP:n menettelylliseen puoleen, joten se liikkuu sekä immateriaalioikeuden että prosessioikeuden aihealueilla.

UDRP-menettelyn taustaperiaatteina toimivat prosessin oikeudenmukaisuuteen liittyvä periaate ja prosessin tehokkuuteen liittyvä periaate. Molemmat periaatteet ovat tärkeitä. Niiden asettamat tavoitteet ovat kuitenkin ristiriidassa keskenään, ja periaatteita joudutaan tasapainottamaan keskenään.

UDRP-menettelyssä on painotettu prosessin tehokkuuteen liittyvää periaatetta, mistä johtuen menettely on korostetun tehokasta, tuloksellista ja edullista. Prosessin tehokkuuteen liittyvän periaatteen painottaminen on tapahtunut monessa kohtaa prosessin oikeudenmukaisuuteen liittyvän periaatteen kustannuksella. Lähinnä tämä on koitunut UDRP-menettelyn vastaajan vahingoksi. Tiettyjä vastaajalle haitallisia säännöksiä tulisi muuttaa, jotta riittävä oikeudenmukaisuus saavutettaisiin.

Toisaalta prosessin summaarisuus johtaa siihen, ettei menettelyssä voida prosessin oikeudenmukaisuuteen liittyvää periaatetta vaarantamatta ratkaista muita kuin melko yksinkertaisia ja selkeitä, tavaramerkkioikeuksia loukkaavia verkkotunnuspiratimitapauksia. Prosessin alaa on kuitenkin ratkaisukäytännössä laajennettu tästä tarkoitettusta soveltamisalasta. Prosessin summaarinen luonne huomioon ottaen tämä vaarantaa prosessin oikeudenmukaisuuteen liittyvää periaatetta, sillä yksinkertainen prosessi ei sovellu vaikeiden tai laajojen riitojen käsittelyyn.

UDRP-menettelyssä ongelmaksi on muodostunut ratkaisukäytännön epäyhteneväisyys. Ristiriitaiset ratkaisut vaarantavat ratkaisuvarmuutta, oikeusvarmuutta ja luottamusta ja siten prosessin oikeudenmukaisuuteen liittyvää periaatetta. Itsenäisen muutoksenhakumahdollisuuden perustaminen UDRP-menettelyyn toisaalta heikentäisi menettelyn tehokkuutta, mutta se olisi paikallaan ratkaisukäytännön yhteneväistämiseksi. Todistustaakkaan liittyvää ratkaisukäytäntöä voitaisiin niissä tapauksissa, joissa vastaaja ei ole vastannut kanteeseen, yhtenäistää omaksumalla niissä prosessuaalista yksipuolista tuomiota muistuttava järjestelmä.

Asiasanat: verkkotunnukset, immateriaalioikeus, riidanratkaisu, oikeusvarmuus, UDRP



Verkkotunnuksiin liittyvien riitojen ratkaiseminen  
menettelylliseltä kannalta – tutkimus UDRP-  
menettelystä prosessin oikeudenmukaisuuden ja  
tehokkuuden näkökulmasta

Taina Pihlajarinne

Lisensiaattitutkimus 2.12.2005

Helsingin yliopisto

Yksityisoikeuden laitos

Kauppaoikeus

Työnohjaaja: Rainer Oesch

## SISÄLLYSLUETTELO

SISÄLLYS.....	II
KÄYTETYT LÄHTEET.....	V
KÄYTETYT RATKAISUT.....	XI
LYHENTEET.....	XVI
1. Johdanto.....	1
1.1. Tutkimuskohde, kysymyksenasettelu ja aiheen rajaus.....	1
1.2. Lähteistä ja käytetystä tutkimusmetodista.....	9
2. Verkkotunnukset.....	12
2.1 Mikä on verkkotunnus teknisessä merkityksessä?.....	12
2.2 Verkkotunnusten rekisteröinnistä.....	13
2.3 Verkkotunnuksilla on tunnusmerkkioikeudellista merkitystä.....	15
3. The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)- järjestelmän syntymiseen johtaneet syyt.....	17
3.1 Aineellisoikeudellisten ongelmien vaikutus UDRP-menettelyyn syntymiseen..	17
3.2. Prosessioikeudelliset ongelmat verkkotunnuksiin liittyvien riitojen ratkaisussa .....	25
3.3. Järjestelmän syntyvaiheet pääpiirteittäin.....	29
4. UDRP-menettelyn luonne ja sen kattamat riidat.....	32
4.1. Menettelyn yleinen luonne vaihtoehtoisena riidanratkaisumenettelynä.....	32
4.2. Menettelyn vertailu perinteiseen välimiesmenettelyyn.....	36
4.3 Menettelyn kattamat riidat.....	40
4.3.1 Riidan kohteena olevat verkkotunnusrekisteröinnit.....	40
4.3.2 Identtisyys ja sekaannusta aiheuttava samanlaisuus sellaiseen tavara- merkkiin, johon kantajalla on oikeus.....	42
4.3.3 Rekisteröijällä ei ole oikeutta verkkotunnukseen.....	51
4.3.4 Verkkotunnus on rekisteröity ja sitä on käytetty vilpillisessä mielessä ( <i>bad faith</i> ).....	53
4.3.5 Yhteenveto menettelyn aineellisesta kattavuudesta.....	55

5.	UDRP-menettelyn suhde tuomioistuinmenettelyyn.....	56
6.	Sovellettavan lain valinta UDRP-menettelyssä.....	68
7.	UDRP-prosessiin osallistuvat tahot.....	71
7.1	Riidan osapuolet.....	71
7.2	Riidanratkaisupalvelun tarjoajat.....	75
7.3	Panelistit.....	81
7.3.1	Panelisteille asetettavista vaatimuksista.....	81
7.3.2	Riidanratkaisupaneelin kokoonpano ja sen valitseminen.....	82
7.4	ICANN ja sen rooli.....	85
8.	UDRP-menettelyn kulku prosessioikeudelliselta näkökannalta.....	86
8.1	Kanteen vireillepano.....	88
8.2	Tiedoksiannot ja yhteydenpitotavat prosessin aikana.....	90
8.3	Vastaus.....	91
8.3.1	Vastauksen antamiselle varattu määräaika ja vastauksen sisältö.....	91
8.3.2	Seuraukset vastauksen antamatta jättämisestä.....	96
8.4	Ylimääräiset lausumat.....	99
8.5	Täydennyskehotus.....	102
8.6	Todistelu UDRP-menettelyssä.....	104
8.6.1	Todistustaakka Policy 4 a §:n mukaisista verkkotunnuksen siirtämisen tai lakkauttamisen edellytyksistä.....	104
8.6.1.1	Todistustaakka vastaajan kiistäessä kanteen.....	104
8.6.1.2	Todistustaakka vastaajan jättäessä vastaamatta kanteeseen.....	107
8.6.2	Kirjallinen ja suullinen todistelu.....	110
8.7	Jutun lopputulos ja paneelin päätöksentekomenettely.....	112
8.8	Päätöksen täytäntöönpano ja julkaiseminen.....	113
8.9	Oikeudenkäyntikulut.....	116
8.9.1	Käsittelymaksut.....	116
8.9.2	Muut oikeudenkäyntikulut.....	117

9.	Erillisiä kysymyksiä.....	118
9.1	Muutoksenhakujärjestelmän luominen.....	118
9.2	Kiusamielinen oikeudenkäyttö UDRP-menettelyssä ( <i>Reverse Domain Name Hijacking</i> ).....	121
10.	Loppupäätelmiä prosessin tehokkuuteen liittyvän tavoitteen ja menettelyn oikeudenmukaisuuteen liittyvän tavoitteen saavuttamisesta, niiden keskinäisestä tasapainottamisesta sekä menettelyn kattamasta alasta .....	125

## KÄYTETYT LÄHTEET

### Oikeuskirjallisuus ja artikkelit

Ahlberg, Mikaela: Nopeutettu ja online-välimiesmenettely kansainvälisessä kaupassa ilmenevien riitojen ratkaisumeکانismina. Helsingin yliopiston julkaisuja, Helsinki 2000.

Alexy, Robert: Oikeusjärjestelmä, oikeusperiaate ja käytännöllinen järki (Rechtssystem, Rechtsprincip und praktische Vernunft). Lakimies 5/1989 s. 618-633.

Armon, Orion: Is This as Good as It Gets? An Appraisal of ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) Three Years After Implementation. The Review of Litigation 22/2003 s. 99-141.

Bettinger, Torsten – Thum, Dorothee: Territorial trademark rights in the global village – international jurisdiction, choice of law and substantive law for trademark disputes on the internet. IIC 2/2000, s. 162-182.

Branthover, Ned: "UDRP-A Success Story? A Rebuttal to the Analysis and Conclusions of Professor Milton Mueller in Rough Justice". INTA Internet Committee 6.5.2002. Osoitteessa [http://www.inta.org/downloads/tap\\_udrp\\_1paper2002.pdf](http://www.inta.org/downloads/tap_udrp_1paper2002.pdf) (käyty viimeksi 29.11.2005)

Davison, Stephen J., English, Nicole A.: Applying the trademark misuse doctrine to domain name Disputes. Osoitteessa <http://www.cla.org/trademark%20misuse.pdf>. (käyty viimeksi 9.9.2005)

Ervo, Laura: Ylimmät prosessiperiaatteet. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin osatekijät. Lakimiesliiton kustannus, Helsinki 1996.

Ervo, Laura: Oikeudenmukainen oikeudenkäynti. WSOY, Vammala 2005.

Freedman, Bredley J. - Deane, Robert J.C. Deane: The Uniform Domain Name Dispute Resoultion Policy: A Practical Guide. Osoitteessa [http://lcjlt.dal.ca/vol1\\_no1/articles](http://lcjlt.dal.ca/vol1_no1/articles) (käyty viimeksi 20.2.2005)

Froomkin, Michael A: ICANN´s ”Uniform Dispute Resolution Policy” -Causes and (partial) Dures. Brooklyn Law Review Vol. 67, 2002, Number 3.

Geist, Michael: Fair.com?: An Examination of the Allegations of Systematic Unfairness in the ICANN UDRP. Osoitteessa <http://aix.uottawa.ca/geist/geistdrp.pdf>. (käyty viimeksi 13.1.2005)

Hohti, Marja: Domain-nimet - numeroita, sanoja vai jotain enemmän? Edilex, Edita Oyj, 2001.

Jones, Stephen: A Childs First Steps: The first six months of operation-The ICANN dispute resolution procedure for bad faith registration of domain names. EIPR 2/2001, s. 66-78.

Kangas, Urpo: Lesken oikeudellinen asema. Oikeusdogmaattinen tutkimus lesken sosiaaliturvan laajuudesta. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, Vammala 1982.

Kavonius, Petter: Oikeuseriaatekin velvoittaa. Tutkimus oikeuseriaatteen velvoittavuudesta ja voimassaolon perusteista. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, Helsinki 2001.

Kelsen, Hans: Puhdas oikeusoppi. Suomentanut Olli Nikkola. WSOY, Porvoo 1960.

Koktvedgaard, Mogens – Levin, Marianne: Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt – i Sverige, EU och internationellt. Norstedts Juridik, Stockholm 2004.

Kornfeld, Dori: Evaluating The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Osoitteessa <http://cyber.law.harvard.edu/icann/pressingissues2000/briefingbook/udrp-rewiev.html>. (käyty viimeksi 10.1.2005)

Koulu, Risto: Kansainvälinen prosessioikeus pääpiirteittäin. WAOY, Vantaa 2003.



Koulu, Risto: Vaihtoehtoisen riidanratkaisun teoriaa ja tutkimusta. Teoksessa Conflict Management – Riidanratkaisun uusi maailma, s. 19-61. Toimittanut Santtu Turunen. Edita Publishing Oy, Helsinki 2005.

Kur, Annette: International Trade in the Electronic Age-Trademark Counterfighting and Piracy in the Internet. Artikkelinä osana IPR University Centerin järjestämää kurssia ”E-commerce, intellectual property and marketing law”. 2.10-13.10.2000.

Kur, Annette: UDRP. A Study by the Max-Planck-Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, Munich in Cooperation with Institute for Intellectual Property Law and Market Law, University of Stockholm, Institute for Information Law, Technical University of Karlsruhe, 2001.

Kurkela, Matti S.: Conflict management - (uutta) palveluteollisuutta vai kansallinen missio? Teoksessa Conflict management – Riidanratkaisun uusi maailma. Toimittanut Santtu Turunen. Edita Publishing, Helsinki 2005.

Levin, Marianne: Varumärkesparodier och annan lek med andras kännetecken i ljuset av den nya Kodakregeln. Svensk Juristtidning 10/1992 s. 705-720.

Lundberg, Johan: Domännamn & Svensk rätt, särskilt om så kallade domanstölder. Iustus, Uppsala 1997.

Maniatis, Spyros: Trade Mark Use On the Internet. Teoksessa Trade Mark Use. Toimittanut Jeremy Phillipis ja Ilanah Simon. Oxford University Press, New York 2005.

Maunsbach, Ulf: Svensk domstols behörighet vid gransöverskridande varumärketvister – särskilt om internetrelaterande intrång. Juridiska fakulteten, Lund Universitet 2005.

McMurry, Julie J.: The UDRP v. Traditional Litigation: May the best Process win. Saint Louis University Public Law Review 20/2001 s. 379-391.

Mueller, Milton: Rough Justice. An Analysis of ICANN’s Uniform Dispute Resolution Policy. Osoitteessa <http://www.acm.org/usacm/IG/roughjustice.pdf> (käyty viimeksi 21.12.2004)

Möller, Gustaf: Välimiesmenettelyn puolueettomuudesta. *Lakimies* 1986 s. 771-795.

Möller, Gustaf: Välimiesmenettelyn perusteet. Kauppakaari Oy. Helsinki 1997.

Nathenson, Ira S.: Shutdown at the Domain Name Corral: Property Rights and Personal Jurisdiction over Squatters, Poachers and Other Parasites. *University of Pittsburgh Law Review* 8 U. Pitt. L. Rev. (1996-1997), s. 911-990.

Norrgård, Markus: International IP Infringements and Alternative Dispute Resolution. Teoksessa *Intellectual Property Beyond Rights*, toimittanut Niklas Bruun. WSOY, Vantaa 2005.

Oesch, Rainer: Teollisoikeudet ja tuomioistuinmenettely – selvitys teollisoikeuden prosessioikeudellisista säännöksistä. Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia ja raportteja 7/2000.

Pakarinen, Mia: Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa. Julkaisematon liseniaattitutkimus, Helsingin yliopisto, 2004.

Palm, Jukka: Tavaramerkki, kilpailu ja alkuperä. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisu. Jyväskylä 2002.

Rahnasto, Ilkka: Internet-oikeuden perusteet. Lakimiesliiton kustannus, Helsinki 1998.

Rohrer, Amanda: UDRP Arbitration Decisions Overridden: How *Sallen* Undermines the System. *Ohio State Journal on Dispute Resolution* 18/2003 s. 563-590.

Salmi, Harri – Häkkänen, Petri – Oesch, Rainer – Tommila, Marja: Tavaramerkki. Talentum Media Oy, Jyväskylä 2001.

Sharrock, Lisa M.: The Future of Domain Name Dispute Resolution: Crafting Practical International Legal Solutions from within the UDRP Framework. *Duke Law Journal* 817/2001-2002.

Sorkin, David E.: Judicial review of ICANN domain name dispute decisions. Osoitteessa [www.sork.com](http://www.sork.com).

Sund-Norrgård, Petra: Domännamstvister och ond tro. Forskningsrapporter från Svenska Handelshögskolan, Helsinki 2002.

Timonen, Pekka: Johdatus lainopin metodiin ja lainopilliseen kirjoittamiseen. Helsingin yliopiston julkaisuja, Helsinki 1998.

Tirkkonen, Tauno: Välimiesmenettely. Prosessioikeudellinen tutkimus. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, Vammala 1943.

Tirkkonen, Tauno: Suomen siviiliprosessioikeus I. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, Porvoo 1974.

Turunen, Santtu: Välimiehen riippumattomuus ja puolueettomuus – käsitteellinen mahdollisuus? Teoksessa Conflict Management – Riidanratkaisun uusi maalila, s. 99-177. Toimittanut Santtu Turunen. Edita Publishing, Helsinki 2005.

Ware, Stephen J.: Domain Name Arbitration in the Arbitration-law Context: Consent to, and Fairness in the UDRP. Journal of Small and Emerging Business Law 6 J. Small & Emerging Bus. L, (2002), s. 129-165.

Wessman, Richard: Varumärkeskonflikter – förväxlingsrisk och anseendeskydd I varumärkesrätten. Norstedts juridik, Stockholm 2002.

### **Muut lähteet**

Domain Name Hijacking: Incidents, Threats, Risks, and Remedial Actions. A Report from the ICANN Security and Stability Advisory Committee (SSAC) 12.7.2005. Osoitteessa <http://www.icann.org/announcements/hijacking-report-12jul05.pdf> (käyty viimeksi 19.9.2005)

ICANN, Information Concerning Approval Process for Dispute Resolution Service Providers, osoitteessa [www.icann.org/udrp/udrp-provider-approval-process.htm](http://www.icann.org/udrp/udrp-provider-approval-process.htm). (käyty viimeksi 24.11.2005)

ICANN: Approved Providers for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, osoitteessa <http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm> (käyty viimeksi 24.11.2005)

Joint Recommendation Concerning Provisions of Marks and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet. (WIPO 2001/36) Osoitteessa [http://www.wipo.int/about-ip/en/development\\_iplaw/pub845-toc.htm](http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub845-toc.htm). (käyty viimeksi 24.10.2005)

National Arbitration Forum UDRP Supplemental Rules, osoitteessa [www.arb.forum.com/domains/UDRP/rules.asp](http://www.arb.forum.com/domains/UDRP/rules.asp). (käyty viimeksi 19.11.2005).

Registrar Accreditation Agreement 17.5.2001. Osoitteessa <http://www.icann.org/registrars/ra-agreement-17may01.htm> (käyty viimeksi 25.11.2005)

Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Osoitteessa <http://www.icann.org/dndr/udrp/uniform-rules.htm> (käyty viimeksi 25.11.2005)

Statistical Summary of Proceedings Under Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, osoitteessa <http://www.icann.org/udrp/proceedings-stat.htm> (käyty viimeksi 1.10.2005)

Tietopaketti fi- verkkotunnusten hakijoille. Viestintäviraston julkaisemat ohjeet osoitteessa <http://www.ficora.fi/suomi/internet/tietopakettihakija.htm>. (käyty viimeksi 16.10.2005)

Tuori, Kaarlo: ”Johdatus yleisiin oppeihin” -alustus Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yleisessä jatkokoulutusseminaarissa 15.9.2005

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Osoitteessa <http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm> (käyty viimeksi 25.11.2005)

The Management of Internet Names and Adresses: Intellectual Property Issues. Final report of the WIPO Internet Domain Name Process. 30.4.1999. Osoitteessa <http://arbiter.wipo.int/processes/process1/report/index.html> (käyty viimeksi 30.10.2005)

World Intellectual Property Organization (WIPO): ccTLD Best Practices for the Prevention and Resolution or Intellectual Property Disputes. Osoitteessa <http://www.wipo.org>. (käyty viimeksi 14.9.2005)

WIPO Guide to the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Osoitteessa <http://www.wipo.org> (käyty viimeksi 20.11.2005)

## KÄYTETYT RATKAISUT

### Tuomioistuinten ratkaisut

#### Eu-tuomioistuin

Varein für Konsumenteninformation v. Karl Heinz Henkel, C-16700.

#### Ranska

SA BD Multimedia v. Joachim H., Tribunal de Grande Instance de Paris, 11.3.2003.

SG 2 v. Brokat Informationssysteme GmbH, Nanterre Court of Appelas 13.10.1996.

#### USA

Bensusan Restaurant Corp. v. King, United States Court of Appeals, 10.9.1997, 1383.

Network Solutions Inc. v. Umbro International In., Supreme Court of Virginia 21.4.2000, 991168.

Panavison v. Dennis Toeppen, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, CV-96-03284-DDP.

Dan Parisi v. Net Learning Inc., 139 F. Supp.2d745, E.D.Va.2001

Referee Enters Inc. v. Planet Ref. Inc, E.D.Wis 24.1.2001

Weber Stephen Products Co. v. Armitage Hardware & Building Supply, 54 U.S.P.O 2 d 1766, N.D.III.2000.

### UDRP-menettelyssä annetut ratkaisut

National Arbitration Forum (ratkaisut osoitteessa  
<http://www.arbforum.com/domains/decisions.asp>)

Broadcasting Corp v. Publication France Monde, FA0010000095752

General Machine Products Company Inc. v. Prime Domains, FA000100009253

Glimcher University Mall v. GNO Inc., FA0107000098010

J.L.Wilson Co. v. Ultraviolet Res.Int'1, FA0105000097148

Kendall/Hunt Publishing Company v. headhunterbob, FA0111000102247

NetLearning Inc. v. Dan Parisi, FA0008000095471

Planet Earth Inc.v. Planetary Solutions Inc., FA94362

Solomon R.Guggenheim Foundation v. Jesus J.Ruiz Zuazu, FA95319

*World Intellectual Property Organization*

(ratkaisut osoitteessa <http://arbiter.wipo.int/domains/cases/index.html>)

Adaptive Molecular Technologies Inc v.Woodward & Thompson, D2000-0006

AFMA Inc. V. Golbimedia, D2001-0558

Anheuser-Busch Incorporated v. Fennand Dumas, D2001-0651.

Arla Ekonomisk Förening v. PDS & Tony Lennartsson, D2000-0151

Asphalt Research Technology Inc. v. National Press & Publinshing, D2000-1005.

Barneys Inc. v. BNY Bulletin Board, D2000-0059

Bennet Coleman & Co. Ltd. v. Steven S. Lalwani and Long Distance Telephone Company, D2000-0014 ja 0015

Bridgestone-Firestone Inc. v. Myers, D2000-0190

British Nuclear Fuels plc v. Greenpeace International, D2001-1318

Capcom Co. Ltd. and Capcom USA Inc. v. Dan Walker, D2000-0200

CBS Broadcasting Inc. v. Sale's, D2000-0255

Celine Dion v. Jeff Burgar, D2000-1838

The Chigago Tribune Company v. Varkey D2000-0133.

Compagnie Generale des Matieres Nucleaires v. Greenpeace International, D2001-0376

Deutsche Welle v. DiamondWare, D2000-1202

Diageo plc. v. John Succarini, Individually and t/a Cupcake Patrol, D2000-0996

Digitronics Inventioneering Corporation v. @Six.net, D2000-0008

Document Technologies Inc. v. International Electronic Communications Inc, D2000-0270

E Auto LLC v. Net Me Up, D2000-0104

E.I.du Pont de Nemours and Co. v. Avant Garde D2000-0130.

Empresa Brasileira de Telecomunicacoes S.A.-Embratel v. Kevin McCarthy, D2000-0164

eResolution v. eResolution.com, D2000-0110

Excelentissimo Ayuntamiento de Barcelona v. “Barcelona.com Inc”, D2000-0505

Expedia Inc. v. European Travel Network, D2000-0137

Foxx Wolf v. DomainForSale Inc., D2002-0120

Freedom of Information Foundation of Texas v. Steve Lisson, D2001-0256

GA Modefine S.A v. Mark O’Flynn, D2000-1424.

GA Modefine S.A v. Sparco P/L, D2000-0419

Gordon Sumner p/k/a Sting v. Michael Urvan, D2000-0596

Hard Rock Café International (USA), Inc. v. WW Processing, D2002-0021

ISL Marketing AG and Union des Associations Europennes de Football v. The European Unique Resources Organization 2000 B.V, D2000-0230

Jeannette Winterson v. Mark Hogart, D2000-0235

Julia Fiona Roberts v. Russel Boyd, D2000-0210

K2r Produkte AG v. Trigano, D2000-0622.

Loris Azzaro BV, SARL v Asterix and Mr De Vasconcellos, D2000-0608.

Madonna Ciccone p/k/a Madonna v. Dan Parisi and “Madonna.com”, D2000-0847

McNeil Ohio Corporation v. National Advertising Inc., D2001-0409

Microsoft Corporation v. Amit Mehrotra, D2000-0053

Microsoft Corporation v. Troy C. Montalvo, D2004-0109

Minibar North America Inc. v. Ian Musk & GEMS Global Electronic Minibar Systems AS, D2000-0035

Nintendo of America Inc. v. Enic.net, Ename and Kim Taeho, D2001-1369

Nokia Corporation v. Nick Holmes t/a Etype Media, D2002-0001

Nokia Corporation v. Nokia-girls.com, D2000-0912

Pacific Fence & Wire Co. v. Pacific Fende and Jim Paradice, D2001-0237

Parfumerie Douglas GmbH v. Keyword Traffic, D2005-0001

Parfümerie Douglas GmbH v. Khatnani S.A., D2005-0002

Prosieben Media AG v. CPIC NetSyed Hussain D2000-1517

Robert Ellerbogen v. Mike Pearson D2000-0001

Roux Laboratories Inc. d/b/a Colomer USA v. Web Domain Names, D2005-0802

Scania CV AB v. Leif Westlye, D2000-0169

SGS Societe Generate de Surveillance SA. V. Inspectorate, D2000-0025

Shoes Inc.v. Weinstock, D2000-1223

Sulake UK Limited, Sulake Labs Oy and Sulake Corporation Oy v. David Alvarez Abad RegDominios, D2005-0807

Spherion Corporation v. Peter Carrington d/b/a Party Night Inc., D2003-1027

Sporting Goods Manufacturers Association v. InterAD Group Inc., D2000-0202

Taco Bell Corporation. v. Tango Bella, D2000-1229

Talk City Inc., v. Robertson, D2000-0009

Telstra Corporation v. Nuclear Marshmallows, D2000-0003

Toyota France and Toyota Motor Corporation v. Computer-Brain, D2002-0002

Toyota Motor Sales U.S.A Inc. v. J.Alexis Productions, D2003-0624

Union des Associations Europeennes de Football v. Funzi Furniture D2000-0710

Wal Mart Stores Inc. v. wallmartcanadasucks.com and Kenneth J. Harvey, D2000-1104

Weber Stephen Products Co. v. Armitage Hardware, D2000-0187

World Westling Federatio Entertainment Inc. v. Michael Bosman, D1999-0001

186K.Net co. v. Christopher Rinaldi, D2002-0027.



*E-Resolution* (ratkaisut osoitteessa <http://www.disputes.org>)

Biofeld Corp/Joahyn Kwon, AF-0102

Christus Rex, inc. V. Kurtis K.Karr, AF-0188

Computer Futures Recruitment Consultants Ltd. v. Keith Phillips and Computer Futures AF-0106

Mario Lemieux v. Creato, AF-07591

Resolution, Qtrade Canada v. Ank of Hydro, AF 0169

Shirmax Retail Ltd./Detaillants Shirmax Ltee v. CES marketing Group Inc. AF-0104.

**LYHENTEET**

ACPA	The Anticybersquatting Consumer Protection Act
ADNDRD	The Asian Domain Name Dispute Resolution Centre
CRP	The CRP Institute for Dispute Resolution
DNS	Domain Name System
FAA	The Federation Arbitration Act
IANA	The Internet Assigned Numbers Authority
ICANN	The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
IP	Internet Protocol
NAF	The National Arbitration Forum
NIC-SE	Network Information Center Sweden Aktiebolag
OK	Oikeudenkäymiskaari
RDNH	Reverse Domain Name Hijacking
TLD	Top Level Domain
TRIPS	The Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights
UDRP	The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
YK	Yhdistyneet Kansakunnat
WIPO	The World Intellectual Property Organization

## 1. Johdanto

### 1.1 Tutkimuskohde, kysymyksenasettelu ja aiheen rajaus

Tekniikan kehittyminen aiheuttaa usein haasteita lainsäädännölle, kun ennestään käytössä oleva lainsäädäntö osoittautuu uuden tekniikan myötä syntyvien uusien ilmiöiden myötä riittämättömäksi. Internetin käyttöönotto on aiheuttanut perinteiselle tavaramerkkioikeudelle haasteellisen tilanteen, kun on jouduttu pohtimaan mm. sitä, kenellä on oikeus käyttää tiettyä domain-nimeä eli verkkotunnusta. Kaupallisessa mielessä otollisista verkkotunnuksista onkin tullut arvokkaita kohteita ja siitä, kenellä on oikeus rekisteröidä niitä ja käyttää näitä verkkotunnuksia vastaavia kotisivuja, on syntynyt riitoja.

Tutkimuksessa tarkastellaan verkkotunnusten ja tavaramerkkioikeuksien välisistä kollisiotilanteista johtuvien riitojen ratkaisemiseen kehitettyä Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)-menettelyä. Tarkastelun keskeisenä kohteena on kyseisen riidanratkaisumenettelyn prosessuaalinen eli menettelyllinen puoli. Taustalla on kuitenkin se aineellinen, lähinnä tavaramerkkioikeudellinen, oikeuskysymys, kenellä on oikeus verkkotunnukseen. Siten tutkimus liikkuu sekä immateriaalioikeuden että prosessioikeuden aihealueilla.

Ns. vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät ovat lisääntyneet aina 1960-luvulta saakka. Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät voidaan määritellä vastakohtaisuudella perinteiseen oikeudenkäyntiin, eli kaikki mikä ei kuulu perinteiseen oikeudenkäyntiin (täysitutkintaisten riita- ja rikosasioiden piiriin)

on vaihtoehtoista riidanratkaisua.<sup>1</sup> UDRP-menettely voidaan siten nähdä vaihtoehtoisena riidanratkaisumenetelmänä. Se tarjoaa vaihtoehdon tuomioistuimessa tapahtuvalle riidanratkaisulle. Sen avulla ratkaistaan tuomioistuinmenettelyn ulkopuolella riitoja, joissa tavaramerkkioikeuden haltija katsoo verkkotunnuksen rekisteröijän syyllystyneen tavaramerkkioikeuttaan loukkaavaan verkkotunnuspiratismiin (ns. ”cybersquatting”). Verkkotunnuspiratismilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa *toisella olevaa tunnusmerkkioikeutta loukkaavan verkkotunnuksen rekisteröimistä vilpillisessä mielessä siten, että rekisteröinnillä tavoitellaan joko taloudellista hyötyä tai sillä pyritään vahingoittamaan tunnusmerkkioikeuden haltijaa, ilman että verkkotunnuksen rekisteröijällä on oikeutta verkkotunnusta vastaavan tunnusmerkin käyttöön.*<sup>2</sup> UDRP-riidanratkaisumenettelyn ala on tarkoitettu hyvin suppeaksi, ainoastaan kaikkein räikeimpiä ja selkeimpiä verkkotunnusten avulla tapahtuvia tavaramerkkioikeuden oikeudenloukkauksia ratkovaksi menettelyksi.

UDRP-menettely syntyi verkkotunnuspiratismeissa aikaisemmin käytettävissä olleiden riidanratkaisumenettelytapojen, kuten tuomioistuinmenettelyn, osoittauduttua tehottomiksi, hitaiksi ja kalliiksi verkkotunnuspiratismien tapaisten kansainvälisluonteisten riitojen ratkaisemisessa. UDRP-menettelyn erittäin keskeisenä tavoitteena voidaankin pitää ratkaisujen tuottamista verkkotunnuspiratistitapauksista nopeasti ja edullisin kustannuksin. UDRP-menettely onkin osoittautunut ylivoimaisesti suosituimmaksi riidanratkaisutavaksi ratkaista tällaisia kysymyksiä.<sup>3</sup> Menettelyssä sovelletaan erityisesti UDRP-menettelyä varten luotuja säännöstöjä (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy ja Rules For Uniform Domain Name

---

<sup>1</sup> Koulu 2005 s. 22.

<sup>2</sup> Nathenson (s. 925-928) määrittelee kyseiset ilmiöt eri tavalla kuin tässä esityksessä. Nathenson kutsuu ”cyber-squatteriksi” tai ”squatteriksi” vain sellaista henkilöä, joka pyrkii hyötymään toisen tavaramerkkiä vastaavasta verkkotunnuksesta myymällä se. Hän kutsuu sellaista henkilöä, joka oikeudettomasti pyrkii verkkotunnusta käyttämällä saamaan siitä taloudellista etua, termillä ”parasite” (suom. ”loinen”). Termillä ”domain hijacker” taas tarkoitetaan yleensä ilmiötä, jossa verkkotunnus viedään ilman oikeutettua perustetta sen alkuperäiseltä haltijalta, jolla on oikeus käyttää kyseistä tunnusta (Domain Name Hijacking: Incidents, Threats, Risks, and Remedial Actions, s. 8.)

<sup>3</sup> Statistical Summary of Proceedings Under Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy osoittaa, että 10.5.2004 mennessä UDRP:ssa oli tuotu vireille kaikkiaan 9377 juttua, koskien kaikkiaan 15710 verkkotunnusta.

Dispute Resolution Policy), joihin alistuminen on osa verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevaa sopimusta. Nämä säännöt ja niiden perusteella syntyneet käytännöt heijastavat vahvasti UDRP-menettelyn tavoitteita eli pyrkimystä saada selkeissä verkkotunnuspiratismitapauksissa täytöntöönpanokelpoinen ratkaisu aikaan mahdollisimman nopeasti ja ilman suuria oikeudenkäyntikustannuksia. Menettely muistuttaa online-välimiesmenettelyä siinä mielessä, että menettelyssä sovellettavat prosessuaaliset säännökset on pyritty saamaan sellaisiksi, että ratkaisun saaminen ei pitkity esimerkiksi suullisen kuulemisen tai laajan todistelun vastaanottamisen johdosta. Myös esimerkiksi vastauksen antamista koskevat säännökset edistävät sitä tavoitetta, että prosessi etenee ripeästi huolimatta esimerkiksi vastaajan huonosta tavoitettavuudesta tai haluttomuudesta osallistua menettelyyn. Menettelyssä ei ole itsenäistä muutoksenhakujärjestelmää, mikä heijastaa pyrkimystä saada lopullinen ja täytöntöönpanokelpoinen ratkaisu mahdollisimman pian. Toisaalta UDRP-menettely ei estä asianosaisia saada asia ratkaistuksi niin halutessaan myös tuomioistuimessa.

Oikeusperiaatteista voidaan puhua monessa eri mielessä, kuten oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa sovellettavina normeina (*ratkaisuperiaatteet*), oikeusnormeja perustelevina oikeuslähteinä (*oikeuslähdeperiaatteet*), kirjallisten oikeuslähteiden tulkinnassa huomioon otettavina periaatteina (*tulkintaperiaatteet*) oikeudenalojen ja oikeusjärjestyksen normatiivisen sisällön tiivistyminä (*yleiset oikeusperiaatteet*), tai lainsäädännöllisten ratkaisujen normatiivisina lähtökohtina (*lainsäädännön tausta- tai järjestelmäperiaatteet*).<sup>4</sup> Tässä esityksessä oikeusperiaatteita käsitellään viimeksi tarkoitettussa merkityksessä. UDRP-menettelyssä sovellettavat säännökset ja periaatteet ovat nimittäin muotoutuneet kahden erisuuntaisen taustaperiaatteen vaikutuksen alaisina. Nämä taustaperiaatteet myös kilpailevat keskenään.

---

<sup>4</sup> Tuorin alustus ”Johdatus yleisiin oppeihin” Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yleisessä jatkokoulutusseminaarissa 15.9.2005.

UDRP-menettely on pohjimmiltaan sopimuksiin perustuva vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely, ja käytännössä tiettyä konfliktia koskevan ratkaisun antaminen menettelyssä merkitsee asianosaisten tavaramerkkioikeudellisten oikeuksien ja velvollisuuksien määrittelyä. Tästä syystä myös UDRP-menettelyn tulee riittävässä määrin täyttää eräät oikeudenkäynnin perusvaatimukset. Oikeudenkäynnin perusvaatimuksia ovat erään ryhmittelyn mukaan ratkaisuvarmuus eli tuomio-oikeellisuus, oikeusvarmuus ja luottamus. Ratkaisuvarmuus merkitsee prosessioikeuden näkökannalta sitä, että prosessinormisto tukee aineellisen totuuden esille saamista ja aineellisten lakien oikeaa soveltamista kulloinkin esillä olevan tapauksen faktoihin.<sup>5</sup> Oikeusvarmuus merkitsee ratkaisujen ennustettavuutta, ja luottamus puolestaan merkitsee ratkaisujen riittävää perustelemista asianosaisille ja suurelle yleisölle. Näitä tavoitteita voidaan kutsua yhteisellä nimellä *prosessin oikeudenmukaisuuteen liittyväksi periaatteeksi*.<sup>6</sup> Tavoite prosessin oikeudenmukaisuuteen näkyy esimerkiksi prosessin valmisteluasiakirjoihin kirjatuissa tavoitteissa ja UDRP:n säännösten sisällössä.

WIPO:n raportissa (The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the Internet Domain Name Process) todetaan, että menettelyn prosessisäännösten tavoitteena on *varmistaa prosessin oikeudenmukaisuus ja oikeudenmukaiset menettelyt prosessissa* siten, että jokaisella asianosaisella on riittävä mahdollisuus esittää asiansa (kohta 180), sekä että prosessissa tulee ottaa kaikki osapuolten relevantit oikeudet ja intressit huomioon ja varmistaa kaikkien osapuolten kannalta prosessuaalinen oikeudenmukaisuus (kohta 150 ii). UDRP:n säännöksissä tavoite näkyy suoranaisesti esimerkiksi UDRP-Rules 10 b §:ssä, jonka mukaan jokaisessa tapauksessa paneelin tulee varmistaa, että asianosaisia kohdellaan yhdenvertaisesti ja että jokaisella asianosaisella on oikeudenmukainen mahdollisuus esittää asiansa.

---

<sup>5</sup> Oesch s. 21.

<sup>6</sup> Ervo jaottelee oikeudenmukaisuuden menettelytapojen oikeudenmukaisuuteen ja aineelliseen oikeudenmukaisuuteen, ja nämä jakautuvat edelleen normatiiviseen ainekseen ja tosiasialliseen ainekseen. Menettelytapojen oikeudenmukaisuuden arvioiminen merkitsee Ervon mukaan sitä, ovatko menettelyä koskevat normistot oikeudenmukaisia ja aineellisen oikeudenmukaisuuden arvioiminen sitä, onko aineellisen oikeuden sisältö oikeudenmukaista (Ervo 2005 s. 13-15). Tässä tutkimuksessa

Oikeudenmukaisuustavoitteen eri osatekijöiden toteutumista palvelevat puolestaan eri osatekijät, kuten yhteneväinen ratkaisukäytäntö, sopiva todistustaakka, asian riittävä tutkiminen, panelistien puolueettomuus ja oikeat lainvalintasäännökset. Oikeudenmukaisuuteen liittyvä tavoite on osin ristiriitainen niiden prosessin muiden tavoitteiden kanssa, jotka tähtäävät nopeaan, tuloksekkaaseen ja edulliseen menettelyyn<sup>7</sup>, sillä ne puolestaan edellyttävät melko summaarista menettelyä, jossa asioita ei asioita tutkita parhaalla mahdollisella prosessuaalisella intensiteetillä. Tätä tavoitetta kutsutaan tässä tutkimuksessa *prosessin tehokkuuteen liittyväksi periaatteeksi*.

Prosessin tehokkuuteen liittyvä tavoite on kirjattu mm. WIPO:n raporttiin (The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the Internet Domain Name Process), jossa todetaan että tavoitteena on *muodostaa yksinkertainen ja tehokas riidanratkaisuprosessi* (kohta 182) ja että prosessissa tulee tähdätä riidan ratkaisemiseen nopeasti ja alhaisin kustannuksin (kohta 150 i). Tavoite näkyy UDRP-säännöksissä esimerkiksi jutun kirjallisessa ja sähköisessä käsittelytavassa (UDRP-Rules 13 §, 2 §, 3 § ja 5 §) vastauksen antamiselle varatussa lyhyessä määräajassa (UDRP-Rules 5 a §), sekä päätöksen nopeassa antamisessa ja täytäntöönpanossa (UDRP-Rules 15 b § ja UDRP-Rules 3 b xiii §).

Prosessin tehokkuuteen liittyvää periaatetta toteuttavat riidanratkaisuprosessissa esimerkiksi lyhyitä prosessuaalisia määräaikoja merkitsevät säännökset, prosessiin osapuolten joustavia yhteydenpitotapoja koskevat säännökset ja säännökset, joiden mukaan todistelun esittämistä ja muutoksenhakumahdollisuutta on jossain suhteessa rajoitettu.

---

oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan Ervon jaottelussa menettelyä koskevien normien eli menettelytapojen oikeudenmukaisuutta.

<sup>7</sup> Myös prosessin nopeus ja halpuus ovat perinteisiä oikeudenkäynnin perusvaatimuksia (Oesch s. 21). Prosessin nopeus ja halpuus on nähty perinteisessä prosessioikeudellisten periaatteiden jaottelussa myös, yhdessä oikeusvarmuuden kanssa, toteuttavan prosessissa oikeussuojan antamisen tarkoitusta eli muodostavan tarkoituksenmukaisuusperiaatteen keskeisen osan (Tirkkonen 1974 s. 72, Ervo 1996 s. 48-49). Tarkoituksenmukaisuuden toteuttaminen kokonaisuudessaan on katsottu merkitsevän tasapainon

Kuten edellä on todettu, ovat menettelyn kaksi olennaista tavoitetta väistämättä ristiriidassa toistensa kanssa. Prosessin oikeudenmukaisuuteen liittyvän tavoitteen maksimaalista toteutumista rajoittavat prosessin tehokkuuteen liittyvän tavoitteen asettamat pyrkimykset ja päinvastoin. Oikeusperiaatteille tyypillinen painon ulottuvuus näkyy ensinnäkin siinä, että toiset periaatteet voidaan nähdä painavampina kuin toiset.<sup>8</sup> UDRP-menettelyssä ei kuitenkaan kumpaakaan periaatetta – sen enempiä oikeudenmukaisuuteen liittyvää periaatetta kuin prosessin tehokkuuteen liittyvää periaatetta – voitane yleisesti pitää toista tärkeämpänä. Niinpä painoelementti näkyy tässä tarkastelussa sen toisessa merkityksessä, eli periaatteiden ollessa ristiriidassa keskenään, niitä tulee punnita ja optimoida suhteessa toisiinsa.<sup>9</sup> Periaatteet voidaankin nähdä optimointikäskyinä, joille on luonteenomaista mahdollisuus noudattaa useita periaatteita samanaikaisesti.<sup>10</sup> Koska sekä prosessin oikeudenmukaisuuteen liittyvä periaate että prosessin tehokkuuteen liittyvä periaate on tärkeä, joudutaan kyseisiä periaatteita painottamaan ja tasapainottamaan keskenään. Tuolloin molemmat tavoitteet ensinnäkin toteutuvat osittain ja molemmista joudutaan toisaalta myös toisen tavoitteen riittävän toteutumisen takia jossain määrin tinkimään. Tutkimus tarkastelee keskeisesti sitä kysymystä, miten hyvin UDRP-menettelyssä ja sen perustana olevissa säännöksissä on onnistuttu tasapainottamaan intressi yleisesti tehokkaaseen prosessiin, ja toisaalta intressi prosessin oikeudenmukaisuuteen. Tutkimus myös tarkastelee sitä kysymystä, tulisiko säännöstöä tai sen perusteella syntyntä käytäntöä joiltain osin muuttaa, jotta molemmat tavoitteet saavutettaisiin riittävällä tavalla ja tasapaino näiden tavoitteiden välillä toteutuisi.

Tavoitteista tinkimisen haitallisia vaikutuksia voidaan toisaalta myös rajoittaa valikoimalla menettelyn piiriin esimerkiksi vain sellaiset tapaukset, jotka ovat vähemmän ”alttiita” tavoitteista tinkimisen haitallisille vaikutuksille ts. joiden

---

saavuttamista toisaalta oikeusvarmuuden ja toisaalta halpuuden ja tehokkuuden välillä (Tirkkonen 1974 s. 72).

<sup>8</sup> Kavonius s. 33.

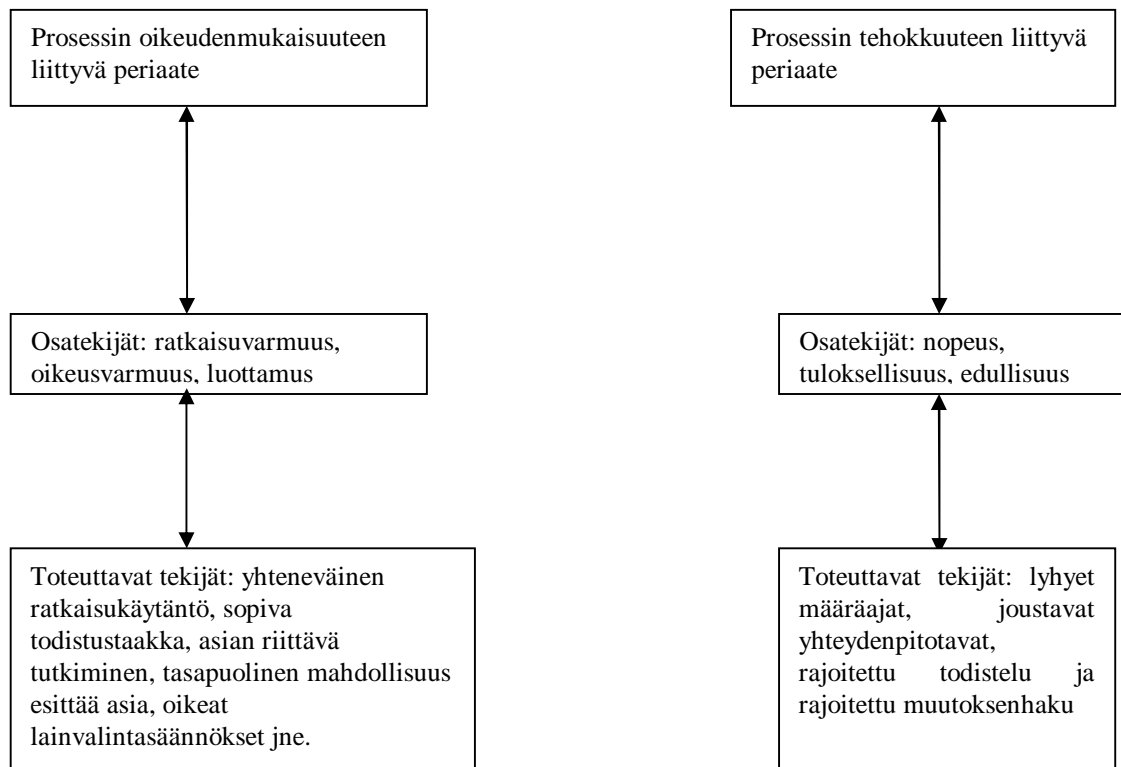
<sup>9</sup> Kavonius s. 33.

<sup>10</sup> Alexy s. 622.



kohdalla tavoitteesta tinkiminen ei ole kovin vaarallista tai ainakin se on paremmin siedettävissä kuin joidenkin muiden tapauksien kohdalla. Kuten edellä on todettu, on UDRP-menettelyssä painotettu prosessin tehokkuustavoitetta. Tästä johtuen prosessin ala on rajoitettu nimenomaisesti koskemaan vain tiettyjä kaikkein selkeimpiä ja helposti todettavissa olevia tavaramerkkioikeuksia loukkaavia verkkotunnuspiratistitapauksia. Myös muun muassa menettelyn asianosaisten piiriä, siinä tutkittavia vaatimuksia ja määrättäviä seuraamuksia on tarkoituksellisesti rajoitettu. Menettelyn alan suppeudesta johtuen prosessin oikeudenmukaisuuteen liittyvästä periaatteesta tinkiminen ei muodosta niin suurta riskiä oikean aineellisoikeudellisen ratkaisun saamiselle kuin mutkikkaammassa ja epäselvemmissä tapauksissa. Tässä tarkoitettussa alassa tulisi myös pysyä, jottei prosessin oikeudenmukaisuuteen liittyvää periaatetta vaarannettaisi. Tutkimus käsittelee myös sitä kysymystä, onko menettelyn käytännössä sovellettu ala pysynyt siinä aineellisoikeudellisessa ja prosessioikeudellisessa kehityksessä, johon se on alun perin tarkoitettu. Mikäli menettelyn ala on tästä laajentunut, tulee tutkimuksessa pohdittavaksi tällaisen laajenemisen mahdolliset ongelmat.

Kun tutkimus painottuu menettelyn prosessuaaliseen puoleen, tarkastelun kohteena ovat prosessioikeudelliset säännökset ja menettelytavat. Tutkimuksessa käsitellään myös menettelyn aiheellisoikeudellista puolta siinä määrin, kuin se on tarpeellista prosessuaalisten näkökohtiin, oikeudenkäynnin perusvaatimusten toteuttamiseen (esimerkiksi oikeusvarmuutta ilmentävä ratkaisukäytännön yhteneväisyys) ja menettelyn tarkoitettuun ja tosiasialliseen alaan liittyvien kysymysten tarkastelun kannalta.

**Kuvio 1: UDRP-menettelyn taustaperiaatteet**

## 1.2 Lähteistä ja käytetystä tutkimusmetodista

### Lähteet

Tutkimuksen lähteinä on käytetty UDRP-menettelyä koskevia säännöstöjä, joita ovat The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (jäljempänä ”UDRP-Policy”) ja Rules For The Uniform Domain Name Dispute Resolution (jäljempänä ”UDRP-Rules”). Lisäksi kullakin riidanratkaisupalvelun tarjoajalla voi olla omia lisäsäännöstöjään, joita myös käytetään tutkimuksen lähteenä.

UDRP-menettely on ollut käytössä vuodesta 1999 lähtien, joten UDRP-ratkaisuja on jo ehtinyt kertyä melkoinen määrä. Vaikka UDRP-säännöt eivät asetakaan näille ratkaisuille ennakkotapausasemaa, menettelyssä annetuilla ratkaisulla on muodostunut oikeuskäytäntöä. Muodostuneeseen käytäntöön on myös myöhemmin annetuissa ratkaisuissa viitattu perusteluina. Ratkaisuja tutkimalla tutkimuksessa saadaan kuva siitä, miten UDRP-säännöstöjä on käytännössä sovellettu prosessuaalisten näkökohtien ja menettelyn tosiasialliseen alaan liittyen. Määrällisesti eniten tutkimuksessa on käytetty WIPO:n ratkaisuja. Tämä johtuu siitä, että WIPO on ylivoimaisesti suosituin UDRP-riidanratkaisupalvelun tarjoaja ja siten se on myös antanut määrällisesti eniten ratkaisuja.

Säännösten tulkinnassa ja menettelyn tavoitteiden hahmottamisessa käytetään apuna myös menettelyn syntymiseen johtaneista vaiheista kertovia asiakirjoja ja säännösten muotoutumiseen tähdänneitä mietintöjä eli esimerkiksi WIPO:n raportteja. Nämä raportit ovat oikeuslähdeopilliselta kannalta tarkasteltuna eräässä mielessä rinnastettavissa säädetyn lain esitöihin.

UDRP-menettelystä on kirjoitettu viime aikoina kaksi kotimaista tutkimusta, Petra Sund-Norrgårdin lisensiaattitutkimus ”Domännamstvister och ond tro” ja Mia Pakarisen lisensiaattitutkimus ”Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa”. Nämä tutkimukset keskittyvät lähinnä UDRP-menettelyn aineellisoikeudelliseen puoleen, joskin ne sivuavat osin myös menettelyn prosessuaalista puolta. Lisäksi aiheesta on olemassa lukuisia ulkomaalaisia artikkeleita ja tutkimuksia, joista esimerkkeinä mainittakoon Michael A. Fromkinin, Michael Geistin, Stephen Jonesin, Dori Kornfeldin, Annette Kurin ja Milton Muellerin artikkelit.

### Tutkimusmetodi

UDRP-riidanratkaisunormit eivät ole luonteeltaan missään kansallisessa oikeusjärjestelmässä voimassa olevaa oikeutta, vaan menettelyyn alistuminen on sopimusperustaista. Säännösten voimassaolo ja niiden pakottavuus yksittäisessä konkreettisessa riidanratkaisutilanteessa perustuu siten viime kädessä eri tahojen välisiin sopimuksiin. Oikeuslähdeopin kannalta kyse ei siis ole sillä tavalla sitovista *yleisistä* oikeusnormeista ja niiden perusteella muodostetusta oikeuskäytännöstä kuin tietyssä maassa voimassa olevan lainsäädännön ja sen soveltamisesta annettujen ratkaisujen kohdalla. Sopimusperustaiset normit ovat esimerkiksi *Kelsenin* esittämän normikäsityksen mukaan epäitsenäisiä normeja, jotka ovat oikeusnormeja ainoastaan yhdessä sanktioita (esimerkiksi ulosotto) säätelevien yleisten oikeusnormien kanssa.<sup>11</sup> Toisaalta UDRP-menettelyssä sovellettavilla normeilla on selvästikin laajempi merkitys kun sopimusoikeudellisilla normeilla keskimäärin. *Pakarinen* on esittänyt, ettei verkkotunnuksen rekisteröinninhaltijan kohdalla voida puhua varsinaisesti vapaaehtoisesta sopimuksesta, sillä sopimusvapaus puuttuu käytännössä kokonaan. Tästä syystä hän esittää, että vaikka UDRP-säännöstössä on muodollisesti kyse siviilioikeudelliseen sopimukseen otetusta yksittäisestä ehdosta, on menettelyssä tosiasiallisesti kysymys jostakin laajemmasta. Säännöstön

soveltamisella on tästä syystä tosiasiallisesti samankaltainen oikeusvaikutus kuin kansallisella tai ylikansallisella normilla.<sup>12</sup> Tämä oikeusvaikutus liittyy läheisesti perinteisten normihierarkiakäsitysten ja oikeuden informaatiolähteiden käsitysten muuttumiseen siitä syystä, että oikeudellista ratkaisutoimintaa säätelee entistä laajempi kirjo erityyppisiä normeja. UDRP-menettelyä määrittävät säännökset ja menettelyssä annetut ratkaisut voidaan nähdä yhtenä esimerkkinä tällaisesta uuden tyyppisestä normistosta.<sup>13</sup>

UDRP-menettelyssä käytettävät säännökset ja niiden perusteella annettavat ratkaisut kaipaavat sopimusperustaisesta velvoittavuudestaan huolimatta samantapaista tulkintaa ja pohdintaa kuin lain säännökset ja ratkaisukäytäntöä tutkittaessa voidaan voimassaolevan oikeuden tunnistamissäännön tapaan tunnistaa ne ratkaisusäännöt ja periaatteet, jotka riidanratkaisupaneeli tuntee ratkaisua tehdessään velvoittaviksi.

Tutkimuksessa käsitellään UDRP-menettelyssä voimassaolevia prosessuaalisia ja jonkin verran myös aineellisoikeudellisia säännöksiä, ja tutkimuksen metodi on luonteeltaan lainopillinen. *Kangas*<sup>14</sup> on jaotellut lainopin ongelmakeskeiseen ja normikeskeiseen lainoppiin. Tämän jaottelun mukaisesti ongelmakeskeisen lainopin tutkimustehtävä on muodostaa kokonaiskuva jonkin oikeudellisesti mielenkiintoisen ongelman sääntelystä, ja normikeskeisen lainopin tehtävänä on puolestaan muodostaa perusteltu käsitys siitä, miten tiettyä säännöstä tai säännöksiä tulisi tulkita. Toisaalta esimerkiksi *Timonen* on esittänyt, ettei ongelmakeskeisen ja normikeskeisen lainopin välille muodostu sellaista eroa, joka ilmenisi esimerkiksi erilaisena metodologiana. Hänen käsityksensä mukaan lähes jokainen oikeustieteellinen tutkimus on yhdistelmä ongelmakeskeistä ja normikeskeistä kysymyksenasettelua ja ongelmia. Ongelmakeskeinen tutkimus syventyy lainopilliseksi juuri erilaisten

---

<sup>11</sup> Kelsen s. 274.

<sup>12</sup> Pakarinen s. 12-13.

<sup>13</sup> Pakarinen s. 13. On huomattava, että UDRP-säännöstön lisäksi tällaista uudentyypistä säännöstöä edustavat myös esimerkiksi ICANN:n vuonna 2004 käyttöönottama Registrar Transfer Dispute Resolution Policy, ”TDRP”, joka koskee riidanratkaisua tilanteissa, jotka ovat syntyneet verkkotunnuksien siirroissa rekisterinpitäjältä toiselle.

<sup>14</sup> Kangas s. 383-387.

osaongelmien analysoinnissa ja tulkinassa sekä tulosten systematisoinnissa.<sup>15</sup> Tämä tutkimus on luonteeltaan juuri tällainen yhdistelmä ongelmakeskeistä ja normikeskeistä kysymyksenasettelua, sillä sen tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva UDRP-järjestelmän prosessuaalisesta sääntelystä, prosessin oikeudenmukaisuuteen sekä toisaalta prosessin yleiseen tehokkuuteen liittyvistä tavoitteista sekä menettelyn tosiallisesta ja käyttökelpoisesta alasta. Kuitenkin kokonaiskuvan muodostamiseksi on välttämätöntä tarkastella osaongelmia ja tulkita UDRP-menettelyn perustana olevia säännöksiä.

## 2. Verkkotunnukset

### 2.1. Mikä on verkkotunnus teknisessä merkityksessä?

Kotisivu on käyttäjän WWW-palvelimelle tallennettu tiedosto, joka on muiden internetin käyttäjien luettavissa. Kotisivuilla on ollut viime vuosina yhä suurempi merkitys yritysten tuotteiden markkinoinnissa ja myynnissä.

Internet toimii ns. IP-systeemin (Internet Protocol) avulla, jonka sääntöjen mukaan muodostetaan ja ryhmitellään IP-osoitteet, jotka ovat yksi- kaksi- tai kolminumeroisista ryhmistä muodostuvia lukuja. Systemi tekee mahdolliseksi useamman identtisen osoitteen esiintymisen. Koska pitkien lukusarjojen käyttäminen internet-osoitteina olisi hankalaa, on kehitetty tekstimuotoinen verkkotunnusjärjestelmä (Domain Name System, DNS), jossa numerot käännetään kirjaimiksi.<sup>16</sup> Siten kutakin IP-numeroa vastaa tietty domain-nimi eli verkkotunnus.

Verkkotunnuksen viimeistä, maa- tai organisaatiotunnuksen sisältävää osaa, esim. Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin verkkotunnuksessa `www.helsinki.fi` päätettä ”fi” sanotaan ensimmäisen asteen verkkotunnukseksi ”*top level domain*” (TLD). Nimen keskimmäinen, ”helsinki”-osa taas on toisen asteen verkkotunnus, ”*second level domain*”,

---

<sup>15</sup> Timonen s. 14-15.

joka on tyypillisesti kaikkein keskeisimmin tunnusmerkkioikeudellisen tarkastelun kohteena.<sup>17</sup> Verkkotunnuksen aloittavalla ”www”-osalla taas ei ole merkitystä tunnuksena, sillä tälle osalle nimeä ei ole mitään keskitettyä kontrollia ja käyttäjä voi siten valita sen vapaasti. Tosin helpottaakseen sivun löytämistä useimmat valitsevat tähän juuri ”www”:n.

TLD:t jaetaan kahteen ryhmään; *geneerisiin verkkotunnuksiin* (the generic top level domains, gTLDs) ja *maakoodin mukaan määräytyviin verkkotunnuksiin* (the country code top level domains, ccTLDs). Geneerisiä verkkotunnuksia ovat esimerkiksi päätteet .com, .net, .org, .int, .edu, .gov ja .mil., ja maakoodin mukaan määräytyviä verkkotunnuksia esim. fi. ja se.

## 2.2. Verkkotunnusten rekisteröinnistä

Verkkotunnuksen rekisteröintiä eri rekisteröintitahojen välillä koordinoi alunperin IANA (Internet Assigned Numbers Authority), joka jakoi rekisterinpitäjille IP-numerosarjan, joka sisältyi maailmanlaajuiseen numerosuunnitelmaan. Nykyisin ICANN (The internet Corporation for Assigned Names and Numbers) huolehtii geneerisistä verkkotunnuksista, tilavarausten, protokollaan liittyvien tunnuslukujen kirjaamisesta sekä verkkotunnusten hallinnoimisesta.<sup>18</sup>

Yksittäisen verkkotunnuksen rekisteröintijärjestelmä ja rekisterin ylläpitäjä riippuu kyseisen TLD:n luonteesta. Maakoodin mukaan määräytyvien verkkotunnusten rekisteröinnistä vastaa yleensä jokin erityinen, kyseisessä maassa sijaitseva instituutio.<sup>19</sup> Näiden instituutioiden oikeudellinen asema voi olla hyvin erilainen, sillä ne voivat olla yhtä hyvin julkisen vallan alaisia yliopistojen laitoksia, telehallintolaitoksia, yksityisiä yrityksiä tai järjestöjä. Esim. Suomessa ”fi”-TLD:n kuuluvien verkkotunnusten rekisteröinnistä

---

<sup>16</sup> Ks. esim. Hohti s. 2.

<sup>17</sup> Esim. Hohti s. 3-4.

<sup>18</sup> Hohti s. 4.

<sup>19</sup> Kur 2000 s. 3.

vastaa Viestintävirasto; Ruotsissa taas osakeyhtiömuotoinen Network Information Center Sweden Aktiebolag (NIC-SE). Rekisteröinti-instituutioiden erilaisuudesta seuraa myös rekisteröinnissä sovellettavien sääntöjen erilaisuus. Rekisteröinti joihinkin TLD:n on kokonaan ”avointa” eli ne eivät vaadi rekisteröijän esittävän mitään muodollisia edellytyksiä verkkotunnusten rekisteröinnille. Niinpä rekisterinpitäjät eivät vaadi että hakija olisi kyseisestä maasta, ja rekisteröinnissä noudatetaan tiukasti aikaprioriteettiperiaatetta (*first come, first served-principle*). Myöskään verkkotunnusten keskinäistä tunnusmerkkioikeudellista sekoitettavuutta eivät rekisteröintisäännökset sinänsä estä; nimen rekisteröinnin edellytykseksi riittää, kun rekisteröitävällä nimellä on yhdenkin merkin ero aikaisemmin rekisteröityyn nimeen<sup>20</sup>. Tiukkoja vaatimuksia rekisteröinnille taas asettavat esim. .fr (Ranska) ja .se (Ruotsi) -TLD:n rekisterinpitäjät. Nämä edellyttävät mm. että nimen rekisteröijällä on kotipaikka kyseisessä maassa, ja että hakija pystyy näyttämään oikeutensa nimeen, joko siten että se on hänelle kuuluva henkilö nimi, tavaramerkki tai toiminimi. Suomessa .fi-päätteisiä verkkotunnuksia koskevan verkkotunnuslain 6 §:n mukaan Viestintäviraston velvollisuutena on teknisesti ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisin menetelmin pyrkiä varmistamaan, että haettu verkkotunnus mm. ei oikeudettomasti perustu toisen suojattuun nimeen tai merkkiin taikka luonnollisen henkilön nimeen (Verkkotunnuslaki 4 § 3 mom). Käytännössä tarkastus suoritetaan kuitenkin vain koneellisesti, eikä siinä pystytä selvittämään sitä, loukkaako kyseisen tunnuksen rekisteröinti toisen rekisteröityä tavaramerkkiä tai toiminimeä. Onkin verkkotunnuksen hakijan velvollisuutena selvittää mm. kauppa- yhdistys- ym. rekisteritiedoista se seikka, loukkaako rekisteröitävä tunnus toisen tunnusmerkkioikeutta.<sup>21</sup>

Geneerisistä TLD:sta com., net. ja org ovat avoimia siinä mielessä, ettei rekisteröijätaholle aseteta mitään erityisiä vaatimuksia. Sen sijaan tiettyjen

---

<sup>20</sup>Rahnasto s. 28, The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual property Issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, kohta 48.

<sup>21</sup>Tietopaketti fi- verkkotunnuksen hakijoille, kohta ”Miten varmistan fi-verkkotunnuksen lainmukaisuuden?”



kriteerien täyttymistä vaaditaan, jotta verkkotunnus voidaan rekisteröidä muissa gTLD:ssä, joita ovat int., edu., gov. ja mil.<sup>22</sup> Verkkotunnuksen rekisteröinti avoimeen geneeriseen TLD:n ei vaadi hakijan esittävän näyttöä oikeudestaan nimeen, ja rekisteröinti tapahtuu puhtaasti aikaprioriteettiperiaatteen mukaisesti.<sup>23</sup>

Rekisteröinnin yhteydessä UDRP-menettelyn piiriin kuuluvan verkkotunnuksen rekisteröijä antaa UDRP-Policyn 2 §:n säännöksestä johtuvia tiettyjä vakuutuksia ja sitoumuksia. Hän vakuuttaa mm. a) ettei rekisteröinti rekisteröijän tietämyksen mukaan riko kolmannen osapuolen oikeuksia (to your knowlegde, the registration of the domain name will not infringe upon or otherwise violate the rights of any third party); eikä b) rekisteröintiä tehdä laittomassa tarkoituksessa (you are not registering the domain name for unlawful purpose) tai c) ei tietoisesti rikota mitään siihen soveltuvaa lakia tai säännöstä (you will not knowingly use the domain name in violation of any applicable laws or regulations). Käytännössä tällaisilla vakuutuksilla ei ole suurta merkitystä, eikä niiden ennaltaehkäisevä vaikutus verkkotunnuspiratistimitapauksia ajatellen ei ole kovinkaan suuri.

### 2.3. Verkkotunnuksilla on tunnusmerkkioikeudellista merkitystä

Verkkotunnus voidaan mieltää ensinnäkin vain teknisluontoiseksi osoitteeksi, joiden avulla internetin käyttäjä pääsee haluamalleen kotisivulle. Tässä mielessä verkkotunnukset palvelevat internetin avulla tapahtuvaa viestintää, eli ne toimivat viestinnän välineenä. Onkin ajateltavissa, etteivät verkkotunnukset kuuluisi tunnusmerkkioikeuden tarjoaman suoja-alan piiriin, koska ne eivät olisi sellaisia erottumiskykyisiä tunnuksia, joita tavaramerkki- ja toiminimioikeus suojelee. Tähän verkkotunnuksiin liittyvään piirteeseen

---

<sup>22</sup>The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the Internet Domain Name Process, kohta 6.

<sup>23</sup> The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual property Issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, kohta 48.

ovatkin verkkotunnusten haltijat usein vedonneet silloin, kun heitä vastaan on esitetty vaatimuksia tunnusmerkkioikeuden loukkaamisesta.<sup>24</sup>

Verkkotunnusten tunnusmerkkioikeudellisia piirteitä voidaan verrata niihin tarkoituksiin, joita lainsäädännössä tunnustetuilla tunnusmerkeillä kuten toiminimellä ja tavaramerkeillä on. Toiminimellä identifioidaan yritys, joka kyseistä nimeä käyttää. Tavaramerkin keskeisimpiä tarkoituksia taas on se, että tavaramerkin avulla tavaroiden tai palvelujen myyjä tai liikkeellelaskija erottaa liikkeelle laskemansa tavarat tai palvelut toisten yritysten liikkeelle laskemista tavaroista. Toisaalta tavaramerkin avulla myös kuluttaja pystyy jäljittämään kyseisen tavaroiden tai palvelun tiettyyn valmistajaan. Näitä funktioita kutsutaan tavaramerkin erottamisfunktioiksi ja alkuperäfunktioiksi. Tavaramerkillä voidaan myös katsoa olevan tehtävä luoda kuluttajan mielessä kyseiseen tuotteeseen liittyviä laatuodotuksia (*garantiafunktio*),<sup>25</sup> toimia elinkeinoharjoittajien välisessä kilpailussa symbolina (*kilpailufunktio*) sekä yhdistää mainontaa ja mainostettu tuote keskenään (*mainos- tai kommunikaatiofunktio*).<sup>26</sup> Toisaalta tavaramerkkeihin liittyy myös taloudellinen funktio, sillä ne ovat kaupankäynnin kohteena esimerkiksi lisensoinnin ja franchising-sopimusten kautta.<sup>27</sup>

Internet voidaan nähdä tavaroiden ja palveluiden laajana markkinapaikkana, jota tavaramerkkilainsäädäntö koskee aivan samoin kuin muitakin markkinapaikkoja.<sup>28</sup> Internetin käyttäjät mieltävät helposti verkkotunnuksen paitsi osoitteeksi, niin myös sen kokonaisuuden tai toimintayksikön nimeksi tai tunnukseksi, jota varten se on rekisteröity<sup>29</sup>. Kuluttajalle muodostuu tunnuksen perusteella mielikuvia tiettyä kotisivua ylläpitävästä yrityksestä sekä sen tarjoamista tuotteista. Esimerkiksi tilatessaan tietyltä kotisivulta tuotteita, kuluttaja voi myös mieltää tuntemansa verkkotunnuksen tuotteiden laadun takeena. Yritykset käyttävät usein verkkotunnuksia markkinoinnin

---

<sup>24</sup> Kur 2001 s.7.

<sup>25</sup> Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila s. 5-7, Koktvedgaard – Levin s. 367.

<sup>26</sup> Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila s. 7-8.

<sup>27</sup> Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila s. 9.

<sup>28</sup> Maniatis s. 278.

yhteydessä, joten niillä on tässä mielessä myös merkitystä kilpailun ja mainonnan kannalta. Toisaalta verkkotunnukset ovat yhä enemmän olleet myös kaupankäynnin kohteena, ja markkinoinnin ja kaupankäynnin kannalta tehokkaita verkkotunnuksia on myös hinnoiteltu melko korkealle. Siten verkkotunnuksella voidaan katsoa olevan kaikki tavaramerkin edellä selostetut funktiot, eli erottamis-, alkuperä-, garania-, kilpailufunktio-, mainosfunktio ja taloudellinen funktio. Verkkotunnus voi toimia hyvin olennaisesti samanlaisessa tarkoituksessa ja samanlaisin tavoittein kuin yritystä identifioiva toiminimi tai tavaroiden tai palveluiden alkuperää identifioiva ja niitä kilpailijoiden tuotteista tai palveluista erottava tavaramerkki. Se seikka, että verkkotunnuksilla on myös osoitteena toimimista merkitsevä tekninen tehtävä, ei poista niillä kiistatta olevaa kaupallisen tunnusmerkin tehtävää. Verkkotunnuksille on myös annettu esimerkiksi eräissä USA:n tuomioistuinten antamissa ratkaisuisa aineettoman, immateriaalioikeudellisen omaisuuden status<sup>30</sup>, vaikka tämäntyyppinen ajattelu onkin jäänyt vähemmistöön eivätkä verkkotunnukset sinänsä nauti itsenäistä immateriaalioikeudellista suojaa. On kuitenkin ilmeistä, että niiden käyttö loukkaa helposti tavaramerkkioikeuksia ja toiminimioikeuksia ja se voidaankin tietyissä tavaramerkkejä ja toiminimiä koskevan lainsäädännön tarjoamilla edellytyksillä katsoa näiden oikeuksien loukkaamiseksi.

### 3. The Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy-järjestelmän syntymiseen johtaneet syyt ja järjestelmän kehittyminen

#### 3.1. Aineellisoikeudellisten ongelmien vaikutus menettelyn syntymiseen

UDRP-riidanratkaisumenettelyn omaksuminen johtui ennen muuta tarpeesta ratkaista mahdollisimman tehokkaasti riitoja, jotka johtuvat tavaramerkkioikeutta loukkaavan verkkotunnuksen

---

<sup>29</sup> Kur 2000 s. 7.

<sup>30</sup> Esim. *Network Solutions Inc. v. Umbro International Inc.*, Supreme Court of Virginia 21.4.2000, ratkaisu nro 991168.

verkkotunnuspiratistitarkoituksessa tapahtuneesta rekisteröinnistä. Tähän tavoitteeseen liittyvät, menettelyn käyttöönottoon johtaneet ongelmat ovat olleet muiden riidanratkaisutapojen kohdalla sekä aineelliseen oikeuteen että prosessioikeuteen liittyviä.

Verkkotunnuspiratistisiin liittyvät ongelmat olivat UDRP-menettelyä käyttöönotettaessa kasvaneet suuriksi johtuen mm. internetin kaupallistumisesta. Aikaisemmin internetiä oli käytetty lähinnä tieteellisiin tarkoituksiin ja yksityisten ihmisten väliseen yhteydenpitoon, mutta sittemmin internet oli alkanut toimia yhä enemmän kaupallisissa tarkoituksissa.<sup>31</sup> Tästä syystä myös verkkotunnusten kaupallinen merkitys kasvoi nopeasti, ja verkkotunnusten kaupallisen merkityksen kasvaessa tuli myös ongelmaksi niiden taloudellinen väärinkäyttö. Esiintyi tapauksia, joissa tietoisesti rekisteröitiin toiselle kuuluvia tavaramerkkejä vastaavia verkkotunnuksia ja tarjottiin näitä rekisteröintejä myytäväksi tavaramerkkioikeuksien haltijoille. Toisaalta verkkotunnuksista pyrittiin myös hyötymään käyttämällä tiettyä, toiselle kuuluvaa tavaramerkkiä vastaavaa verkkotunnusta internetin kautta tapahtuvassa tavaroiden tai palveluiden markkinoinnissa. Joissain tapauksissa taas on pyritty nimenomaisesti aiheuttamaan vahinkoa tavaramerkkioikeuden haltijalle ilman varsinaista taloudellista hyötymistarkoitusta.

Toisaalta esiintyi myös tapauksia, joissa ongelma oli päinvastainen, eli joissa haluttuja verkkotunnuksia pyrittiin lainsäädäntöä ja taloudellista valtaa käyttämällä riistämään sellaisilta rekisteröijiltä, joilla oli oikeus käyttää niitä. Myös esim. geneeristen termien ja luonnollisten henkilöiden omien nimien käyttöä verkkotunnuksina pyrittiin häiritsemään ja saamaan näitä rekisteröintejä siirretyksi.<sup>32</sup> Tätä verkkotunnuspiratistimin eräänlaista käänteisilmiötä on kutsuttu ”*reverse domain-name hijacking*”-termillä.

Verkkotunnuspiratistitapausten ratkaisemiseen ei ole esimerkiksi Suomen lainsäädännön osalta mitään yhtenäisiä ratkaisuperusteita. Niihin voidaan soveltaa tavaramerkkilain ja toiminimilain säännöksiä sekä sopimattomasta

---

<sup>31</sup> Kur 2001 s. 5

<sup>32</sup> Mueller s. 3.

menettelystä elinkeinotoiminnassa annettua lainsäädäntöä, eli mikäli verkkotunnus on sekoitettava tai muutoin harhaanjohtava, voidaan ilmiöön puuttua näiden lakien avulla. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ennen Anticybersquatting Consumer Protection Act:n (ACPA) säätämistä tilanteisiin reagoitiin lähinnä tavaramerkin loukkauskanteen avulla ja vetoamalla sopimattomaan menettelyyn elinkeinotoiminnassa. Jälkimmäinen reagoititapa tulee kyseeseen Yhdysvalloissa esimerkiksi toiminimiloukkausten kohdalla.<sup>33</sup>

Suomen tavaramerkkilain 4 §:n 1 momentin mukaan oikeus tavaran tunnusmerkkiin sisältää sen, että elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai muullakaan tavalla, siihen luettuna myös suullinen käyttäminen. Suoja on voimassa riippumatta siitä, lasketaanko tavara tai aiotaanko se laskea liikkeeseen tässä maassa vai ulkomailla vai tuodaanko se Suomen alueelle elinkeinotoiminnassa käytettäväksi, säilytettäväksi, varastoitavaksi tai edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi. Kyseisen säännöksen 2 momentin mukaan tavaramerkin luvattomaksi käyttämiseksi katsotaan muun muassa se, että joku laskiessaan liikkeeseen varaosia, lisätarvikkeita tai muuta sellaista, mikä soveltuu toisen tavaraan, viittaa tämän tunnusmerkkiin tavalla, joka on omiaan aikaansaamaan vaikutelman, että liikkeeseen laskettu tavara on lähtöisin tunnusmerkin haltijalta tai että tämä on suostunut tunnusmerkin käyttämiseen. Myös TRIPS-sopimuksen (Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights) mukaan rekisteröidyn tavaramerkin omistajalla tulee olla yksinoikeus estää kolmansia osapuolia ilman hänen suostumustaan käyttämästä kaupankäynnissä identtisiä tai samanlaisia merkkejä tavaroille tai palveluille, jotka ovat identtisiä tai samankaltaisia niiden kanssa, joiden osalta tavaramerkki on rekisteröity, milloin sellainen käyttö aiheuttaisi todennäköisesti sekaannusta (Artikla 16,1).

---

<sup>33</sup>USA Lanham Act § 43 (a).

Tavaramerkkilainsäädännön soveltamisessa ongelmana on ensinnäkin se, että jotta merkin käyttö voitaisiin kieltää sekoitettavuuden perusteella, tulee kyse olla merkin käyttämisestä samojen tai samankaltaisten tavaroiden tai palvelujen tunnuksena. Tavara- tai palvelulajista riippumatonta suojaa voi Suomessakin saada vain silloin, kun kyse on Suomen tavaramerkkilain 6 §:n tarkoittamasta laajalti tunnetusta merkistä.

Suomen tavaramerkkilain 6 §:n mukaan tunnusmerkkien katsotaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja. Tunnusmerkkien sekoitettavuuteen voidaan kuitenkin 1. momentin estämättä vedota sellaisen tunnusmerkin hyväksi, joka on laajalti tunnettu tässä maassa, jos toisen samankaltaisen tunnusmerkin käyttäminen ilman hyväksyttävää syytä merkitsisi aikaisemman merkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä tai olisi haitaksi aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle. Vastaaventyyppinen suoja on voimassa laajalti myös muualla. TRIPS-sopimus (Artikla 16,3) ja Euroopan yhteisön ensimmäinen tavaramerkkidirektiivi (Artikla 5,2) suojaavat ”hyvin tunnettuja” (TRIPS-sopimus) tai ”laajalti tunnettuja” (Euroopan yhteisön tavaramerkkidirektiivi) tavaramerkkejä. Suoja on tavara- ja palvelulajeista riippumatonta, ja edellytyksenä on TRIPS- sopimuksen mukaan se, että tavaramerkin käyttö sanotuille tavaroille tai palveluille loisi vaikutelman yhteydestä niiden tavaroiden tai palvelujen ja tavaramerkin omistajan välillä, ja että rekisteröidyn tavaramerkin omistajan etu todennäköisesti kärsisi sellaisesta käytöstä. Tavaramerkkidirektiivi taas edellyttää, että käyttö merkitsee aikaisemman merkin epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä tai se on haitaksi aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle. Yhdysvalloissa ns. *dilution*-oppi antaa suojaa tunnetuille (*famous*) merkeille tavara- tai palvelulajeista riippumatta tilanteissa, joissa merkin tietynlainen käyttö heikentää sen erottamiskykyä esimerkiksi siitä syntyvien negatiivisten miellelyhtymien kautta<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Wessman s. 255, 272, 290-295.

On ajateltavissa, että verkkotunnuspiratismissa kyse on tyypillisesti juuri tilanteesta, joka merkitsee tavaramerkin maineen tai liikearvon epäoikeudenmukaista tai sopimatonta hyväksikäyttöä tai jossa harjoitettu toiminta on haitaksi tavaramerkin erottamiskykyä tai maineelle. Tarkoitushan on verkkotunnuspiratismissa joko hyötyä taloudellisesti merkin rekisteröinnistä tai vahingoittaa merkin haltijaa estämällä häntä käyttämästä tavaramerkkiään vastaavaa verkkotunnusta. Ongelmana säännösten soveltamisessa on kuitenkin se, että ne soveltuvat ainoastaan laajalti tunnettuihin tavaramerkkeihin. Kun kyse on oikeusturvan tarpeesta tilanteessa, jossa toisen tavaramerkki rekisteröidään verkkotunnukseksi hyöty- tai vahingoittamistarkoituksessa, ei perinteinen, pääsääntöisesti tavaralajeihin sidottu suoja riitä. Perinteisen sekoittamisvaaran lisäksi kyse on nimittäin hyvin oleellisesti siitä, että tavaramerkin haltijaa estetään käyttämästä omaa merkkiään tehokkaasti internetissä tapahtuvassa tavaroiden tai palvelusten markkinoinnissa.

Tavaramerkkilain tarjoama suoja koskee myös ainoastaan tunnusmerkin käyttämistä elinkeinotoiminnassa (Suomen tavaramerkkilaki 1 §). Myös mm. TRIPS-sopimus suojaa tavaramerkin käyttöä ”kaupankäynnissä” (Artikla 16,1). On hieman ongelmallista määritellä, millaista toimintaa verkkotunnuksen rekisteröijän tulee harjoittaa, jotta kyse olisi tunnuksen käyttämisestä elinkeinotoiminnassa. Verkkotunnuksen rekisteröinti sinänsä ei tietenkään vielä merkitse sitä, että sitä käytettäisiin elinkeinotoiminnassa<sup>35</sup>. On tosin ehdotettu, että jos se, että verkkotunnus on rekisteröity yrityksille suunnattuun com.-rekisteriin, merkitsisi nimen käyttöä elinkeinotoiminnassa. Tämä ajatus on kuitenkin hylätty<sup>36</sup>, mikä on perusteltua, sillä vaatimus com.TLD:n verkkotunnuksen haltijan harjoittamasta elinkeinotoiminnasta on tosiasiallisesti ainoastaan muodollinen. Tunnuksen käyttäminen elinkeinotoiminnassa edellyttää nimen tai kotisivun käyttämistä tavalla, jolla pyritään saavuttamaan taloudellista hyötyä. Kun verkkotunnuksen osoittamalla kotisivulla markkinoidaan tuotteita tai verkkotunnusta käytetään

---

<sup>35</sup> Ks. Lundberg s. 85.

<sup>36</sup> Lundberg s- 83.

muulla tavalla markkinoinnissa, on tilanne melko selvä. Sitä vastoin jos sivu on tyhjä eikä muutakaan käyttöä ole, ei nimeä voida yleensä katsoa käytettävän elinkeinotoiminnassa<sup>37</sup>. Vastaavasti myös kotisivu, jonka sisältö on täysin taloudellista etua tavoittelematon, esimerkiksi mielipiteen ilmaisukanava, ei voi täyttää elinkeinotoiminnassa käyttämisen tunnusmerkistöä. Toisaalta elinkeinotoiminnaksi voidaan katsoa myös toiminta, jolla yritetään saada hyötyä verkkotunnuksesta esim. vuokraamalla tai myymällä se. Tämä tarkoitus tulee käydä kuitenkin jotenkin selvästi ilmi ja olla todistettavissa.<sup>38</sup>

Esimerkiksi tapauksessa *Panavision v. Dennis Toeppen, US. Court of Appeals for the Ninth Circuit, D.C Case No. CV-96-03284-DDP*, tuomioistuin totesi että vaikka vastaaja ei ollutkaan käyttänyt kantajan tavaramerkkiä tavaroiden tai palveluiden myynnin yhteydessä, käyttö täytti vaatimuksen ”commercial use in commerce”, koska vastaajan liiketoimintana pidettiin nimenomaan verkkotunnusten rekisteröintiä ja myyntiä tavaramerkin haltijoille.

Selvästi elinkeinotoiminnan ulkopuolelle jää ainakin sellainen verkkotunnuksen rekisteröinti, jolla pyritään puhtaasti vahingoittamaan tavaramerkin haltijaa, pyrkimättä saamaan tästä vahingoittamisesta kuitenkaan itselle taloudellista hyötyä.

Eräs ongelma on se, millä tavalla tavaramerkkiä tulee käyttää kotisivulla, jotta käyttö loukkaisi jollakin tietyllä alueella voimassa olevaa tavaramerkkisuojaa tai toiminimisuojaa. Tavaramerkkioikeudet, kuten muutkin teollisoikeudet, ovat voimassa *alueellisesti eli territoriaalisesti*. Suoja on siten voimassa vain tietyssä valtiossa tai tietyllä alueella. Tätä periaatetta kutsutaan territoriaaliperiaatteeksi. Territoriaaliperiaatteesta johtuenhan sama merkki voi nauttia suojaa eri maissa eri oikeudenhaltijoilla

---

<sup>37</sup> Lundberg s. 83.

<sup>38</sup> Lundberg s. 83-84. Salmi – Häkkänen – Oesch – Tommila s. 70: Yksityishenkilön harjoittama toiminta voi olla lain tarkoittamassa mielessä elinkeinotoimintaa, mikäli hän esimerkiksi myy tavaramerkillä varustettuja tavaroita eteenpäin ammattimaisesti tai tavoittelee toiminnallaan voittoa.



ja toisaalta internet on maailmanlaajuinen verkko, jonka sivustoihin pääsee tutustumaan kaikkialta.

Ongelmaan on suhtauduttu oikeuskäytännössä hieman epäyhteneväisellä tavalla. Tapauksessa *Bensusan Restaurant Corp. v. King*<sup>39</sup> katsottiin, ettei pelkkä tiedon saatavuus tietyllä tavaramerkkisuojan kattavalla alueella kotisivulta merkitse tavaramerkin loukkaamista, eikä sitä voitu rinnastaa mainostamiseen, myyntiin tai muuhun tuotteen tuomiseen kyseisen, tavaramerkkisuojan kattaman alueen markkinoille.<sup>40</sup> Samaa periaatetta on noudatettu myös esimerkiksi ratkaisussa *SA BD Multimedia v. Joachim H*<sup>41</sup>, jossa Ranskassa tavaramerkin rekisteröinyt kantaja vaati saksalaisen vastaajan verkkotunnuksen käytön kieltämistä vedoten tavaramerkkioikeuden loukkaamiseen, sillä vastaaja oli rekisteröinyt ja käyttänyt kyseistä tavaramerkkiä vastaavaa verkkotunnusta. Tuomioistuin päätyi hylkäämään kanteen, sillä kantaja ei ollut esittänyt todisteita siitä, että vastaaja olisi toimittanut kyseisestä verkkotunnuksesta tilattuja tuotteita Ranskaan. Toisenlaiseen ratkaisuun on päädytty ratkaisussa *SG v. Brokat*<sup>42</sup>, jossa Ranskassa tavaramerkin ”payline” rekisteröinyt yhtiö vaati Saksassa kyseistä tunnusta ”brokat.de”-kotisivullaan käyttäneen saksalaisen vastaajayhtiön toiminnan katsomista tavaramerkkioikeuden loukkaukseksi Ranskassa ja siten tunnuksen käytön kieltämistä. Tuomioistuin hyväksyi vaatimuksen ja antoi vastaajalle kiellon käyttää tunnusta. Ratkaisuun voidaan suhtautua kriittisesti, sillä vastaaja ei ollut myynyt, eikä sen osoitettu olevan aikeissakaan myydä, tunnuksella varustettuja tuotteita Ranskan markkinoille.

Yhteneväisen ratkaisukäytännön luomiseksi WIPO on antanut suosituksen, jonka mukaan tavaramerkin käyttönä tietyssä maassa voidaan pitää vain sellaista internetissä tapahtuvaa tavaramerkin käyttöä, jolla on kaupallinen

---

<sup>39</sup> *Bensusan Restaurant Corp.v. King, United States Court of Appeals, No. 1383 (10.9.1997)*

<sup>40</sup> Bettinger – Thum s. 168.

<sup>41</sup> *SA BD Multimedia v. Joachim H., Tribunal de Grande Instance de Paris, 11.3.2003*, Maunsbach s. 63 selostaa ratkaisun.

<sup>42</sup> *SG 2 v. Brokat Informationssysteme GmbH., Nanterre Court of Appeals 13.10.1996*, Mausbach s. 63 selostaa ratkaisun.

vaikutus kyseisessä maassa. Suosituksessa on ei-tyhjentäväksi tarkoitettu esimerkkiluettelo olosuhteista, joiden perusteella kaupallisen vaikutuksen voidaan katsoa toteutuvan. Esimerkkinä tällaisesta vaikutuksesta on sellaisten samanlaisten tai identtisten tuotteiden markkinoiminen maassa, kuin millaisten tuotteiden yhteydessä jossa tunnusta on käytetty myös internetissä.<sup>43</sup> Kyseisen suosituksen omaksumisella saattaa olla epäselvää tulkintalinjaa yhteneväistä vaikutus. Tosin tässä kohtaa tulee ottaa huomioon se seikka, että kyseessä on ainoastaan suositus, ei sellainen normi, jonka noudattamiseen valtiot olisivat sitoutuneet sopimusperustaisesti. Siten on mahdollista, etteivät kaikki valtiot noudata kyseistä suositusta.

### Päätelmiä

Edellä esitetyistä seikoista ilmenee, ettei verkkotunnuksiin liittyviä ristiriitoja voida tehokkaasti ratkaista yksinomaan kansallisen tavaramerkkilainsäädännön perusteella. UDRP-järjestelmän kehittäminen tuli Yhdysvalloissa tarpeelliseksi mm. siitä syystä, että verkkotunnuksiin liittyviä väärinkäytöksiä oli vaikea ratkaista tavaramerkkioikeudellisten säännösten avulla niiden erityisen luonteen takia. Syntyi tarve kehittää erityisiä, verkkotunnuksia koskevia riidanratkaisusäännöstöjä, joiden avulla erityisesti tavaramerkkioikeuksien haltijat voisivat tehokkaasti puolustaa oikeuksiaan. UDRP-riidanratkaisusäännöstö kehitettiin nimenomaan tavaramerkkioikeuksia loukkaavien verkkotunnuspiratimitapausten ratkaisuun, jotka nähtiin kaikkein kipeimminkin ratkaisua vaativana ongelmana. Samaa kehitykseen kuului Yhdysvalloissa myös uuden, nimenomaisesti verkkotunnuspiratismia koskevan lainsäädännön, Anticybersquatting Consumer Protection Act:n (ACPA):n säätäminen vuonna 1999. Esimerkiksi Suomessa vastaavasti Suomen maatunnuksiin päättyviä, .fi-päätteisiä verkkotunnuksia koskee vuonna 2003 voimaan tullut verkkotunnuslaki. Kyseinen laki sisältää säännöksiä mm. siitä, milloin verkkotunnuksen

---

<sup>43</sup>Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet, erityisesti osa II, artikkelit 2 ja 3.

rekisteröinti voidaan peruuttaa. Lain soveltamisala ei ole rajattu verkkotunnuspiratistimitapauksiin.<sup>44</sup>

On hyvin vaikeaa kehittää sääntelymekanismeja, joilla ratkaistaisiin riitoja tilanteessa, jossa kahdella eri osapuolella on oikeus samaan merkkiin tai jossa merkkiä vastaavaa verkkotunnusta on käytetty vilpittömässä mielessä. Osapuolten pakollinen alistuminen menettelyyn olisi hankalaa mm. tavaramerkkilainsäädännön jossain määrin puutteellisen kansainvälisen harmonisoinnin vuoksi.<sup>45</sup> UDRP- riidanratkaisumenettelyn alaan kuuluukin siten vain verkkotunnuspiratismi. Tähän kuuluu olennaisena elementtinä se, että verkkotunnuksen rekisteröijä on vilpillisessä mielessä (*bad faith*). Verkkotunnuspiratismi nähtiin UDRP:n syntyvaiheessa eräänä pahimmista ongelmista, ja muunlaisista rekisteröinneistä johtuvat riidat haluttiin jättää riidanratkaisumenetelmän ulkopuolelle.<sup>46</sup>

### 3.2 Prosessioikeudelliset ongelmat verkkotunnuksiin liittyvien riitojen ratkaisussa

Prosessioikeudelliselta kannalta katsottuna ennen UDRP-riidanratkaisumenettelyn luomista vallitsi vahva ristiriita geneerisen verkkotunnuksen rekisteröinnin helppouden ja halpuuden ja toisaalta sen välillä, miten vaikeaa on saada tuomioistuimen tekemä ratkaisu tavaramerkin haltijan ja verkkotunnuksen haltijan välisiin riitoihin. Aikaisemmin käytössä olleet riitojenratkaisumekanismit on koettu yleisesti kalliiksi, hankaliksi ja tehottomiksi.<sup>47</sup>

Koska verkkotunnuksiin liittyvät riidat ovat tyypillisesti kansainvälisiä, tulivat ongelmaksi tuomioistuinten toimivaltakysymykset. Koska tuomioistuinten

---

<sup>44</sup> Suomen Verkkotunnuslain 12 §:n 1 momentin 3-kohdan mukaan Viestintävirasto voi peruuttaa verkkotunnuksen, jos on painavia perusteita epäillä, että tunnus on suojattu nimi tai merkki.

<sup>45</sup>The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual property Issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, kohta 135 ii.

<sup>46</sup>The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual property Issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, kohta 134 iv ja v.

<sup>47</sup>The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual property Issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, kohta 131.

toimivaltaa koskevat säännökset mahdollistavat useita toimivaltaisia tuomioistuimia, muodostui verkkotunnuksia koskevien riitojen ratkaisussa perinteistä tuomioistuintietä käyttäen ongelmaksi päällekkäiset prosessit.

### Toimivaltakysymykset Euroopan maissa

Eurooppalaisten maiden tuomioistuinten toimivaltakysymyksiä säätelevät pääasiassa Brysselin sopimus ja Luganon sopimus. Brysselin sopimus on EU-maiden välinen, ja Luganon sopimuksessa on lisäksi sopijapuolina EU:n kuulumattomina maina Islanti, Norja ja Sveitsi. Kyseisten sopimusten mukaan pääsääntöisesti vastaajan kotipaikan mukainen tuomioistuin on toimivaltainen käsittelemään riitakysymyksen, vaikka kanne koskisikin esimerkiksi toimintaa, joka on tapahtunut muissa Luganon- tai Brysselin sopimuksen liittyneissä maissa. Lisäksi sellaisen maan tuomioistuin, johon kyseisellä asialla on riittävä liityntä sopimuksen mukaisesti, on toimivaltainen. Tavaramerkkioikeuden loukkauskanteen kannalta tärkein tällainen peruste on sopimuksen 5 artiklassa määritelty *forum delicti*, jonka mukaisesti kanne voidaan nostaa sopimussuhteen ulkopuolista vahingonkorvausvaatimusta koskien myös paikassa, jossa vahinko on sattunut tai jossa se voi sattua. Paikka, jolla vahinko on sattunut tai se voi sattua, voi puolestaan tarkoittaa joko vahingon aiheuttamispaikkaa tai sitä paikkaa, jossa vahinko ilmenee.<sup>48</sup> EU-tuomioistuin on tulkinnut artiklaa laajasti siten, että käsite ”vahingonkorvausvaatimus” tarkoittaa kaikkia sellaisia kanteita, joilla vastaaja pyritään saamaan vastuuseen sopimussuhteen ulkopuolisessa

---

<sup>48</sup> Maunsbach s. 131-134 ja Koulu 2003 s. 119. Maunsbach s. 137 ja 148: Vahingon aiheuttamispaikan forumin tuomioistuin voi tutkia myös sellaisen kieltokanteen, jossa vahinkoa on aiheutettu myös jossain muussa sopimusvaltiossa tehdyillä toimilla. Vahingon ilmenemispaikan forumissa käsiteltävä juttu tulee taas rajata siten, että se koskee vain kyseisellä paikkakunnalla ilmenevää tai siellä mahdollisesti ilmenevää vahinkoa. Maunsbach s. 149: *Forum delicti*-säännöksen soveltaminen edellyttää tavaramerkkioikeutta loukkaavaa toimintaa ja toisaalta tästä aiheutuvaa vahinkoa tai ainakin vahingonvaaraa. WIPO:n suosituksen (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet, osa II, artiklat 2 ja 3) mukaan tavaramerkkioikeutta loukkaavaksi käytöksi internetissä voidaan katsoa vain sellainen käyttö, jolla on kaupallinen vaikutus kyseisessä maassa. Koska kielletty käyttö on edellytys tavaramerkkioikeuden loukkaamiselle, edellyttää *forum delicti*-säännöksen soveltaminen sitä, että tavaramerkkiä on käytetty siten, että sillä on kohdemaassa kaupallinen vaikutus.

suhteessa.<sup>49</sup> Siten myös kieltokanne tunnuksen käyttämisestä kuuluu säännöksen soveltamisalaan. Mahdollisuuksia on myös muita, kuten vastaajan sivuliikkeen, agentuurin tai toimipaikan sijaintipaikkakunta sen toimintaa koskevan asiassa. Periaatteessa verkkotunnuksen rekisteröintipaikka (esim. maatunnuksen mukainen TDT kuten .fi- .se- ja .de-päätteet) voisi toimia indisiona siitä, mistä maasta toimintaa harjoitetaan. Kun rekisteröijän toimintapaikkaa ei kuitenkaan voida sen perusteella paikantaa varmasti, ei rekisteröintipaikkaa sellaisenaan voida pitää sellaisenaan perusteena, jonka mukaan kanne voitaisiin nostaa tuossa forumissa 5 artiklan 5-kohdan perusteella.<sup>50</sup> Tueksi tarvitaan mm. näyttöä siitä, että paikkakunnalta todella harjoitetaan liiketoimintaa esimerkiksi emoyhtiön lukuun.<sup>51</sup> Näiden säännösten lisäksi Brysselin ja Luganon sopimukset sisältävät erityissäännöksiä koskien mm. tapauksia, joissa on useita vastaajia (artikla 6).

Euroopan unionin neuvoston 20.12.1993 yhteisön tavaramerkistä antaman asetuksen nro 40/95/EY mukaisesti EU:n alueella rekisteröidyn tavaramerkin loukkaukanteet käsitellään yksinomaisesti kyseisen asetuksen 92 artiklan mukaisesti yhteisön tavaramerkkituomioistuimissa (Community Trade Mark Courts). Jäsenvaltioiden tulee artiklan 91 1-kohdan mukaisesti nimetä tällaiset tuomioistuimet. Esimerkiksi Suomessa tällainen ensimmäisen asteen tuomioistuin on Helsingin käräjäoikeus ja Ruotsissa Tukholman käräjäoikeus.

### Toimivaltakysymykset Yhdysvalloissa

Yhdysvaltain tuomioistuimissa noudatetaan ns. *jurisdiction in rem*-doktriinia, jonka mukaan tuomioistuin on toimivaltainen ratkaisemaan alueellaan sijaitsevaan omaisuuteen kohdistuvia riitoja. Sen mukaisesti USA:n tuomioistuimet ovat toimivaltaisia käsittelemään sellaisia

---

<sup>49</sup> *Verein für Konsumenteninformation v. Karl Heinz Henkel, C-16700*, Maunsbach selostaa ratkaisun s. 136. Toisaalta vahingon käsitteen tulkinta on pysynyt suppeana ja epäsuorat ja jälkivahingot ovat jääneet toimivaltaperusteen ulkopuolelle (Koulu 2003 s. 120).

<sup>50</sup> Maunsbach s. 162.

<sup>51</sup> Maunsbach s. 162-163.

tavaramerkkioikeuden loukkauksenteita, joissa tavaramerkki on suojattu kyseisen tuomioistuimen alueella. Kyseistä periaatetta noudatetaan myös verkkotunnuspiratistitapauksia säätelevän ACPA:n (Anticybersquatting Consumer Protection Act) kohdalla siten, että sen 2 a §:n mukaan kanne voidaan nostaa in rem-periaatteen mukaisesti kanteen siinä forumissa, jossa verkkotunnuksen rekisterinpitäjä tai rekisteri sijaitsee, jos kanteen nostaminen henkilön mukaan määräytyvässä forumissa ei ole mahdollista.<sup>52</sup>

Tuomioistuin voi olla Yhdysvalloissa toimivaltainen myös sen perusteella, että vastaajana oleva henkilöllä on riittävät liittynät tuomioistuinpaikkakuntaan (*personal jurisdiction*). Vastaajalla on riittävät liittynät tuomioistuimen toimivalta-alueeseen joko yleisesti (yleinen tuomiovalta, *general jurisdiction*), jolloin vastaajalla tulee olla kontakti kyseiseen valtioon jatkuvasti ja olennaisesti. Tuomiovalta voi syntyä myös sillä perusteella, että vastaajalla on kontakti valtioon nimenomaan kanteen koskemannassa tapauksessa (erityinen tuomiovalta, *special jurisdiction*).<sup>53</sup>

Mikäli vastaajan kotipaikka on kyseisellä toimivalta-alueella, tällä tuomioistuimella on varmuudella jutussa tuomiovalta. *Personal jurisdiction*-opin mukainen erityinen tuomiovalta verkkotunnuspiratistitapauksissa voi yhdysvaltalaisen oikeuskäytännön mukaan olla esimerkiksi silloin, kun vastaaja on rekisteröinyt verkkotunnuksen, jota vastaavaan tavaramerkkiin tuomioistuimen sijaintipaikkakunnalla kotipaikan omaavalla yhtiöllä on oikeus. Tuolloin voidaan katsoa, että haitallinen toiminta (verkkotunnuksen rekisteröinti) kohdistuu nimenomaisesti kyseiseen valtioon (*Panavision v. Dennis Toeppen, US. Court of Appeals for the Ninth Circuit, D.C Case No. CV-96-03284-DDP* ja Nathenson s. 945).

## Päätelmiä

---

<sup>52</sup> Tässä tapauksessa prosessissa ei voida kuitenkaan käsitellä esimerkiksi vahingonkorvauskysymyksiä, vaan ainoana seurauksena voi olla verkkotunnuksen lakkauttaminen tai siirtäminen kantajalle (ACPA 2 D § i-kohta)

Edellä esitetyistä toimivaltasäännöksistä ilmenee, että tavaramerkin haltijalla on lähtökohtaisesti lukemattomia vaihtoehtoja valitessaan forumia, jossa hän nostaa verkkotunnuksen käytön kieltämistä kanteen. Tuomioistuinten toimivaltakysymysten perimmäisenä ongelmana on ollut lähinnä ristiriita yleisesti tunnustetun territoriaaliperiaatteen ja verkkotunnuksen käytön maailmanlaajuisen vaikutuksen välillä. Territoriaaliperiaatehan merkitsee sitä, että tavaramerkkisuoja rajoittuu vain siihen valtioon, jossa tavaramerkkioikeus on rekisteröity tai jossa se on muutoin syntynyt esimerkiksi vakiintumisen kautta. Riidat ovat monitahoisia, koska verkkotunnuksen maailmanlaajuisen luonteen takia tavaramerkkiä voidaan katsoa rikotun useamman maan tuomioistuimen toimivalta-alueella.<sup>54</sup> Tämä merkitsee useiden itsenäisten kanteiden nostamista eri maiden tuomioistuimissa. Näin on esimerkiksi silloin, kun tavaramerkkioikeutta loukkaava verkkotunnus on rekisteröity useammalle TLD:lle, ja loukatuksi tullut tavaramerkin haltija on rekisteröinyt vastaavan tavaramerkin käytännössä maailmanlaajuisesti.<sup>55</sup>

UDRP-menettely on helpottanut edellä kuvattuja tuomioistuinten toimivaltaongelmia siten, että se on mahdollistanut riidan käsittelyn yhdessä toimivaltaisessa menettelyssä.

### 3.3 Järjestelmän syntyvaiheet pääpiirteittäin

UDRP:n kehitys oli osa laajempaa prosessia, joka koski internetin hallinnoinnin siirtämiseen julkiselta sektorilta yksityiselle sektorille Yhdysvalloissa. Prosessin aloitti kansallinen telekommunikaatio- ja tietosasto USA:n kauppaministeriössä vuoden 1998 alussa. Prosessiin kuului

---

<sup>53</sup> Maunsbach s. 97-99, Nathenson s. 930-931.

<sup>54</sup> Ongelman ratkaisuksi on ehdotettu myös mm. ”teknistä uudelleenterritorialisointia” (technical reterritorialization), millä tarkoitetaan sitä, ettei kotisivulle pääsisi sellaisesta maasta, jossa sen käyttö merkitsisi tavaramerkin rikkomista. Tämän on kuitenkin todettu olevan käytännössä mahdotonta nykyisen verkon rakenteesta johtuen. Bettinger - Thum s. 164.

<sup>55</sup> The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual property Issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, kohta 132.

mm. ICANN:n perustaminen sekä aikaisemmin vallinneen NSI:n (Network Solutions Inc.) monopolin lopettaminen geneerisiä TLD:a koskevassa rekisteröinnissä.<sup>56</sup>

Yhdysvaltojen hallituksen antama ns. valkoinen paperi, ”white paper” sisälsi suosituksen sille, että WIPO aloittaisi prosessin, joka sisältäisi mm. keinon ratkaista sellaisia tavaramerkkien ja verkkotunnusten välillä vallitsevia riitoja, joihin liittyy verkkotunnuspiratismia (*cyberpiracy*).<sup>57</sup> Prosessin tarkoituksena oli, että WIPO antaisi ratkaisuehdotukset seuraavasta neljästä eri kysymyksestä: 1) riitojen ehkäisemisestä, 2) riitojen ratkaisemisesta, 3) hyvin tunnettujen tavaramerkkien suojelusta gTDL:n osalta, 4) immateriaalioikeuksien vaikutuksista uusille gTDL:lle.<sup>58</sup>

WIPO antoi ensimmäisen verkkotunnuksia koskevan raportin huhtikuun 30. päivä 1999.<sup>59</sup> Raportin suositukset syntyivät eri tahojen näkemysten ja WIPO:n kokooman asiantuntijatyöryhmän mielipiteiden pohjalta. Raportti käsitteli tavaramerkkien ja verkkotunnusten välistä suhdetta ja verkkotunnuspiratismia. Raportissa päädyttiin suosittamaan konflikteja ehkäisevää rekisteröintikäytäntöä sekä uudenlaisen konfliktien ratkaisutavan ja siihen liittyvän säännösten (UDRP eli The Uniform Dispute Resolution Policy) käyttöönottoa. Riidanratkaisumenetelmän luomisella tavoiteltiin pääasiallisesti kolmea asiaa. Ensinnäkin haluttiin maailmanlaajuisesti yhtenäinen riidanratkaisutapa, jonka avulla vältettäisiin erilaisten säännösten ja oikeuspaikkojen välinen kilpailuasetelma, joita tavaramerkkioikeuksien ja verkkotunnusten välisiin ristiriitoihin oli sovellettavissa. Toisaalta haluttiin vähentää kustannuksia, joita riidanratkaisusta tuomioistuimissa aiheutui.<sup>60</sup> Keskeisenä suosituksena oli

---

<sup>56</sup> Kur 2001 s. 5

<sup>57</sup> The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, kohta 24.

<sup>58</sup> Froomkin s. 624.

<sup>59</sup> The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process. 30.4.1999.

<sup>60</sup> The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, kohta 133.



myös se, että UDRP olisi sovellettavuudeltaan rajoitettu, ja menettelyssä ratkaistaisiin vain kaikkein tyypillisimpiä, tavaramerkkioikeuksia loukkaavia verkkotunnuspiratistimitapauksia. Muunlaiset riidat oli tarkoitus jättää edelleenkin yksinomaan tuomioistuinten ratkaistaviksi.<sup>61</sup> Tarkoitus ei siis ollut luoda mitään kaikenkattavaa verkkotunnuksiin liittyvien riitojen ratkaisutapaa tai korvata tuomioistuinmenettelyä.<sup>62</sup>

Raportin ehdotusten pohjalta rakennettiin myös ACPA (The US Anti-Cybersquatting Legislation). Merkittävimpien ehdotusten joukossa oli mm. ICANNin asettaminen määräämään koko DNS:n alueelle sopimukselliset lausekkeet kaikille gTDL:n rekisteröintisopimuksille. UDRP-riidanratkaisumenettely rajattiin riitoihin, jotka syntyvät tavaramerkinhaltijan ja ei-tavaramerkinhaltijan välillä. Ehdotus sisälsi lisäksi jo hahmotelman riidanratkaisumenettelyssä noudatettaville säännöksille. ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) käsitteli WIPO:n ehdotukset ja otti UDRP:n käyttöön 26.8.1999. ICANN hyväksyi suurimman osan WIPO:n ehdotuksista, joskin se teki niihin joitakin muutoksia.

WIPO:n raportissa tiedostettiin esitetty huoli siitä, että uusi, silloin vielä tuntematon ratkaisumenetelmä tulisi yksinomaiseksi tavaksi ratkaista verkkotunnuksiin liittyviä riitoja. Tästä johtuen raportissa todettiin, että mahdollisuus myös muihin riidanratkaisutapoihin tulee tietoisesti säilyttää.<sup>63</sup>

UDRP-menettely sai ristiriitaisen vastaanoton eri intressitahoilta heti alusta alkaen. Tavaramerkinhaltijoiden etujärjestöt olivat sitä mieltä, että UDRP:n teho suojata tavaramerkinhaltijoiden oikeuksia olisi heikko ja menettelyn ala liian kapea. Vastakkaisen näkemyksen mukaan taas tuomioistuinmenettelyn antama suoja tavaramerkinhaltijoille oli jo riittävä ja että UDRP:n antama suoja tavaramerkinhaltijoille jopa ylitti lain näille tahoille tarjoamat

---

<sup>61</sup> The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, kohta 139, 158.

<sup>62</sup> Mueller s. 5.

<sup>63</sup> The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, kohta 139.

oikeudet.<sup>64</sup> Tästä syystä muut tahot kuin tavaramerkinhaltijat pyrkivät jo UDRP:n valmisteluvaiheessa siihen, että menettelyn kattama ala saataisiin mahdollisimman suppeaksi.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Froomkin s. 611.

<sup>65</sup> Froomkin s. 634.

#### 4. UDRP-menettelyn luonne ja sen kattamat riidat

##### 4.1 Menettelyn yleinen luonne vaihtoehtoisena riidanratkaisumenettelynä

UDRP on luonteeltaan sopimukseen perustuva riidanratkaisumenettely. ICANN on verkkotunnuksia hallinnoivana tahona hyväksynyt ja omaksunut osaksi rekisteröintijärjestelmää UDRP-menettelyn (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) siihen kuuluvine aineellisoikeudellisine ja prosessioikeudellisine säännöksineen. ICANN edellyttää sopimuksissaan jokaiselta hallinnoimaltaan rekisterinpitäjältään sitä, että verkkotunnusten rekisteröintisopimukseen on sisällytetty UDRP-menettelyn sitovuutta koskevat säännökset<sup>66</sup>.

UDRP-palvelua tarjoavat tällä hetkellä neljä tahoa; CPR-instituutti, ADNDRP (The Asian Domain Name Dispute Resolution Centre), NAF (The National Arbitration Forum) ja WIPO (World Intellectual Property Organization). Lisäksi riidanratkaisupalvelun tarjoajana toimi aikaisemmin myös eResolution, mutta se lopetti UDRP-menettelyyn liittyvän riidanratkaisupalvelun tarjoamisen joulukuussa 2001. Riidanratkaisupalvelutarjoajilla on myös omia lisäsäännöksiä yhteisen säännösten lisäksi. On huomattava, että ICANN ei osallistu itse menettelyyn millään muulla tavalla kuin osallistumalla paneelin tekemän päätöksen mahdolliseen täytäntöönpanoon (Ks. UDRP-Policy 4 h §).

UDRP-menettely poikkeaa monessa suhteessa perinteisistä riidanratkaisumenettelyistä. Koska menettelyn tavoitteena oli tuottaa ratkaisuja nopeasti ja pienillä kustannuksilla, kirjelmointi ja yhteydenpito menettelyn osapuolien kesken oli tarkoitus tapahtua verkon kautta, järjestämättä lainkaan tapaamisia kasvotusten kantajan, vastaajan ja

---

<sup>66</sup> Registrar Accreditation Agreement (17 May 2001), sopimuskohta 3.8. Onkin esitetty, että koska järjestelmän voimassaolo perustuu eri tahojen välisiin sopimuksiin, sen voimassaolo määrittäisi viime kädessä järjestelmän sopimusoikeudellisen pätevyyden perusteella, ja pätevyyttä puolestaan tulisi arvioida kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjen perusteella (Kur 2001 s. 13).

välimiesten kesken<sup>67</sup>. Näin pääasiassa onkin tapahtunut, sillä suullisia käsittelyjä pidetään järjestelmän piirissä vain poikkeuksellisesti.

UDRP-menettelyn läpikäyminen ei estä asian saattamista tuomioistuimen käsiteltäväksi, vaan tuomioistuinmenettely voidaan aloittaa joko jo ennen kuin UDRP-menettelyyn on ryhdytty tai sen jälkeen, kun se on päättynyt (UDRP-Policy 4 k §). Tuomioistuinmenettelyssä voidaan vaatia rekisteröinnin lakkauttamista tai yhtä hyvin esimerkiksi vahingonkorvausta tai kieltoa käyttää tavaramerkkioikeutta loukkaavaa tunnusta kyseisen foorumin tavaramerkkilainsäädännön nojalla. Päätöksellä ei ole siten minkäänlaista oikeusvoimavaikutukseen rinnastettavaa vaikutusta tuomioistuihin nähden.

Järjestelmässä annetut ratkaisut määrittelevät tavaramerkinhaltijoiden suhdetta verkkotunnuksen rekisteröinninhaltijoihin. Tavaramerkkioikeudellisessa mielessä verkkotunnuksen haltijan ja tavaramerkinhaltijan välisen riidan ratkaisun kautta riidanratkaisupaneeli määrittelee tavaramerkinhaltijalle annettavan kielto-oikeuden laajuuden suhteessa kyseiseen verkkotunnukseen<sup>68</sup>. UDRP:n aineellisoikeudellinen säännöstö ei ole kuitenkaan yhdenmukainen tavaramerkkioikeuden säännöstön kanssa, vaikkakin menettelyssä voi rekisteröimisen lakkauttamisen tai siirtämisen kautta konkretisoitua tavaramerkkioikeuteen liittyvän yksinoikeuden molemmat osat; sekä oikeus käyttää itse tavaramerkkiä itse että oikeus kieltää toisia käyttämästä sitä.<sup>69</sup>

Sopimus UDRP-menettelyn sitovuudesta on sisällytetty ICANN:n verkkotunnuksen rekisteröintisopimukseen. Siten kaikki ICANN:n hallinnoimien rekisterinpitäjien asiakkaat verkkotunnusta rekisteröidessään sitoutuvat sopimusperustaisesti UDRP-menettelyyn tilanteessa, jossa UDRP-Policyn 4 a §:n edellyttämät olosuhteet ovat käsillä.

---

<sup>67</sup> Froomkin s. 636.

<sup>68</sup> Pakarinen s. 4.

<sup>69</sup> Pakarinen s. 6.

Riidanratkaisumenettelyä koskevan sitoumuksen antaminen on edellytys verkkotunnuksen rekisteröinnille. Jos menettelyyn sitoutuminen olisi rekisteröijille vapaaehtoista, olisi menettelyn tarkoitus todennäköisesti vesittynyt ottaen huomioon sen kohde eli vilpillisessä mielessä tapahtuva verkkotunnusten rekisteröinti. On nimittäin epätodennäköistä, että verkkotunnuspiratistitarkoituksessa toimiva rekisteröijä alistuisi menettelyyn vapaaehtoisesti tilanteessa, jossa konkreettinen riita tavaramerkin haltijan kanssa on jo syntynyt.<sup>70</sup>

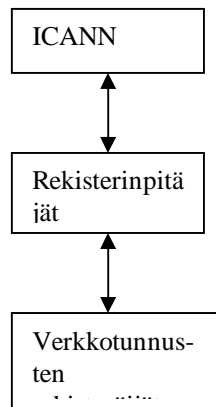
Vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn käyttö edellyttää luonnollisestikin kummankin osapuolen suostumusta. Kuten Norrgård huomauttaa, immateriaalioikeuden rikkomistapausten saaminen vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn piiriin on vaikeaa, sillä vastaajalla ei ole yleensä intressiä saada asiaan nopeaa ratkaisua<sup>71</sup>. UDRP:n kohdalla ristiriita on ratkaistu järjestelmällä, jossa järjestelmän piiriin kuuluvaa verkkotunnusta ei voi käytännössä rekisteröidä ilman sitoutumista UDRP-menettelyyn. Järjestelmän sitovuus ei siten perustu sillä tavalla vapaaehtoiseen sopimukseen kuin mitä perinteisen ajattelun mukaan vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn kohdalla on yleensä käsitetty.

## **Kuvio 2: UDRP-menettelyn sopimusrakenne**

---

<sup>70</sup>The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual property Issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, kohta 51.

<sup>71</sup> Norrgård s. 275.



Kantajalla on oikeus valita, aloittaako hän prosessin toimivaltaisessa tuomioistuimessa vai UDRP-menettelyyn. Vastaajalla ei tällaista valintaoikeutta ole, vaan asia tutkitaan UDRP-menettelyssä, mikäli kantaja päättää aloittaa sen mukaisen menettelyn ja nostaa kanteen. Menettelyn pakottavuus ilmeneekin lopulta siinä, että jokainen verkkotunnuksen rekisteröinnin hakija alistuu menettelyyn sikäli kuin sitä kohtaan aloitetaan UDRP-menettely. Koska toimivallan tulee olla selkeä, paneeli suhteutunee yleensä kielteisesti väittämään, jonka mukaan siltä puuttuisi toimivalta<sup>72</sup>.

Rekisteröintisopimukset koskevat paitsi verkkotunnuksen rekisteröintiä, myös rekisteröinnin ylläpitämistä. Sopimukset edellyttävät, että sopimusehtoja ja siten myös UDRP-menettelyyn sovellettavia säännöksiä voidaan yksipuolisesti muuttaa niistä säännöistä, jotka ovat olleet voimassa rekisteröintisopimuksen allekirjoittamishetkellä. Siten myös sellainen vastaaja, jonka verkkotunnus on rekisteröity ennen UDRP-menettelyn voimaantuloa, on sidottu kyseiseen menettelyyn.<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Tapauksessa *Weber Stephen Products Co. v. Armitage Hardware D2000-0187* vastaaja teki väitteen panelin toimivallasta sillä perusteella, ettei asiassa täyttyneet Policy 4 a §:n mukaiset edellytykset. Paneli totesi, ettei se seikka, ettei kantaja pysty näyttämään kyseisiä edellytyksiä toteen, aiheuta sitä, että panelilta puuttuisi toimivalta.

<sup>73</sup> Esim. Tapaus *Bennet Coleman & Co. Ltd v. Steven S. Lalwani D2000-0014 ja D2000-0015*.

#### 4.2 Menettelyn vertailu perinteiseen välimiesmenettelyyn

Kuten edellä on todettu, UDRP-menettely kuuluu tuomioistuimen ulkopuolisena riidanratkaisumenettelyinä ns. vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien ryhmään. Vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien joukkoon kuuluu perinteisen oikeudenkäyntimenettelyn rinnalle syntyneitä vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä, kuten välimiesmenettelyjä ja erilaisia sovintomenettelyjä. Eräs vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely on perinteinen välimiesmenettely, mutta sen rinnalle on syntynyt myös erityisesti menettelyn nopeuteen ja edullisuuteen tähtääviä uudenlaisia välimiesmenettelytapoja. Tällaisiin menettelyihin kuuluu ns. yksinkertaistetuksi tai nopeutetuksi välimiesmenettelyksi<sup>74</sup> nimitetyt menettelyt. Näille menettelyille on tyypillistä pyrkimys riidan ratkaisemiseen mahdollisimman nopeasti ja edullisesti mm. rajoittamalla osapuolten esittämää kirjelmöintiä, antamalla osapuolille menettelyn vaiheissa lyhyet määräajat vastausten, lausumien ym. antamiseen ja prosessin rajoittuminen kokonaan kirjalliseksi menettelyksi ilman suullisia käsittelyitä<sup>75</sup>. Nopeutettu menettely ei näiden seikkojen takia sovellu laajojen tai vaikeiden asioiden ratkaisemiseen<sup>76</sup>. Nopeutetun välimiesmenettelyn yksi muoto on online-välimiesmenettely, jolle on tyypillistä kaiken tai ainakin suurimman osa prosessiin liittyvän kommunikoinnin tapahtuminen sähköisillä apuvälineillä<sup>77</sup>. UDRP-menettely muistuttaa yksinkertaistettua välimiesmenettelyä ja online-välimiesmenettelyä. Sinä riita pyritään prosessin tehokkuuteen liittyvän periaatteen mukaisesti ratkaisemaan mahdollisimman nopeasti ja edullisesti, ilman istuntokäsittelyä. Toisaalta online-välimiesmenettelyn piirteisiin viittaa se, että yhteydenpito prosessin aikana tapahtuu sähköpostin välityksellä, ja muunlainen yhteydenpito on poikkeuksellista, joskin mahdollista.

---

<sup>74</sup> Ahlberg s. 205.

<sup>75</sup> Ahlberg s. 210-211.

<sup>76</sup> Ahlberg s. 217.

Voidaanko UDRP-menettely sitten nimetä välimiesmenettelyksi? UDRP:n valmisteluasiakirjana toimineessa WIPO:n loppuraportissa menettely näytetään erotetun välimiesmenettelystä.<sup>78</sup> Kysymykseen vastaamiseksi tulee ensin tutkia sitä, miten välimiesmenettely määritellään. Välimiesmenettelyn täsmällinen määrittely on vaikeaa. Möller esittää, että välimiesmenettelystä on kyse silloin, kun asianosaiset määräävät sellaisessa riidassa, jossa sovinto on sallittu, että asia jätetään tuomioistuinten sijasta lopullisesti ja asianosaisia sitovasti yksityishenkilön tai yksityishenkilöiden toimesta ratkaistavaksi<sup>79</sup>. Tirkkonen on rakentanut välimiesmenettelyn määritelmänsä välimiesmenettelyn tarkoituksen kautta.<sup>80</sup> Tirkkosen määritelmän mukaan välimiesmenettely on menettelyä, jossa syrjäyttämällä tavallinen oikeudenkäyntitie saatetaan oikeusriita yksityisten henkilöitten ainakin periaatteessa lopullisesti ratkaistavaksi. Tirkkonen korostaa sitä, että koska välimiesmenettely korvaa tavallisen oikeudenkäyntimenettelyn, ei välimiesmenettelyssä tapahtunutta riidan ratkaisemista enää tarvitse saattaa oikeudenkäynnissä ratkaistavaksi. Hän toteaaakin, että välitystuomiolla tulee ainakin periaatteessa olla *oikeusvoimavaikutus*, joten välimiesten ratkaisu on siinä mielessä lopullisesti sitova.<sup>81</sup> Tirkkonen pitää ratkaisua oikeusvoimakykyisenä ja siten välimiesmenettelynä silloinkin, kun ratkaisuun voidaan aineellisella perusteella hakea *määräajassa* muutosta valtion tuomioistuimessa.<sup>82</sup> Toisaalta Tirkkosen mukaan välimiesten valta ratkaista riitakysymys perustuu pääsääntöisesti, joskaan ei poikkeuksettomasti, asianosaisten yhteiseen tahtoon.<sup>83</sup>

---

<sup>77</sup> Ahlberg s. 221-222 ja Sund-Norrgård s. 6.

<sup>78</sup> The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the Domain Name Process, kohdat 229-238. Kohdassa 230 todetaan, että välimiesmenettelylle on ominaista sitovuus ja tuomion lopullisuus.

<sup>79</sup> Möller 1997 s. 2.

<sup>80</sup> Tirkkonen 1943 s. 1.

<sup>81</sup> Tirkkonen 1943 s. 2. Kurkela s. 72 taas katsoo, että jotta menettely voidaan katsoa välimiesmenettelyksi, sen tulee täyttää ne pakottavat oikeudellisen prosessin kriteerit, jotka asetetaan välimiesmenettelylaissa. Toisaalta myös Kurkela kuitenkin toteaa s. 73, että välimiesmenettely on luonnehdittavissa yksityistetyksi oikeudenhoidoksi, jonka lopputuotteena on *täytäntöönpanokelpoinen* tuomio (kursivointi TP).

<sup>82</sup> Tirkkonen 1943 s. 2.

<sup>83</sup> Tirkkonen 1943 s. 3. Tirkkosen mukaan välimiesten valta voi poikkeuksellisesti nojautua joko yksipuoliseen tahdonilmaisuun tai välittömästi lain säännökseen.



UDRP-menettely muistuttaa monessa suhteessa perinteistä välimiesmenettelyä. Molemmat ovat ns. vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä, jotka ovat syntyneet halusta välttää riidan ratkaiseminen tuomioistuimessa. Molemmat ovat sopimusperustaisia, eli niiden käyttäminen perustuu sitovaan sopimukseen, jossa riidanratkaisumenettelyksi sovitaan kyseinen vaihtoehtoinen menettely. Myös tavoitteet ovat osin samoja kuin välimiesmenettelyssä siltä osin, että tavoitteena on saada nopeasti täytäntöönpanokelpoinen ratkaisu.

Toisaalta menettelyt myös eroavat ratkaisevasti toisistaan. Ensinnäkin sopimus UDRP-menettelyn käyttämisestä on eriluonteinen kuin välityssopimus, sillä sen sopijapuolina ovat rekisterinpitäjä ja verkkotunnuksen rekisteröijä verkkotunnuksen rekisteröintisopimusta tehtäessä.<sup>84</sup> Toisaalta myös UDRP-menettelyssä käytettävät aineellisoikeudelliset ja prosessioikeudelliset säännökset eli UDRP-Policy ja UDRP-Rules eivät ole minkään maan lainsäädäntöä, vaan ne ovat ICANN:n suunnittelema eräänlainen kansainvälinen sopimusmalli rekisterinpitäjän ja verkkotunnuksen rekisteröijän välille. Sopimusrakenne on siten monimutkaisempi kuin perinteisen välimiesmenettelyn kohdalla<sup>85</sup>. Vertailussa voi kiinnittää huomiota myös UDRP-menettelyn suppeaan soveltamisalaan verrattuna siihen, että tyyppillinen välityslauseke kattaa kaikki sopimukseen liittyvät riidat. Lisäksi kantaja yksin voi valita, kuka prosessia hallinnoi ja toisaalta hän myös pääsääntöisesti yksin (yksijäsenisen paneelin kohdalla) maksaa siitä aiheutuvat maksut.<sup>86</sup>

Välimiesmenettely ja UDRP-menettely eroavat toisistaan myös ratkaisujen julkisuuden osalta. Eräs keskeinen syy haluan käyttää perinteistä välimiesmenettelyä on nimittäin ollut se, että välimiesoikeuksien ratkaisujen julkisuutta on rajoitettu. UDRP-menettelyssä annetut ratkaisut ovat sitä vastoin pääsääntöisesti julkisia.

---

<sup>84</sup> Waren (s. 145) mukaan myös käytetty terminologia ”*mandatory administrative proceeding clause*” erottaa UDRP-menettelyä koskevan sopimuksen perinteisestä välimieslausekkeesta.

<sup>85</sup> Ks. Kur 2001 s. 12

<sup>86</sup> Ware s. 145-147.

Sopimusrakenteesta johtuu myös se, ettei UDRP-prosessin kantaja eli tavaramerkkioikeuden haltijataho ole sopimuksessa osallisena eikä se myöskään ole siihen sidottu siinä mielessä, että se voi halutessaan myös nostaa kanteen yleisessä tuomioistuimessa. Siten UDRP-menettely on pakollinen verkkotunnuksen rekisteröijälle, mutta ei tavaramerkkioikeuden haltijalle. Välimiesmenettelylle taas tyypillistä on se, että molemmat pätevän välityslausekkeen sopijapuolista ovat sidottuja välimiesmenettelyyn, eivätkä voi aloittaa sen sijasta tuomioistuinmenettelyä. Erityisen olennainen ero on kuitenkin se, ettei UDRP-menettelyssä saavutetulla ratkaisulla ole oikeusvoimavaikutusta ts. UDRP-jutun hävinnyt asianosainen voi määräajoista riippumatta vapaasti viedä asian vielä tuomioistuimen ratkaistavaksi. Näkökohta estää, ottaen huomioon edellä Tirkkosen esittämän välimiesmenettelyn määritelmän, UDRP:n katsomisen varsinaiseksi välimiesmenettelyksi.

Kun UDRP ei ole varsinaista välimiesmenettelyä, ei siihen myöskään voida soveltaa välimiesmenettelyä koskevaa kansallista lainsäädäntöä. Esimerkiksi tapauksessa *Dan Parisi v. NetLearning Inc.* (139 F. Supp. 2d745, E.D.Va.2001) UDRP-prosessissa vastaajana ollut verkkotunnuksen haltija nosti kanteen tuomioistuimessa hävittyään UDRP-prosessin. Jutussa vastaajana ollut tavaramerkinhaltija vetosi siihen, että kanteen nostamiseen on sovellettava Federation Arbitration Act:in säännöksiä, ja sen edellyttämiä riittäviä syitä kanteen nostamiseen ei ollut. Tuomioistuin hylkäsi tämän väitteen ja totesi nimenomaisesti, ettei FAA sovellu UDRP-prosesseihin.<sup>87</sup>

Kuten edellä on todettu, sisältää UDRP-menettely useita nopeutetun ja online-välimiesmenettelyn piirteitä ja ylittää välimiesmenettelyä muistuttavia tavoitteita ja elementtejä. On kuitenkin päädyttävä siihen, ettei UDRP-menettely mahdu perinteisen välimiesmenettelyn määritelmien sisään eikä sitä siten ole pidettävä välimiesmenettelynä. Tämä johtuu keskeisesti

---

<sup>87</sup> Ratkaisussa erotettiin toisistaan sitova ”binding” ja ei-sitova ”non-binding” välimiesmenettely ja katsottiin, että UDRP oli ei-sitova välimiesmenettely, sillä se mahdollistaa päätöksen jälkikäteen

siitä, ettei UDRP toimi perinteistä tuomioistuinmenettelyä syrjäyttävästi eikä sillä ole oikeusvoimavaikutusta. Tuomioistuintie on auki sekä ennen että jälkeen UDRP-menettelyn aloittamisen. Toisaalta hyvin keskeinen ero välimiesmenettelyyn on myös se, että UDRP-menettelyä koskeva rekisteröintisopimus on sitova ainoastaan verkkotunnuksen rekisteröijään nähden. Tavaramerkin haltija voi siten halutessaan vapaasti sivuttaa UDRP-menettelyn ja aloittaa suoraan tuomioistuinmenettelyn.

#### 4.3 Menettelyn kattamat riidat

##### 4.3.1 Riidan kohteena olevat verkkotunnusrekisteröinnit

Tällä hetkellä kaikki ns. geneeristen verkkotunnusten (com., org., net., biz., aero., coop., info., museum., name. ja pro.) rekisterinpitäjät ovat sisällyttäneet verkkotunnusten rekisteröimisopimuksiin vakioehtoina UDRP-menettelyä koskevan ehdon. Siten UDRP-menettely koskee kaikkia tällaisia tunnuksia. Lisäksi menettelyä sovelletaan sellaisiin maakoodin mukaan määräytyviin verkkotunnuksiin, jotka nimenomaisesti ovat ottaneet UDRP-menettelyn käyttöön.

UDRP-menettelyssä ratkaistaan riita, joka koskee yhden tai useamman verkkotunnuksen rekisteröinnin lakkauttamista tai siirtoa kantajalle. Jutut voidaan ratkaista samalla kanteella, mikäli sama vastaajataho on rekisteröinyt useampia verkkotunnuksia, joihin kaikkiin sama kantajataho katsoo itsellään olevan oikeudet.

UDRP-Rules 3 c §: The Complaint may relate to more than one domain name, provided that the domain names are registered by the same domain-name holder.

---

tutkimisen tuomioistuimessa. Samaa jaottelua sitovaan ja ei-sitovaan välimiesmenettelyyn käyttää myös

UDRP-menettely on käytettävissä vain tilanteissa, joissa UDRP-Policy 4 a §:n soveltumisedellytykset täyttyvät. Nämä edellytykset ovat seuraavat:

1) Verkkotunnus on identtinen tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen sellaisen tavara- tai palvelumerkin kanssa, johon kantajalla on oikeus. (Your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or servicemark in which the complainant has rights)

2) Verkkotunnuksen haltijalla ei ole laillista oikeutta tai laillista intressiä tunnukseen. (You have no rights or legitimate interest in respect of the domain name)

3) Verkkotunnus on rekisteröity ja sitä on käytetty vilpillisessä mielessä. (Your domain name has been registered and is being used in bad faith)

Jotta ratkaistava riita kuuluu UDRP:n alaan ja jotta kanne voisi menestyä, on kantajan säännöksen sanamuodon mukaan näytettävä, että kaikki UDRP-Policyn 4 a §:n edellytykset täyttyvät. Kantajan on siten näytettävä verkkotunnuksen identtisyys tai sekaannusta aiheuttava samankaltaisuus kantajan tavaramerkin kanssa, verkkotunnuksen käytön oikeudettomuus ja vastaajan villpillinen mieli verkkotunnuksen rekisteröinnin tai käytön yhteydessä.

Prosessin kattamaa alaa rajoittaa lisäksi se seikka, että prosessissa voidaan ratkaista vain verkkotunnuksen rekisteröintiä koskeva kysymys. Prosessin lopputuloksena voi olla vain verkkotunnuksen siirtäminen kantajalle, verkkotunnuksen rekisteröinnin lakkauttaminen tai kanteen hylkääminen. Esimerkiksi verkkotunnuksen käyttöön liittyvä tavaramerkkioikeuden loukkauksesta aiheutuva vahingonkorvausvaatimus tulee ratkaista eri prosessissa, kuten tuomioistuinmenettelyssä tai välimiesmenettelyssä. Tätä rajoitusta ratkaisuissa onkin noudatettu.

UDRP-Policy 5 §: All other disputes between you and any party other than us regarding your domain name registration that are not brought pursuant to the mandatory administrative proceeding provisions of Paragraph 4 shall be resolved between you and such other party through any court, arbitration or other proceeding that may be available.

4.3.2 Identtisyys ja sekaannusta aiheuttava samanlaisuus sellaiseen tavaramerkkiin, johon kantajalla on oikeus

#### Menettelyssä suojattavat tunnukset

UDRP-Policyn 4 a §:n 1-kohta asettaa vaatimuksen, jonka mukaan verkkotunnuksen tulee olla identtinen tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samanlainen (*confusingly similar*) sellaisen tavaramerkin tai palvelumerkin kanssa, johon kantajalla on oikeus.

UDRP-Policyn 4 a §:n 1-kohdan sanamuodon mukaan menettely kattaa vain tilanteet, joissa verkkotunnus on kantajan *tavaramerkkioikeutta loukkaava*. Siten toiminimioikeutta (trade names), maantieteellisiä tunnuksia (geographical indications) tai henkilöoikeuksia (personality rights) loukkaavat verkkotunnusrekisteröinnit jäävät tarkoituksella menettelyn ulkopuolelle. Rajoitus johtuu siitä, että nimenomaan tavaramerkkioikeuksien loukkaaminen on ollut suurin ongelma verkkotunnuspiratismirekisteröinneissä, ja että menettelyn kattamaa alaa on UDRP:n valmisteluvaiheessa haluttu nimenomaisesti rajoittaa. Toiminimioikeudet, maantieteelliset tunnukset ja henkilöön liittyvät oikeudet ovat kansainvälisesti vielä melko heikosti harmonisoituja immateriaalioikeusryhmiä,<sup>88</sup> kun taas tavaramerkkioikeus on pitkälle harmonisoitu ja siten suojan antamisen aineellisista edellytyksistä on ollut mahdollista päästä helpommin ratkaisuun. Kuitenkin tästä nimenomaisesta

---

<sup>88</sup>The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, kohta 167.

rajoituksesta huolimatta useissa UDRP-ratkaisuissa on päädytty suojelemaan tunnettujen henkilöiden nimiä. Ratkaisuja on perusteltu sillä, että tällaiset nimet ovat vakiintuneet tavaramerkeiksi tai että ne ovat ainakin jonkinlaisia alkuperän identifioijia.

Esimerkiksi ratkaisussa *Celine Dion v. Jeff Burgar D2000-1838*, *Madonna Ciccone p/k/a Madonna v. Dan Parisi and "Madonna.com" D2000/0847* ja *Bruce Springsteen v. Jeff Burgar and Bruce Bringsteen Club D2000-1532*<sup>89</sup> päädyttiin antamaan suojaa verkkotunnuksia vastaaville tunnettujen laulajien nimille. Kaikissa ratkaisuissa ei tunnetuille nimille ole kuitenkaan annettu suojaa. Tapauksessa *Gordon Sumner, p/k/a Sting v. Michael Urvan D2000-0596* kanne hylättiin. Ratkaisun perusteluissa viitattiin ensinnäkin siihen, etteivät henkilöoikeudet kuulu UDRP:n soveltamisalaan. Sanan "sting" katsottiin lisäksi olevan englannin kielen yleinen sana (suomeksi esimerkiksi "pistos"), eikä sitä katsottu tästä syystä kantajan vakiintuneeksi tavaramerkiksi.

URDP-menettelyssä on annettu suojaa myös maantieteellisille nimille, kuten WIPO:n ratkaisussa *Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona v. "Barcelona.com Inc". D2000-0505*. Tämänkaltaisia ratkaisuja on usein keskeisesti perusteltu sillä seikalla, että kantajalle on syntynyt kyseiseen vakiintuneeseen tavaramerkkiin rinnastettava oikeus ("common law right").

UDRP-kanteen menestyminen edellyttää, että kantajalla on aikaisempi oikeus tavaramerkkiin ("right to a trade mark or a service mark"). Säännösten valmisteluvaiheessa menettelyn soveltamisalaa suunniteltiin kattamaan vain rekisteröityjä tavaramerkkejä, huolimatta siitä, että säännöksen sanamuoto ei rajoita kantajan oikeutta vain rekisteröityyn tavaramerkkiin. Tällä haluttiin yksinkertaistaa menettelyä ja siinä käsiteltäviä kysymyksiä sekä kohdistaa menettelyn kattama ala ainoastaan selkeisiin verkkotunnuspiratistitapauksiin.<sup>90</sup> Kuitenkin ratkaisukäytännössä on

---

<sup>89</sup> Ratkaisussa päädyttiin siihen, että kantajalla oli nimeensä vakiintunut tavaramerkkioikeus. Kanne kuitenkin hylättiin, sillä vastaajalla oli oikeus käyttää verkkotunnusta, eikä kantaja pystynyt näyttämään toteen vastaajan vilpillistä mieltä.

<sup>90</sup>The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, esim. kohdat 129 ja 132 ii.

hyväksytty myös sellaisia kanteita, joissa kantajan oikeus tavaramerkkiin on perustunut muulla tavalla kuin rekisteröinnin kautta saatuun tavaramerkkioikeuteen. Näissä tapauksissa on vaadittu kuitenkin näyttöä siitä, että kantaja on vakiinnuttanut tavaramerkkinsä ("common law rights"). Esimerkiksi tapauksessa *Freedom of Information Foundation of Texas v. Steve Lisson D2001-0256* katsottiin, että myös kantajan rekisteröimätön, vakiintunut tavaramerkkioikeus täyttää tunnuksen siirrolle asetetut edellytykset. Myös esimerkiksi tapauksissa *Julia Fiona Robers v. Russel Boyd D2000-0210* ja *Jeannette Winterson v. Mark Hogart D2000-0235* paneeli katsoi, että julkisuuden henkilön nimeen oli nimenomaan niiden tavaramerkiksi vakiintumisen perusteella saatu oikeus. Ratkaisuisa *Bennet Coleman & Co. Ltd. V. Lalwani and Long Distance Telephone Company D2000-0014 ja D2000-0015* verkkotunnukset siirrettiin kantajalle, vaikka kantajalla ei ollut enää niitä vastaavia tavaramerkkirekisteröintejä voimassa. Ratkaisua perusteltiin sillä, että kyseisillä tunnuksilla oli joka tapauksessa hyvin huomattava maine, "very substantial reputation", eli tavaramerkkejä suojattiin tässäkin kohtaa niiden vakiintumisen perusteella.

Se, että menettelyssä on käytännössä suojattu tavaramerkkioikeuksien lisäksi myös henkilöoikeuksia ja maantieteellisiä tunnuksia, on selvästi UDRP-Policyn 4 a §:n 1-kohdan sanamuodon vastaista. Vaikkakin se, että myös vakiintumisella saatu oikeus tavaramerkkiin tai muuhun tunnukseen on katsottu kuuluvan UDRP-menettelyn soveltamisalaan, ei olekaan itse UDRP-säännösten asettaman sanamuodon vastaista, on tällainen soveltamiskäytäntö kuitenkin selkeästi vastoin sitä, mitä menettelyn valmisteluvaiheessa suunniteltiin. Menettelyn alaa laajennettu siitä, kuin mitä säännöstöä kehitettäessä sen soveltamisalaksi on tarkoitettu. Esimerkiksi *Pakarinen* katsookin, että UDRP-menettelyn soveltamisalan rajoittaminen rekisteröityihin tavaramerkkeihin olisi perusteltua prosessin nopeuden ja summaarisuuden takia<sup>91</sup>. Tähän näkemykseen on helppo yhtyä sikäli, että kyse on selvästi alunperin tarkoitettun UDRP:n soveltamisalan ulkopuolelle menevistä tulkinnoista. Tavaramerkin katsominen vakiintuneeksi tai

esimerkiksi tunnetun henkilön nimen katsomisen vakiintuneeseen tavaramerkkiin rinnastettavaksi oikeudeksi edellyttää luonnollisestikin sitä, että kantaja pystyy näyttämään väitteensä vakiintumisesta toteen. Tämä vaatii, toisin kuin rekisteröinnillä saadun yksinoikeuden arviointi, sellaista näytön vastaanottamista ja vakiintumiseen liittyvien oikeustositseikkojen arviointia, joka ei sovi UDRP-menettelyyn sen prosessuaalisen nopeuden ja summaarisuuden takia.

### Verkkotunnuksen identtisyys tai sekoitettavuus

UDRP-Policy 4 a §:n asettamat edellytykset - identtisyys ja sekoitettavuus - ovat vaihtoehtoisia. Siten identtisen tunnuksen ei tarvitse välttämättä herättää sekaannusta, eikä sekaannusvaaraa aiheuttavan verkkotunnuksen tarvitse olla identtinen tavaramerkin kanssa.<sup>92</sup>

Tunnuksen identtisyyttä arvioitaessa huomioidaan ainoastaan verkkotunnuksen ”second level domain”-osa. Siten esim. ratkaisussa *Microsoft Corporation v. Amit Mehrotra D2000-0053* verkkotunnus [www.microsoft.org](http://www.microsoft.org) katsottiin identtiseksi tavaramerkin ”Microsoft” kanssa, vaikka tunnuksen top level domainista voisikin olla pääteltävissä, että kyse olisi jonkin organisaation, eikä yhtiön, tunnuksesta<sup>93</sup>. Identtisyyttä ei myöskään poista esim. pelkät viivat, välit tai pisteet<sup>94</sup>.

Sekoitettavuusvaara edellyttää, että sekaannus voi todella tapahtua. Ratkaisevia, joskaan eivät välttämättömiä, voivat olla todisteet todellisista tapauksista, joissa sekaannus on sattunut.<sup>95</sup> Sekaannusvaaraa arvioitaessa otetaan huomioon koko tunnus, joten myös ”top level domain”-päätteen sisältö yhdistettynä ”second level domainiin” voi aiheuttaa sekaannusvaaraa.

---

<sup>91</sup> Pakarinen s. 107.

<sup>92</sup> Jones s. 69-70 ja E-Resolutionin ratkaisu *Shirmax Retail Ltd/Detaillants Shirmax Ltee v. CES marketing Group Inc, AF0104*.

<sup>93</sup> *Microsoft Corporation v. Amit Mehrotra D2000-0053*.

<sup>94</sup> Ks. esim. *Barneys Inc. V. BNY Bulletin Board D2000-0059*.



Tästä on esimerkkinä ratkaisu, jossa verkkotunnus [www.six.net](http://www.six.net) katsottiin aiheuttavan sekaannusvaaran suhteessa tavaramerkkiin *Sixnet*<sup>96</sup>.

Sekoitettavuutta arvioitaessa ratkaisevaa on ollut se, muodostaako verkkotunnus kyseisen tavaramerkin olennaisen, erottamiskykyisen osan.

Ratkaisussa *Adaptive Molecular Technologies Inc v. Woodward & Thompson D2000-0006* verkkotunnuksen "militec.com" katsottiin muodostavan erottamiskykyisen osan kantajan tavaramerkeistä "MILITEC (& Design)" ja "MILITEC-1"

Ratkaisussa *Minibar North America Inc. v. Ian Musk & GEMS Global Electronic Minibar Systems AS, D2005-0035* kantajan tavaramerkin muodosti kuviomerkki, joka muodostui kuviosta ja verkkotunnuksen muodostavista sanoista. Tavaramerkkiin sisältyneet sanat "minibarsystem", jotka muodostivat verkkotunnuksen [minibarsystem.com](http://minibarsystem.com) olennaisen osan, katsottiin olevan ilman tavaramerkkiin sisältyvää kuvioelementtiä niin erottamiskyvytön, ettei identtisuuden tai sekoitettavuuden edellytys täyttynyt.

Riski sekoitettavuudesta vallitsee ainakin silloin, kun koko tavaramerkki tai on kokonaisuudessaan sisällytetty verkkotunnukseen, ja näin on siinäkin tapauksessa, että siihen on lisätty toinen sana<sup>97</sup>. Myöskään esim. viimeisen merkin sanan ottaminen pois ei normaalisti poista sekaannusta<sup>98</sup>. Kuitenkin nämä säännöt antavat vain suuntaa harkinnalle, ja jokainen tapaus tulee ratkaista *in casu*<sup>99</sup>. Sekoitettavuutta koskeviin ratkaisuihin vaikuttavat luonnollisesti vahvasti myös merkin tunnettavuus ja erottamiskyky.

Ratkaisukäytäntö sen suhteen, millainen tunnus katsotaan niin samanlaiseksi, että se aiheuttaa sekaannusta tavaramerkkiin, on vaihdellut kuitenkin myös olennaisilta osiltaan samantyyppisissä tapauksissa. Esimerkkinä tästä on

---

<sup>95</sup> Ks. esim ratkaisu *E Auto LLC v. Net Me Up D2000-0104*.

<sup>96</sup> *Digitronics Invention Engineering Corporation v. @Six.net, D2000-0008*.

<sup>97</sup> *E Auto LLC v. Net Me Up D2000-0104* ja *Scania CV AB v. Leif Westlye D2000-0169*.

<sup>98</sup> Jones s. 70.

<sup>99</sup> Jones s. 70.

erisuuntaiset ratkaisut sen suhteen, miten sekoitettavuusarviointi suoritetaan tapauksissa, joissa on kyse tavaramerkkiparodiasta tai tavaramerkin esittämisestä halventavassa yhteydessä. UDRP-menettelyssä annetuissa ratkaisuissa on tältä osin ollut kyse siitä, voivatko ”tavaramerkki”sucks-tyyppiset verkkotunnukset aiheuttaa sekaannusta kyseiseen tavaramerkkiin.

Lähinnä ”tavaramerkki”sucks-tyyppisten verkkotunnusten käytössä lienee kyse kritiikin esittämisestä, mutta toisaalta tällainen tunnus saattaa yhtä hyvin olla myös rekisteröity huumorimielessä. Levinin mukaan tavaramerkkiparodialla tarkoitetaan tilannetta, jossa tavaramerkki on tunnistettavissa sen alkuperäisistä elementeistä, mutta sitä on muutettu huumori- ja provokaatiotarkoituksessa (Levin s. 712). Wessman taas erottelee toisistaan tavaramerkin halventamisen eli sen esittämisen halventavassa yhteydessä ja parodisoinnin (Wessman s. 255). Ilmiöstä käytetään usein myös yhteistä nimitystä ”tahrainen”, millä tarkoitetaan sekä tavaramerkin halventamista että parodisoimista (Esim. Palm s. 300). Tavaramerkin parodisointi ja halventaminen ovatkin ilmiöinä hyvin lähellä toisiaan ja konkreettisissa tapauksissa onkin usein piirteitä niistä molemmista.

Esimerkiksi ratkaisussa *Wal-Mart Stores, Inc. v. wallmartcanadasucks.com and Kenneth J. Harvey D2000-1104* katsottiin, ettei ”wallmartcanadasucks.com”-verkkotunnus voinut aiheuttaa sekaannusta tavaramerkkiin ”Wal-Mart”. Ratkaisua perusteltiin mm. sillä, että kyseiset tunnukset palvelivat aivan eri tarkoitusta. Myös ratkaisussa *Lockheed Martin Corporation v. Dan Parisi D2000-1015* päädyttiin enemmistöpäätöksellä hylkäävään ratkaisuun. Ratkaisua perusteltiin sillä, että sekä terve järki että UDRP-Policyn säännösten sanamuoto aiheuttaa sen tulkinnan, ettei sekaannusta kantajan tavaramerkkiin voi tapahtua. Toisaalta taas esimerkiksi ratkaisussa *Diageo plc v. John Zuccarini, Individually and t/a Cupcake Patrol D2000 – 0996* päädyttiin siihen, että mm. ”guinness-sucks.com”-verkkotunnus oli sekaannusta aiheuttavalla tavalla samanlainen ”Guinness”-tavaramerkin kanssa. Ratkaisuissa on siten ratkaistu kyseiset, olennaisilta osiltaan vastaavanlaiset tapaukset aivan eri tavalla.

Levinin mukaan on ensinnäkin kyseenalaista, muodostaako tavaramerkkiparodia lainkaan sellaista *tavaramerkin käyttöä*, että kyse voi olla tavaramerkkioikeuden loukkaamisesta. Siinäkin tapauksessa, että se katsotaan tavaramerkin käytöksi, on poikkeuksellista että se voisi aiheuttaa *sekoitettavuutta* tavaramerkinhaltijan tunnuksen. Levin perustelee tätä sillä, että parodisoinnissa tarkoitus on aivan toinen kuin tavaramerkkipiratismiin kohdalla, sillä tavaramerkkiparodiaa harjoittava ei pyri siihen, että kuluttajat harhautuisivat hänen tarjoamiensa tavaroiden alkuperästä.<sup>100</sup> Wessman katsoo, ettei myöskään tavaramerkin halventamistilanteessa suojan antaminen voi perustua sekoitettavuuteen<sup>101</sup>. UDRP-menettelyssä tehdyissä niissä ratkaisuisissa, joissa ei ole katsottu ”tavaramerkki”-sucks-tyyppisten verkkotunnusten loukkaavan tavaramerkkiä, onkin suoritettu sekoitettavuusarviointi käsitykseni mukaan aivan oikein. Kyseisillä verkkotunnuksilla on niistä niin selvästi ilmi käyvä tarkoitus tavaramerkin halventamiseen tai parodisoimiseen, että on erittäin vaikea ymmärtää, kuinka näiden kohdalla voisi olla todellista sekoittamisvaaraa. Kuluttajat eivät käytännössä voine erehtyä luulemaan, että kyseiset sivut kuuluisivat tavaramerkkioikeuden haltijalle. Tällaista ratkaisulinjaa puoltavat myös sananvapausnäkökohdat.

UDRP-Policy 4 a § ei sisällä määräystä siitä, miten säännöstä sovellettaessa huomioidaan elinkeinonharjoittajien tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuus. Esimerkiksi Suomen tavaramerkkilain 1 luvun 6 §:n mukaan tavamerkit ovat toisiinsa pääsääntöisesti sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja. Ainoastaan silloin, kun kyse on laajasti tunnetuista merkeistä, voi suojaa saada tavara -ja palvelulajeista huolimatta. Mikä merkitys tavaroiden samankaltaisuudella sitten on verkkotunnusten yhteydessä? Useimmitenhan internetin käyttäjä yrittää päästä haluamansa yrityksen kotisivulle joko arvaamalla verkkotunnusta (kokeilemalla esim. x.com) tai käyttämällä hakua. Tällöin hän päätyy helposti eri yrityksen tai tahon sivustolle, kuin mihin hänen oli alun perin tarkoitus mennä. Jos tällä sivustolla markkinoidaan samoja tai samankaltaisia tuotteita kuin mitä hänen tavoittelemansa tuotteiden valmistajan merkki yksilöi, voi kuluttaja erehtyä luulemaan, että hän on juuri tämän valmistajan kotisivulla. Hänen erehdykseensä voi vaikuttaa tällöin myös kotisivujen mahdollinen sisällöllinen

---

<sup>100</sup> Levin s. 714 ja 720.

<sup>101</sup> Wessman s. 288.

samankaltaisuus. Toisaalta taas mahdollista on sekin, että kuluttaja huomaa menneensä eri valmistajan sivustolle kuin mitä oli tarkoittanut, mutta hän tutustuttuaan sivustoon päättää kuitenkin ostaa sivuilla esiteltyjä tuotteita. Jos taas sivustolla ei esitellä tuotteita lainkaan tai jos siellä esitellään toiseen tavaralajiin kuuluvia tuotteita, sekaannusvaara poistuu tai ainakin vähenee oleellisesti. Tämä ei kuitenkaan poista sitä, että tavaramerkin haltija kärsii joka tapauksessa haittaa siitä, ettei hän voi käyttää kyseisen verkkotunnuksen tarjoamaa kotisivua markkinoinnissaan. Lisäksi on huomattava, että verkkotunnuksia käytetään yhä enemmän myös tavanomaisen mainonnan yhteydessä, jolloin sen käyttö on hyvin lähellä perinteistä tunnusmerkin käyttöä. Tällöin tavaralajeilla on luonnollisesti merkitystä aivan samalla tavalla kuin tavaramerkkienkin kohdalla.

UDRP-Policy 4 a §:n säännöksen tarkoituksena on estää ensinnäkin se, että verkkotunnuksen haltija estää tavaramerkin haltijaa käyttämästä tehokkaasti merkkiään internetissä ja se, että verkkotunnuksen haltija hyötyy tästä esimerkiksi myymällä nimen tavaramerkin haltijalle. Tämä merkin käytön estävä haitallinen vaikutus merkinhaltijalle syntyy kokonaan riippumatta siitä, markkinoiko verkkotunnuksen haltija samoja tai samankaltaisia tuotteita kuin tavaramerkin haltija. Sen sijaan silloin, kun on vaara siitä, että kuluttaja erehtyy markkinoitujen tuotteiden kaupallisesta alkuperästä (ns. traditionaalinen sekoitettavuusoppi), on tavaralajeilla merkitystä. Myös eräät UDRP-ratkaisut ovat joissain määrin antaneet merkitystä tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuudelle<sup>102</sup>. Tällainen samankaltaisuushan voi indikoida rekisteröinnin tapahtuneen vilpillisessä mielessä. Johtuen rekisteröinnin erityisestä vaikutuksesta tavaramerkin haltijalle, eli siitä, ettei tämä voi käyttää kyseistä verkkotunnusta vastaavaa kotisivua markkinoinnissaan, ei suoja ole voitu kuitenkaan rajata koskemaan samoja tai samankaltaisia tavaralajeja kuten perinteisessä tavaramerkkioikeudessa.

Eräissä UDRP-ratkaisuissa on todettu, että vaikka verkkotunnus on samankaltainen kuin tavaramerkki, on kotisivut kuitenkin selvästi

erotettavissa toisistaan ja siten on katsottu, ettei tarkoituksena ole ollut esimerkiksi kuluttajien harhaanjohtaminen<sup>103</sup>. *Jonesin* mukaan kotisivun erilaisuutta ei voitaisi käyttää perusteena kanteen hylkäämiseen, sillä tämä erilaisuushan paljastuu vasta sivun avaamisen jälkeen<sup>104</sup>. Toisaalta se, että kuluttaja sivujen ulkomuodon perusteella kykenee erottamaan niiden haltijat, edellyttää sitä, että kuluttaja tuntee ennestään tavaramerkin haltijan kotisivut. Eräät ratkaisut ovatkin painottaneet tätä näkökantaa<sup>105</sup>. Ratkaisukäytäntö on epäyhteneväinen. Käsittääkseni kotisivujen erilaisuutta ei voida käyttää perusteena hylätä kanne, jos nimen katsotaan kuitenkin olevan sekoitettavissa tavaramerkkiin. Sen lisäksi, että tavaramerkin haltijaa suorastaan estetään käyttämästä merkkiään verkkotunnuksestaan, voi vilpillisessä mielessä merkin rekisteröinyt taho myös mainita verkkotunnuksen myös esimerkiksi tavaroiden markkinoinnin yhteydessä tai muutoin julkisesti, eivätkä kuluttajat saa tällöin mitään tietoa sivun sisällöstä käymättä sivulla. Sen sijaan ei liene estettä sille, että sivun samankaltaisuutta käytetään eräänlaisena lisäargumenttina kanteen hyväksymiseen, sillä se voi indikoida selvästi rekisteröinnin tapahtumista vilpillisessä mielessä ja menettelyn yleistä moitittavuutta.

#### 4.3.3 Rekisteröijällä ei ole oikeutta verkkotunnukseen

Jotta UDRP-prosessissa nostettava kanne voidaan hyväksyä, tulee vastaajan olla edellä selostetun UDRP-Policy 4 a-kohdan mukaisesti vailla oikeutta tai oikeutettua perustetta (no rights or legitimate interest) verkkotunnuksen käyttöön. Säännös rajoittaa UDRP:n soveltamisalaa. Saman tavaramerkin tunnusmerkin käyttöönhän saattaa olla oikeus useammalla taholla, esimerkiksi siitä syystä, että oikeudet rajoittuvat territoriaalisesti eri maihin tai että oikeudet kohdistuvat eri tuotteisiin. UDRP:n soveltamisalasta on haluttu tietoisesti sulkea pois tällaiset riidat.

---

<sup>102</sup> Esim. *Expedia Inc. v. European Travel Network D2000-0137*.

<sup>103</sup> *Planet Earth Inc. v. Planetary Solutions Inc. FA 94362*.

<sup>104</sup> Jones s. 71.

Mikäli vastaajalla on oikeutettu peruste käyttää verkkotunnusta, hylätään kanne. Tämä liittyy UDRP-menettelyn alaan tietoisesti tehtyyn rajaukseen, jonka mukaan menettelyssä ei ratkaista sellaisia riitoja, joissa on kyse paremmasta oikeudesta verkkotunnuksen kohteena olevaan tunnukseen, eli sellaisia riitoja, joissa molemmilla osapuolella on laillinen oikeus tunnukseen. Tästä syystä onkin tärkeää, että kanne hylätään aina, kun on selvitetty, että vastaajalla on laillinen oikeus tunnukseen.

UDRP-Policyn 4 c §:n säännöksessä esitetään luettelo sitä, milloin tyypillisesti kyse voi olla siitä, että vastaajalla on oikeutettu peruste verkkotunnuksen käyttöön. Luettelo ei ole tyhjentävä, vaan myös muita tilanteita voidaan katsoa oikeutetuksi käytöksi. Esimerkkiluettelon mukaan oikeutetuksi käytöksi voidaan katsoa ainakin vilpittömässä mielessä tapahtuva tavaroiden tai palveluiden markkinointi verkkotunnuksella, joka on tapahtunut tai jota on valmisteltu ennen kuin vastaaja on saanut tiedon verkkotunnusta koskevasta vaatimuksesta tai se, että vastaaja on yleisesti tunnettu verkkotunnuksen sisältämällä nimellä, vaikka vastaajalla ei olisikaan rekisteröityä oikeutta ko. nimeen. Kolmantena esimerkkinä oikeutetuksi perusteeksi verkkotunnuksen käytöstä UDRP-Policy 4 c §:ssä mainitaan oikeutettu ei-kaupallinen verkkotunnuksen käyttö ilman tarkoitusta hyötyä kaupallisesti verkkotunnuksen käytöstä harhaanjohtamalla kuluttajia tai vahingoittamalla kyseessä olevan tavaramerkin mainetta.

Ratkaisut ovat vaihdelleet paljonkin sen suhteen, mikä katsotaan verkkotunnuksen oikeutetuksi käytöksi. Esimerkiksi Pakarinen on aivan oikeutetusti kritisoinut tapauksia *Compagnie Generale des Matieres Nucleaires v. Greenpeace International D2001-0376* ja *British Nuclear Fuels plc v. Greenpeace International D2001-1318* siitä, että vaikka vastaajat selvästi osoittivat UDRP Policyn 4 c §:n 3-kohdan edellyttämällä tavalla, että he käyttivät verkkotunnusta ei-kaupallisessa tarkoituksessa, ei

---

<sup>105</sup> *Bennet Coleman & Co. Ltd v. Lalwani D2000-0014.*

tälle seikalle annettu mitään painoarvoa<sup>106</sup>. Tässä kohtaa vaikuttaa siltä, että ratkaisut eivät ole noudattaneet UDRP-säännösten selvää sanamuotoa, joka määrittelee ei-kaupallisen käytön oikeutetuksi perusteeksi verkkotunnuksen käyttöön ja siten perusteeksi kanteen hylkäämiseen.

Tapauksessa *Bridgestone-Firestone Inc. v. Myers D2000-0190* sitä seikkaa, että vastaajalla on käyttänyt verkkotunnusta UDRP-Policy 4 c §:n 3-kohdan mukaisesti ei-kaupallisessa tarkoituksessa, perusteltiin osaltaan sillä, että vastaaja oli rekisteröinyt verkkotunnuksensa muulle kuin kaupalliselle .com-rekisterinpitäjälle, tässä tapauksessa .net-rekisterinpitäjälle. Toisaalta taas on olemassa ratkaisuja, joissa rekisteröidyn tunnuksen TLD:lle ei ole annettu merkitystä. Ratkaisussa *Compagnie Generale des Matieres Nucleaires v. Greenpeace International D2001-0376* paneeli ei antanut ei-kaupallisen, oikeutetun käytön olemassaolon arvioinnissa merkitystä sille, että verkkotunnus oli rekisteröity .org-rekisterinpitäjälle.

Joissain ratkaisuissa on katsottu myös esimerkiksi, että ei-kaupallista verkkotunnuksen käyttöä ei voi koskaan olla sellainen verkkotunnuksen käyttö, jonka käytön tarkoituksena on tahrata tavaramerkin mainetta.<sup>107</sup> Tällainen tulkinta menee UDRP-Policy 4 c §: n 3-kohdan sanamuodon yli vastaajan vahingoksi. On huomattava myös, että periaate, jonka mukaan tavaramerkille annetaan suojaa tahraantumista vastaan, on voimassa sekä eurooppalaisessa että yhdysvaltalaisessa tavaramerkkioikeudessa vain laajalti tunnetuille (Yhdysvalloissa käytetään termiä ”famous”<sup>108</sup>) merkeille. Siten tällaiset ratkaisut menevät myös kansallisen lainsäädännön periaatteiden ulkopuolelle.

#### 4.3.4 Verkkotunnus on rekisteröity ja sitä on käytetty vilpillisessä mielessä (*bad faith*)

---

<sup>106</sup> Pakarinen s. 151-155.

<sup>107</sup> Pakarinen s. 157 ja ratkaisu *Kendall/Hunt Publishing Company v. headhunterbob, FA0111000102247*

<sup>108</sup> Esim. Wessman s. 295.

Jotta verkkotunnuksen rekisteröinti voidaan UDRP-prosessissa päättää lakkauttaa tai siirtää, tulee rekisteröinninhaltijan olla verkkotunnuksen rekisteröinnin lisäksi myös käyttänyt sitä. Tämä periaate juontaa juurensa mm. siitä, että useimpien maiden, kuten USA:n tavaramerkkilainsäädäntö lähtee siitä, ettei pelkkä verkkotunnuksen rekisteröinti voi muodostaa tavaramerkkioikeuden loukkausta.

UDRP-Policy 4 a §:n säännös edellyttää, että verkkotunnus on rekisteröity ja sitä on käytetty vilpillisessä mielessä (*bad faith*). UDRP-Policyn 4 b §:ssä määrätään lisäksi nimenomaisista tyyppiesimerkeistä, joiden vallitessa voidaan katsoa vilpittömän mielen edellytyksen *ainakin* täyttyvän. Luettelo ei siten ole tyhjentävä. Luettelon tyyppiesimerkkeihin kuuluu verkkotunnuksen hankkiminen ensisijaisessa tarkoituksessa myydä se edelleen lailliselle oikeudenhaltijalle tai sen kilpailijoille tai tarkoituksessa toistuvasti estää laillista oikeudenhaltijaa rekisteröimästä tunnusta (UDRP-Policy 4 b § i-ii). Lisäksi luettelossa mainitaan myös verkkotunnuksen rekisteröinti ensisijaisesti tarkoituksella häiritä kilpailijan liiketoimintaa, tai verkkotunnuksen käyttö siinä tarkoituksessa, että rekisteröijä saavuttaa taloudellista hyötyä ja houkuttelee kävijöitä internetsivulle aiheuttamalla tarkoituksellisesti sekaannusta siitä, että verkkotunnuksen sisältämän suojatun tunnuksen haltija olisi kyseisen internetsivun ylläpitäjä tai että sivu toimisi muutoin hänen myötävaikutuksellaan (UDRP-Policy 4 b § iii-iv).

UDRP-Policy 4 a §:n sanamuodosta ilmenevällä tavalla nimenomaisesti *sekä* verkkotunnuksen *rekisteröinnin että käytön* tulee olla tapahtunut vilpillisessä mielessä (*bad faith*), jotta edellytys vilpillisestä mielestä täyttyy. Tätä edellytystä tavamerkin haltijatahot vastustivat UDRP:n valmisteluvaiheessa, ja he olisivat halunneet, että vilpillinen mieli joko rekisteröinnin tai käytön kohdalla olisi riittänyt. He perustelivat kantaansa mm. sillä, että itse rekisteröimishetken vilpillinen mieli voi olla vaikea todistaa.<sup>109</sup> Vaikka tämä kanta hävisi ja UDRP:n mukaan verkkotunnuksen tulee olla sekä rekisteröity

---

<sup>109</sup> Fromkin s. 655.



että käytetty vilpillisessä mielessä, ratkaisukäytäntö asiasta on kuitenkin vaihdellut. Joissakin tapauksissa on pitäydtytty tiukasti UDRP-Policy 4 a §:n 3-kohdan sanamuodossa, mutta joissain ratkaisuissa näyttö joko rekisteröinnin tai käytön vilpillisestä mielestä on riittänyt, jotta verkkotunnus on voitu siirtää tai lakkauttaa. Sanamuodon mukaista ratkaisukäytäntöä edustaa esimerkiksi ratkaisut *Parfümerie Douglas GmbH v. Khatnani S.A.*, D2005-0002 ja *World Westling Federatio Entertainment Inc. V. Michael Bosman* D1999-0001, joissa on tarkasteltu erikseen ensinnäkin sen edellytyksen täytyminen, että verkkotunnus on rekisteröity vilpillisessä mielessä että sen edellytyksen täytyminen, että sitä on myös käytetty vilpillisessä mielessä<sup>110</sup>. Esimerkiksi ratkaisussa *Telstra Corporation v. Nuclear Marshmallows* D2000-0003 taas katsottiin, että pelkkä rekisteröinnin tapahtuminen vilpillisessä mielessä riitti kanteen hyväksymiselle, vaikka verkkotunnuksella ei ollut muodostettu kotisivua, verkkotunnusta ei ollut käytetty mainostamiseen tai muutoinkaan saatettu yleisön tietoon, eikä vastaaja ollut tarjonnut verkkotunnusta myytäväksi tai vuokrattavaksi sen enempää kantajalle kuin kellekään muullekaan taholle. Myöskään muuta näyttöä siitä, että vastaaja olisi myös käyttänyt verkkotunnusta vilpillisessä mielessä, ei ollut. Ratkaisua perusteltiin sillä, että “on riittävää, että kaikki olosuhteet huomioon ottaen on katsottava, että vastaaja on toiminut vilpillisessä mielessä”. Tapauksessa *eResolution v. eResolution.com* D2000-0110 vastaaja oli rekisteröinyt verkkotunnuksen ennenkuin kantaja oli rekisteröinyt kyseisen tavaramerkin. Kantajaa ei edes ollut vielä olemassa, eikä se harjoittanut liiketoimintaa verkkotunnuksen rekisteröimishetkellä.<sup>111</sup> Paneeli päätyi näistä seikoista huolimatta katsomaan, että vastaaja oli rekisteröinyt ja käyttänyt nimeä vilpillisessä mielessä. On vaikea käsittää, miten vastaaja olisi voinut olla vilpillisessä mielessä verkkotunnuksen rekisteröintihetkellä, kun kantajalla ei ollut tuolloin vielä tavaramerkkioikeutta verkkotunnusta vastaavaan nimeen. Eräässä toisessa vastaavanlaisessa tapauksessa, *General Machine Products Company Inc. v. Prime Domains*, FA000100009253 taas katsottiin, aivan oikein, ettei

---

<sup>110</sup> Ratkaisussa perusteltiin käytön tapahtuminen vilpillisessä mielessä sillä, että vastaaja oli tarjonnut verkkotunnusta kantajan ostettavaksi. Ratkaisu edustaa siten samaa tulkintalinjaa tuomioistuinratkaisun *Panavision International Inc.v. Dennis Toeppen* kanssa.

vilpittömän mielen vaatimus täyttynyt, kun verkkotunnuksen rekisteröijä ei ollut rekisteröintihetkellä tietoinen kantajan tavaramerkkioikeuksista.

Edellä käsitellyistä ratkaisuksista ilmenee, että vilpillisen mielen olemassaoloa on tulkittu välillä ohi UDRP-Policy 4 a §:n 3-kohdan sanamuodon. Tulkinta vaihtelee eikä yhtenäistä ratkaisukäytäntöä näytä olevan.

#### 4.3.5 Yhteenvedo menettelyn aineellisesta kattavuudesta

UDRP-menettelyn ala on tarkoitettu kattamaan vain suppean osan verkkotunnuksiin liittyvistä riidoista. Tätä suppeutta onkin joissain yhteyksissä jopa moitittu siitä, että siitä johtuen UDRP-menettely olisi epäonnistunut tavoitteessaan tarjota tehokas ja nopea vaihtoehtoinen riidanratkaisutapa verkkotunnuksia koskevissa riidoissa.<sup>112</sup>

Tosiasiassa UDRP-menettelyn ratkaisutoiminnassa on monessakin kohtaa laajennettu UDRP-menettelyn soveltamisalaa siitä, mihin se on tarkoitettu. Tämä näkyy ratkaisukäytännössä, jossa on ratkaistu myös muita kuin sellaisia tapauksia, jotka kuuluvat UDRP-menettelyn soveltamisalaan eli tavaramerkkioikeutta loukkaaviin selkeisiin verkkotunnuspiratistitapauksiin. Esimerkiksi vakiintumisen perusteella suojaa saaville tavaramerkeille, tunnettujen henkilöiden tavaramerkeiksi vakiintuneiksi katsotuille nimille ja maantieteellisille tunnuksille annettu suoja heijastaa tätä menettelyn aineellisen alan laajentumiskehitystä. Nämä havainnot saattavat olla ongelmallista, kun otetaan huomioon menettelyn hyvin keskeinen tavoite eli tehokkuus. Pyrkimys saada aikaan nopeita ja tehokkaita ratkaisuja on muokannut UDRP-prosessista tarkoituksella prosessuaaliselta kannalta hyvin summaarisen. Menettelyn suppea soveltamisala peilaa tehokkuustavoitetta ja menettelyn summaarista luonnetta, sillä on selvää, ettei prosessuaalisesti yksinkertaisessa menettelyssä

---

<sup>111</sup> Vastaaja totesi vastineessa olevansa ”*domain name speculator*”, mikä termi vastanee todellisuutta.

<sup>112</sup> McMurry s. 383.

voida ratkaista kovin monimutkaisia ja paljon näyttöä ja juridisia perusteluja vaativia tapauksia. Onkin tästä syystä prosessin oikeudenmukaisuuteen liittyvän periaatteen riittävän toteutumisen kannalta vaarallista, mikäli menettelyssä käytännössä tutkitaan sen soveltamisalan ulkopuolelle meneviä tapauksia.

Toinen huolestuttava piirre liittyy myös prosessin oikeudenmukaisuuteen liittyvän periaatteen toteutumiseen. Ratkaisuvarmuus ja oikeusvarmuus kuuluvat oikeudenkäynnin perusvaatimuksiin. Ratkaisukäytännön epäyhteneväisyys on huomattava siinä, miten aineellisoikeudellisesti keskeisessä osassa olevaa UDRP-Policy 4 a §:aa on sovellettu. Ratkaisut ovat sekä ristiriitaisia keskenään ja toisaalta useiden ratkaisujen kohdalla tulkintaa voidaan myös kritisoida. Tämä heikentää sekä luottamusta ratkaisujen oikeellisuuteen että ratkaisujen ennustettavuutta.

## 5. UDRP-menettelyn suhde tuomioistuinmenettelyyn

### Miksi UDRP-menettely ei syrjäytä tuomioistuintietä?

UDRP-Policy 4 k §:n nimenomaisen säännöksen mukaan UDRP-riidanratkaisumenettely ei estä kantajaa tai vastaajaa viemästä riitaa tuomioistuimen ratkaistavaksi kyseisen menettelyn jälkeen. Toisaalta UDRP-menettely on myös kantajalle vapaaehtoinen sikäli, että hän voi halutessaan jättää UDRP-menettelyn kokonaan läpikäymättä ja viedä asian niin halutessaan suoraan tuomioistuimen ratkaistavaksi.

#### UDRP-Policy 4 k §: Availability to Court Proceeding:

The mandatory administrative proceeding requirements set forth in Paragraph 4 shall not prevent either you or the complainant from submitting the dispute to a court of competent jurisdiction for independent resolution before such mandatory administrative proceeding is commenced or after such proceeding is concluded.

UDRP:n valmisteluvaiheessa haluttiin jättää tuomioistuintie edelleen auki, sillä sekä tavaramerkinhaltijat että verkkotunnusten rekisteröijä edustaneet tahot halusivat jättää tämän vaihtoehdon edelleen mahdolliseksi UDRP-menettelyn käyttöönotosta riippumatta. Tavaramerkinhaltijat eivät halunneet luopua oikeudestaan nostaa kanne tuomioistuimessa, ja toisaalta prosessissa verkkotunnusten rekisteröijä edustaneet tahot eivät puolestaan täysin luottaneet riidanratkaisusääntöjen oikeudenmukaisuuteen, WIPO:n kykyyn toimia prosessissa välittäjänä sekä riidanratkaisupalvelun tarjoajien muodostamien paneelien puolueettomuuteen mm. siitä syystä, että näissä olisi välimiehinä yhtiö- ja tavaramerkkioikeuteen erikoistuneita lakimiehiä, jotka vakituisessa työssään edustavat tyypillisesti näiden oikeuksien haltijoita.

113

WIPO:n loppuraportissa päädyttiinkin toteamaan, ettei UDRP-menettely saa rajoittaa mahdollisuutta ratkaista riita tuomioistuimessa. Tämän todettiin merkitsevän ensinnäkin sitä, että kantajalla on mahdollisuus aloittaa prosessi tuomioistuimessa UDRP-menettelyn sijasta. Toisaalta asianosaisilla tulee olla mahdollisuus myös UDRP-prosessiin nähden jälkikäteiseen (*de novo*) jutun tutkimiseen tuomioistuimessa.<sup>114</sup>

Osin tarve jättää tuomioistuintie edelleen auki on johtunut myös UDRP-menettelyn tavoitteista, sillä menettelyn on ollut lähtökohtaisesti tarkoitus kattaa ainoastaan kaikkein räikeimpiä ja helpoimmin ratkaistavia tavaramerkkioikeutta loukkaavia verkkotunnuspiratistitapauksia. Muut tapaukset on tietoisesti katsottu olevan tarkoituksenmukaisempaa jättää tuomioistuinten ratkaistaviksi. On huomattava myös, että tuomioistuinmenettelyssä ja UDRP-menettelyssä sovellettavat aineellisoikeudelliset säännökset ovat muussakin suhteessa erilaisia ja oikeussuojaa voi tuomioistuinmenettelyssä saada aivan eri perusteilla kuin

---

<sup>113</sup> Froomkin s. 634.

<sup>114</sup>The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the WIPO Domain Name Process, kohta 150 (iv).

UDRP-menettelyssä. Siten UDRP-menettelyn tarkoituksena ei ole korvata näissä asioissa tuomioistuimia.

### Monimutkaiset tapaukset sopivat paremmin tuomioistuinten ratkaistaviksi

UDRP-menettely poikkeaa prosessioikeudelliselta kannalta huomattavasti tuomioistuinmenettelystä. Sen perusta on ICANN:n ja sen hallinnoimien rekisterinpitäjien sekä toisaalta rekisterinpitäjien ja verkkotunnusten rekisteröijien välisissä sopimuksissa. Tuomioistuinmenettely taas perustuu eri maiden lainsäädäntöön sekä kansainvälisten sopimusten oikeuspaikkasäännöksiin. Menettelyn tavoitteiden mukaisesti prosessointi UDRP-menettelyssä on nopeaa, kirjallista ja enimmäkseen sähköistä. Tuomioistuimissa taas asian tutkiminen ja todistelun vastaanotto on yleisesti ottaen hitaampaa ja perusteellisempaa. Lisäksi tuomioistuimet käsittelevät myös sellaisia tavaramerkkioikeuksien ja verkkotunnusten välisiä ristiriitatilanteita, joissa ei ole käsillä UDRP-Policy 4 a §:n mukaisia elementtejä, eli esimerkiksi tapauksia, joissa vastaaja on käyttänyt vilpittömässä mielessä verkkotunnusta ja kyse on sen seikan arvioimisesta, kummalla osapuolella on parempi oikeus kyseiseen tavaramerkkiin. Joissain tapauksissa paneelit ovatkin UDRP-menettelyn tavoitteita myötäillen antaneet ratkaisuja, joissa ne ovat selvästi tuoneet esiin, että käsiteltävät tapaukset ovat niin monimutkaisia, että ne kuuluisivat mieluummin tuomioistuinten ratkaistaviksi. Se, että paneelit ovat kokeneet mahdollisuutensa ratkaista UDRP-menettelyssä kovin monimutkaisia juttuja heikoiksi, johtunee pääasiassa juuri siitä, että menettely on vain hyvin harvoin suullista. Useinhan juuri monimutkaiset tapaukset vaativat tullakseen oikeudenmukaisesti ja riittävästi käsitellyksi pääkäsittelyn ja todistelun vastaanottamisen tuomioistuimissa.

Esimerkiksi ratkaisuisissa *E.I. du Pont de Nemours and Co. v. Avant Garde D2000-0130* ja *Shoes Inc.v. Weinstock D2000-1223* paneelit totesivat tuomioistuimen olevan parempi instanssi tutkimaan kysymystä, onko verkkotunnusta vastaava sana

geneerinen. Tätä kantaansa paneelit perustelivat URPD-menettelyn summaarisella luonteella.

Ratkaisussa *Bridgestone Firestone Inc. v. Myers D2000-0190* paneeli totesi, ettei UDRP-menettelyssä voida tehdä kovin syvälle meneviä analyysejä tavaramerkkikysymyksistä ja totesi nimenomaisesti, että tällaiset kysymykset tulisi mieluummin tutkia tuomioistuimissa.

Ratkaisussa *J.L. Wilson Co. v. Ultraviolet Res.Int'l, FA0105000097148* paneeli nimenomaisesti kuvasi UDRP-prosessia ”keveäksi” ja suositteli, että jutut, joissa on monimutkaisia kysymyksiä, vietäisiin mieluummin tuomioistuinten ratkaistaviksi.

### Verkkotunnusta koskevan riidan tuomioistuinkäsittely UDRP-menettelyn läpikäymisen jälkeen

Riidan UDRP-menettelyssä hävinnyt asianosainen voi saattaa jutun tuomioistuimen ratkaistavaksi myös vielä URRP-menettelyn jälkeen. Tämä mahdollisuus otetaan huomioon UDRP-menettelyssä annetun ratkaisun täytäntöönpanossa siten, että mikäli UDRP-menettelyssä on tehty verkkotunnuksen siirtoa tai lakkauttamista koskeva ratkaisu, ICANN odottaa UDRP-Rules 3 b xiii §:n mukaisesti 10 päivää päätöksestä tiedon saatuaan ilmoitusta tuomioistuinmenettelyn aloittamista koskien, ennen kuin se ilmoittaa päätöksen täytäntöönpantavaksi. Tämä määräaika on kuitenkin vain UDRP-päätöksen täytäntöönpanoon liittyvä, ja luonnollisesti kanteen voi sinänsä nostaa tuomioistuimessa vielä myöhemminkin.

UDRP-Rulesin säännösten avulla on pyritty estämään tuomioistuinmenettelystä aiheutuvia tuomioistuinten toimivaltaongelmia määrittämällä etukäteen tuomioistuin, jonka ratkaistavaksi asianosaisten tulee asia UDRP-menettelyn läpikäymisen jälkeen halutessaan saattaa. Kanteen toimittamisen yhteydessä kantaja vakuuttaa alistuvansa tällaisen tuomioistuimen toimivaltaan.

UDRP-Rules 3 b § xiii) The Complaint shall...State that Complainant will submit, with respect to any challenges to a

decision in the administrative proceeding canceling or transferring the domain name, to a jurisdiction of the courts in at least one specified Mutual Jurisdiction.

”Mutual jurisdiction” määritellään puolestaan UDRP-Rules 1 §:ssä. Kyseisen säännöksen mukaisesti toimivaltainen on rekisterinpitäjän päätoimipaikan mukainen toimivaltainen tuomioistuin, mikäli rekisteröinninhaltija on rekisteröintisopimuksessa alistanut tällaisen tuomioistuimen toimivaltaan. Vaihtoehtoisesti sen paikkakunnan tuomioistuin on toimivaltainen, jonka piirissä verkkotunnuksen rekisteröijällä on osoite sillä hetkellä, kun kantaja aloittaa UDRP-menettelyn nostamalla kanteen.

#### UDRP-Rules 1 §

Mutual Jurisdiction means a court jurisdiction at the location of either a) the principal office of the Registrar (provided the domain-name holder has submitted in its Registration Agreement to that jurisdiction for court adjudication of disputes concerning or arising from the use of the domain name) or b) the domain name holder’s address as shown for registration of the domain name in Registrar’s Whois database at the time the complainant is submitted to the Provider.

UDRP-prosessin kantaja ja vastaaja ovat hieman eri asemassa kanteen nostamisessa jutun tuossa menettelyssä hävittyään. Tavaramerkkioikeuden haltijan asema ei prosessioikeudelliselta kannalta muutu, vaikka hän häviäisi prosessin UDRP-menettelyssä. Toisaalta taas, jos verkkotunnuksen rekisteröijä häviää UDRP-prosessin, hänen tulee nostaa kanne tuomioistuimessa, joten hänen asemansa muuttuu UDRP-menettelyn vastaajasta tuomioistuinmenettelyn kantajaksi. Kanteen nostamiseen verkkotunnuksen rekisteröijällä on edellä todetun mukaisesti vain kymmenen päivää, mikäli hän haluaa estää UDRP-menettelyssä tehdyn päätöksen täytäntöönpanon. Toisaalta verkkotunnuksen rekisteröijän prosessuaalinen asema vaikeutuu suhteessa siihen, ettei UDRP-menettelyä olisi käyty, sillä todistustaakka kuuluu nyt hänelle jutun kantajana.<sup>115</sup> Verkkotunnuksen rekisteröijän aseman tosiasiallinen heikkeneminen kanteen nostamiseen yleisessä tuomioistuimessa UDRP-prosessin jälkeen on siten ristiriidassa

UDRP-prosessille tältä osin asetetun tavoitteen kanssa. On huomattava, että WIPO:n loppuraportissa on nimenomaisesti todettu, että osapuolten oikeus saattaa asia käsittelyyn yleisessä tuomioistuimessa ei tule rajoittumaan prosessin johdosta<sup>116</sup>.

Toisaalta ongelmia juttua tuomioistuimeen viemisessä UDRP-menettelyn jälkeen voisi periaatteessa aiheutua myös siitä, että prosessi katsottaisiin välimiesmenettelyksi. Siinä tapauksessa tuomioistuimen toimivalta tutkia juttu ratkaisi välimiesmenettelyä koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti, kuten eri maissa voimassaoleva traditionaalista välimiesmenettelyä koskeva välimiesten velvoitteita koskevan tai välimiestuomion kumoamista koskevan (esimerkiksi U.K Arbitration Act, Suomen välimiesmenettelystä annettu laki ja USA:n Federal Arbitration Act, ("FAA")) lainsäädännön mukaisesti. Esimerkiksi USA:n Federal Arbitration Actin mukaan tuomioistuin ei voi tutkia välimiesoikeuden ratkaisemaa juttua, jollei kyseessä ole väite oikeus- tai sopimusrikkomuksesta, tai muusta asianosaisen laillisen oikeuden rikkomisesta välimiesoikeuden menettelyssä (FAA 1-16 §). Menettelyn katsomista varsinaiseksi välimiesmenettelyksi estää edellä todetun mukaisesti vahvasti kuitenkin mm. se seikka, ettei sen nimenomaisesti ole sovittu olevan sitova tai lopullinen ts. kantaja voi valita, laittaako se vireille kanteen yleisessä tuomioistuimessa vai käyttääkö se UDRP-menettelyä, eikä UDRP-menettelyn läpikäyminen nimenomaisten säännösten mukaisesti estä asian saattamista tuomioistuimen tutkittavaksi. Tämä näkökohta estänee välimiesmenettelyä koskevan lainsäädännön soveltamisen. Siten UDRP-menettelyssä hävinneellä vastaajalla ei tarvitse olla välimiesmenettelyssä tarvittavaa erityistä, tuomioistuimen hyväksymää aihetta nostaa kanne<sup>115</sup>. Esimerkiksi tapauksessa *Parisi v.NetLearning Inc.* (139 F. Supp.2d745, E.D.Va.2001) UDRP-prosessissa vastaajana ollut verkkotunnuksen haltija nosti kanteen tuomioistuimessa hävittyään UDRP-prosessin. Jutussa vastaajana ollut tavaramerkinhaltija vetosi siihen, että

---

<sup>115</sup> Ks. Fromkin s. 678-679.

<sup>116</sup> The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the WIPO Domain Name Process, kohta 150 (iv).



kanteen nostamiseen on sovellettava Federation Arbitration Act:in säännöksiä, ja sen edellyttämiä riittäviä syitä kanteen nostamiseen ei ollut. Tuomioistuin hylkäsi tämän väitteen ja totesi nimenomaisesti, ettei FAA sovellu UDRP-prosesseihin. Tapauksessa *Referee Enters. Inc v. Planet Ref. Inc (E.D.Wis. 24.1.2001)* tunnusmerkkioikeuden haltija aloitti ensin UDRP-prosessin ja hävisi sen. Päätöksen saamisen jälkeen hän nosti kanteen tuomioistuimessa. Kantaja voitti kanteen ja verkkotunnuksen rekisteröijää kiellettiin käyttämästä verkkotunnusta. Tuomioistuin ei perusteluissaan edes maininnut käytyä UDRP-menettelyä. Se luultavasti katsoi, että oli itsestään selvää, ettei tuon menettelyn läpikäymisellä ollut asiassa mitään merkitystä.

UDRP-menettelyn sitomattomuutta tuomioistuimiin nähden, ts. sitä seikkaa, että UDRP-menettelyssä annetun ratkaisun jälkeen asia voidaan saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi, on jossain määrin arvosteltu. Esimerkiksi *Rohrer* esittää, että tämä mahdollisuus aiheuttaisi UDRP-menettelyn käyttökeltvottomuuden ja prosessiekonomian puutteen tapauksissa, joissa vastaaja on aktiivinen. Tämä on Rohrerin mukaan taas ristiriidassa sen menettelyn keskeisen tavoitteen kanssa, että UDRP-menettelyn käyttöönotolla vältetään monien toimivaltaisten forumeiden ongelma. Rohrer perustelee kantaansa myös sillä seikalla, että panelistien päätösten laatu kohenisi mikäli he olisivat lopullisen päätöksen tekijöitä ja sillä seikalla, että verkkotunnuksen rekisteröijät ovat sitoutuneet UDRP-menettelyyn rekisteröintisopimuksissa, joten heillä ei voi olla tarvetta saada asiaa tutkituksi jälkikäteen tuomioistuinmenettelyssä. Rohrerin mukaan UDRP-menettelyssä saadun päätöksen tutkiminen tuomioistuinmenettelyssä tulisikin estää.<sup>118</sup>

Mahdollisuutta viedä asia tuomioistuimeen UDRP-menettelyn jälkeen puoltaa kuitenkin UDRP-menettelyn prosessuaalinen summaarisuus ja toisaalta se seikka, että siinä käytännössä on ratkaistu myös vaikeampia asioita, kuin mitä alun perin on tarkoitettu. On siten ajateltavissa, että

---

<sup>117</sup> Froomkin s. 637.

<sup>118</sup> Rohrer s. 580 ja 585-586.

UDRP-menettelyn prosessuaalisesta puutteellisuudesta johtuvia oikeusturvariskejä vähentää se mahdollisuus, että asia voidaan sen jälkeen vielä tutkia tuomioistuinmenettelyssä. Rohrerin esittämä kanta siitä, että paneelien päätösten laatu paranisi sen myötä, ettei näitä kysymyksiä voitaisi tutkia uudelleen tuomioistuimessa, on mielestäni perusteeton. Päinvastoin, ratkaisun uudelleentutkimisen mahdollisuushan saattaa jopa parantaa panelistien huolellisuutta ja etenkin tapaa, jolla ratkaisuja perustellaan. Rohrerin ehdottama ratkaisu myös tarkoittaisi tavaramerkin haltijan kannalta hänen alun perin suorittamansa forumvalinnan tärkeyttä. On mahdollista, että tavaramerkin haltija valitsisi nykyistä useammin jo alun perin tuomioistuintien sellaisissakin ratkaisuissa, jotka sinänsä sopisivat hyvin ratkaistavaksi UDRP-menettelyssä, mikäli heillä ei olisi mahdollisuutta viedä asiaa tuomioistuimeen UDRP-menettelyn jälkeen siinä tapauksessa, että he häviävät jutun tuossa menettelyssä. Tämä taas vähentäisi aivan suotta UDRP-menettelyn käyttämistä ja sen etujen hyödyntämistä myös sellaisissa selvissä verkkotunnuspiratistitapauksissa, joihin se soveltuu hyvin. Näistä syistä johtuen mahdollisuutta viedä UDRP-menettelyssä ratkaistu juttu tuomioistuimen käsiteltäväksi ei käsitykseni mukaan tulisi rajoittaa.

Miten arvioidaan tilannetta, jossa UDRP-menettely ja tuomioistuinmenettely ovat vireillä samaan aikaan?

Tilanne, jossa tuomioistuinmenettely riidan kohteena olevaa verkkotunnusta koskien käynnistetään ennen UDRP-menettelyn aloittamista tai kesken UDRP-menettelyn, on jätetty UDRP-säännöstössä avoimeksi. Säännöstössä määrätään kuitenkin siitä, että menettelyn aloittaneella riidan osapuolella on velvollisuus ilmoittaa tästä sekä paneelille että riidanratkaisupalvelun tarjoajalle (UDRP-Rules 18 b §). Paneelilla on oikeus päättää, jatkaako se tuolloin prosessia ja ratkaisee riidan menettelyn aloittamisesta huolimatta vai keskeyttääkö se prosessin (UDRP-Rules 18 a §). Paneelilla on katsottu olleen parhaat edellytykset harkita, mikä vaikutus päällekkäisillä tuomioistuinprosessilla ja UDRP-menettelyllä on toisiinsa. Päällekkäisten

prosessien käynnistämässä voi olla usein motiivina myös pelkästään asian viivästyttäminen.<sup>119</sup>

UDRP-Rules 18 §

- a) In the event of any legal proceedings initiated prior to or during an administrative proceeding in respect of a domain-name dispute that is the subject of the complaint, the Panel shall have the discretion to decide whether to suspend or terminate the administrative proceeding, or to proceed to a decision.
- b) In the event that a Party initiates any legal proceedings during the pendency of an administrative proceeding in respect of a domain-name dispute that is the subject of a complaint, it shall promptly notify the Panel and the Provider. See the Paragraph 8 above.

On huomattava, että säännöksen sanamuoto ”*in respect of a domain name dispute that is subject of a complaint*” rajaa säännöksen soveltamisen ainoastaan sellaisiin tuomioistuinkanteisiin, joissa on esitetty vaatimus verkkotunnuksen rekisteröinnin kumoamisesta tai siirtämisestä. UDRP-menettelyssähän muut vaatimukset eivät ole mahdollisia. Siten esimerkiksi tilanne, jossa kantaja käynnistää päällekkäin UDRP-menettelyn ja tuomioistuimessa käsiteltävän vahingonkorvauskanteen verkkotunnuksen käyttöön liittyvästä tavaramerkin loukkauksesta, ei kuulu säännöksen soveltamisalaan.

Säännöksen soveltamisalaan kuuluu myös tilanne, jossa tuomioistuinprosessin kantaja on eri taho kuin UDRP-menettelyn kantaja, kunhan vain kanteet koskevat samaa verkkotunnusta. Tapauksessa *McNeil Ohio Corporation v. National Advertising Inc. D2001-0409* kolmas taho oli nostanut kanteen UDRP-menettelyn vastaajaa kohtaan kyseisen verkkotunnuksen siirtämistä koskien. Paneeli päätyi keskeyttämään UDRP-menettelyn perustellen ratkaisua sillä, ettei se voinut enää tuomioistuinmenettelyn ollessa vireillä määrätä kantajan vaatimaa seurausta eli siirtää verkkotunnusta kantajalle. Tällaista tulkintalinjaa on arvosteltu

---

<sup>119</sup>The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual property Issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, kohta 195.

siitä, että paneeli ratkaisullaan olisi riistänyt kantajalta mahdollisuuden saada asiansa ratkaistuksi UDRP-menettelyssä ja pakottanut tämän liittymään myöhemmin aloitettuun tuomioistuinmenettelyyn.<sup>120</sup> Tällainen kritiikki lienee kuitenkin perusteetonta, sillä eräs prosessin keskeisimmistä periaatteista on tuomioistuinratkaisun ensisijaisuus UDRP-menettelyssä tehtyyn ratkaisuun nähden. Olisi siten ollut prosessiekonomisessa mielessä täysin turhaa jatkaa prosessia, sillä tuomioistuimen ratkaisu on ristiriitatapauksessa ensisijainen ja UDRP-menettelyn kantaja voi halutessaan liittyä väliintulijana tuohon prosessiin.

*Froomkin* on ehdottanut, että säännöksen a-kohtaa tulisi muuttaa siten, että riidanratkaisupaneelilla olisi ehdoton ja yksiselitteinen velvollisuus keskeyttää UDRP-menettely siinä tapauksessa, että ennen UDRP-kanteen vireillepanoa on laitettu vireille kanne tuomioistuimessa.<sup>121</sup> Aivan toisenlaista ratkaisutapaa edustaa *McMurry*, jonka mukaan ensimmäinen nostettu kanne olisi aina ensisijainen ja vain se tutkittaisiin, oli sitten kyse UDRP-menettelyssä nostetusta kanteesta tai tuomioistuinkanteesta.<sup>122</sup> Tällainen ratkaisumalli rajoittaisi kuitenkin hyvin olennaiselta osaltaan periaatetta, jonka mukaan tuomioistuinratkaisulla on etusija UDRP-ratkaisuun nähden. Asian tutkimismahdollisuus tuomioistuimessa on tärkeä UDRP-menettelyn summaarisesta menettelystä johtuen, sillä se saattaa lieventää UDRP:n prosessuaalisesta summaarisuudesta johtuvia oikeusturvan riskitekijöiden vaikutuksia. *McMurryn* ratkaisumallia ei voida tästä johtuen hyväksyä. *Froomkinin* ehdottaman ratkaisun omaksuminen selkeyttäisi tilannetta, ja on syytä pohtia myös sitä, tulisiko UDRP-prosessi aina keskeyttää myös siinä tapauksessa, että tuomioistuinprosessi laitetaan vireille UDRP-prosessin ollessa jo kesken. Koska tuomioistuinkanne tässä tapauksessa koskee nimenomaan riidanalaista verkkotunnusta, UDRP-Rules 18 §:n tarkoittama päällekkäinen tuomioistuinprosessi voi olla UDRP-menettelyn asianosaisista vain kantajan nostama. Vastaajallahan ei voi vielä tässä vaiheessa olla syytä

---

<sup>120</sup> *McMurry* s. 387.

<sup>121</sup> *Froomkin* s. 707.

<sup>122</sup> *McMurry* s. 390.

nostaa kantajaa vastaan kannetta verkkotunnuksen rekisteröintiin liittyen, sillä rekisteröintihän on vielä hänellä ainakin niin kauan kuin UDRP-menettely kestää. Mikäli verkkotunnuksen rekisteröintiä koskeva juttu on samaan aikaan vireillä sekä tuomioistuimessa että UDRP-menettelyssä, on ristiriitatilanteessa tuomioistuimen antama ratkaisu ensisijainen. Siten UDRP-prosessi tuossa tilanteessa muodostuu turhaksi. Sen enempää kantajalla kuin myöskään verkkotunnuksen rekisteröijällä ei ole tuossa tilanteessa tarvetta saada asiasta ratkaisua UDRP-menettelyssä. Siten käsittääkseni ennen UDRP-menettelyn vireillepanoa aloitettujen tuomioistuinprosessien lisäksi myös niissä tapauksissa, joissa kanne nostetaan tuomioistuimessa UDRP-menettelyn jo ollessa vireillä, tulisi turhan prosessin välttämiseksi UDRP-menettely keskeyttää. Olisi sekä ratkaisuvarmuuden että oikeusvarmuuden kannalta perusteltua, että asiasta olisi nimenomainen säännös.

Tuomioistuinten toimivaltaan tutkia juttu ei puolestaan päällekkäisen UDRP-prosessin tulisi vaikuttaa. UDRP-menettelyn vireilläoloon ei liity sellaisia *lis pendens*-oikeusvaikutuksia, jotka liittyvät välimiesmenettelyyn, sen enempää kuin myöskään *res juricata*-vaikutuksiakaan. Esimerkiksi tapauksessa *Weber-Stephen Products Co. v. Armitage Hardware & Building Supply* (54 *U.S.P.O 2d 1766, N.D.III.2000*) oli UDRP-prosessin vireillä ollessa nostettu kanne myös tuomioistuimessa. Tuomioistuin katsoi, ettei se ollut sidoksissa UDRP-menettelyyn. Tuomioistuin perusteli ratkaisuaan sillä, että UDRP-menettely mahdollistaa nimenomaisesti useat päällekkäiset prosessit, eikä UDRP-menettelyllä ole tarkoitettu olevan tuomioistuihin sitovaa vaikutusta.

123

Vaikka ei olekaan muodollista estettä nostaa UDRP-kanne vielä sen jälkeen, kun asiasta on olemassa lainvoimainen tuomioistuinratkaisu, käytännössä UDRP-menettelyssä kunnioitetaan tuomioistuinratkaisujen sitovuutta tuomioistuinratkaisun ensisijaisuudesta johtuen. Tästä on esimerkkinä tapaus *ISL Marketing AG ja Union des Associations Europennes de Football v. The European Unique Resources Organization 2000 B.V D2000-0230*, jossa

paneeli totesi, ettei UDRP-menettelyssä voida tehdä toista aineellisoikeudellista ratkaisua, kuin mitä aikaisemmassa tuomioistuinkäsittelyssä on tehty.

#### 6. Sovellettavan lain valinta UDRP-menettelyssä

UDRP-menettelyyn sovellettavista aineellisoikeudellisista ja prosessioikeudellisista säännöksistä määrätään UDRP-Rulesin 15 a §:n säännöksessä. Kyseisen säännöksen mukaan paneelin päätös tulee perustua asianosaisten lausumiin ja heidän toimittamaansa aineistoon, UDRP-Policyn ja UDRP-Rulesin säännöksiin ja sellaisiin lain säännöksiin ja periaatteisiin, jotka paneeli katsoo soveltuvan tapaukseen.

UDRP-Rules 15 a §: A Panel shall decide a complaint on the basis of the statements and documents submitted and in accordance with the Policy, these Rules and any rules and principles of law that it deems applicable.

Säännös asettaa paneelille melko laajan ratkaisuvallan sen suhteen, mitä säännöksiä se voi ratkaisunsa perusteena käyttää. Ratkaisujen oikeuslähdeperusta on laaja ja ainakin lähtökohtaisesti hieman ennakoimaton. Päinvastoin kuin tuomioistuinmenettelyssä ja perinteisessä välimiesmenettelyssä, asianosaiset eivät voi ennakolta olla täysin varmoja siitä, minkä säännösten mukaan heidän juttunsa ratkaistaan.

Mahdollisuutta soveltaa menettelyssä syntyvien oikeudellisten ongelmien ratkaisuun normeja eri oikeuslähteistä lieventää oikeusvarmuuden kannalta toisaalta se, että tavaramerkkioikeuteen liittyvät säännöt ja periaatteet ovat kansainvälisten sopimusten (Teollisoikeuksien suojelemista koskeva Pariisin konventio, Madridin sopimus vuodelta 1891, Madridin pöytäkirja, TRT Trade Mark Registration Treaty, TRIPS-sopimus) ja Euroopan yhteisön toimesta tapahtuneen harmonisoinnin johdosta melko yhteneväisiä. Toisaalta

---

<sup>123</sup> Sorkin selostaa ratkaisun s. 44.

menettelyssä sovellettavien prosessisäännösten kohdalla näin ei monessakaan kohtaa ole, mikä aiheuttaa ennakoimattomuutta sellaisiin prosessuaalisiin kysymyksiin, joihin ei löydy vastausta UDRP-säännöstöä tulkitsemalla.

Käytännön ratkaisutoiminnassa paneelit ovat perustelleet ratkaisunsa pääasiassa UDRP-Policyn ja UDRP-Rulesin sisältämien säännöksen ja niiden tulkinnan avulla. Myös UDRP-menettelyssä annetuilla ratkaisuilla on tulkinnassa keskeinen sija, ja usein tehtyjä ratkaisuja perustellaankin niillä. Näin on siitä huolimatta, etteivät UDRP-säännökset anna menettelyssä syntyneille ratkaisuille ennakkotapausasemaa. Vaikka voitaisiinkin ajatella, että edellisten ratkaisujen käyttäminen oikeusohjeena on perusteltua ratkaisukäytännön yhteneväistämistavoitteen saavuttamiseksi, eivät viittaukset aikaisempiin ratkaisuihin ole käytännössä palvelleet tätä tavoitetta. Kun aikaisemmin annetuilla ratkaisuilla ei ole mitään auktoriteettiasemaa uuden UDRP-jutun ratkaisijalle, ratkaisija voi epäyhteneväisten ratkaisujen kirjosta valita mieleisensä tulkintalinjan, jota se soveltaa omaan, käsiteltävänä olevaan tapaukseensa. Tietyt tulkinnat voivat tuolloin luonnollisesti saada enemmän suosiota kuin toiset, mutta ratkaisujen epäyhteneväisyyden ongelmaa ei tällaiset viittaukset poista.

Mikäli ratkaisuja perustellaan varsinaisilla kansallisen lain säännöksillä ja periaatteilla, tulisi perustelut rakentaa sellaisten oikeusjärjestelmien tarjoamien oikeusohjeiden varaan, joihin molemmilla asianosaisilla on riittävät liittynät. Näin asianosaiset pystyisivät paremmin ennakoimaan annettavaa ratkaisua. Silloin kuin se on ollut mahdollista, ratkaisuja onkin perusteltu sellaisten maiden lain säännöksillä ja sellaisen tuomioistuimen antamilla ratkaisuilla, joiden tuomiopiireihin molemmat asianosaiset kuuluvat, jonka tuomiopiiriin rekisterinpitäjä kuuluu, ja jonka alueelle on paikannettavissa todisteet verkkotunnuksen rekisteröinnistä vilpillisessä mielessä<sup>124</sup>. Ongelmana on kuitenkin se, että vain harvoin nämä kaikki

---

<sup>124</sup> Ks. Sorkin s. 40, tapaukset *Sporting Goods Manufacturers Association v. InterAD Group Inc. D2000-0202*, *Robert Ellerbogen v. Mike Pearson D2000-0001*, *The Chicago Tribune Company v. Varkey D2000-0133*.

edellytykset täyttyvät. Joissain ratkaisuissa on katsottu, että siinä tapauksessa, että asianosaiset ovat eri maiden tuomioistuinten tuomiopiirien alueilla, soveltuisivat ainoastaan UDRP-säännösten säännökset<sup>125</sup>. On olemassa myös tapauksia, joissa on katsottu, että näissä tapauksissa tulisi soveltaa yleisten kansainvälisten prosessioikeudellisten periaatteiden mukaisesti vastaajan kotipaikan lainsäädäntöä<sup>126</sup>. Toisaalta esimerkiksi tapauksessa *Wal-Mart Stores Inc. v. Kenneth J. Harvey* D2000-1104 katsottiin, että USA:n kansalliseen lainsäädäntöön kuuluvan ACPA:n perustuvista tuomioistuinratkaisuista voidaan hakea tulkintaa UDRP-ratkaisuille. Tätä paneeli perusteli UDRP-Policyn sisältämien säännösten ja ACPA:n sisältämien säännösten samankaltaisuudella. Ratkaisussa myös perusteltiin vastaajan oikeutta käyttää verkkotunnusta Yhdysvaltain perustuslakiin sisältyvällä sananvapausperiaatteella. Ratkaistavassa tapauksessa vastaajan kotipaikka oli Kanada, joten kyseinen lainvalintaratkaisu ei ole ollut perusteltu kansainvälisten prosessioikeudellisten periaatteiden mukaisesti kuin sen enempää asianosaisten riittävän liitynnäkään perusteella.

Toisaalta on olemassa myös sellaisia ratkaisuja, joiden oikeudellista perustaa on vaikea johtaa selkeästi UDRP-säännöstöihin tai edes kansallisiin tavaramerkkilainsäädännöksiin. Esimerkiksi on katsottu, että tarkoitus tahrata tavaramerkin mainetta estää sen, että verkkotunnuksen käyttöön voisi olla oikeutettu peruste<sup>127</sup>. Tämä periaate ei sisälly UDRP-säännöstöön. Eurooppalainen tavaramerkkioikeus taas antaa suojaa tällaista tavaramerkin maineen tahraamista vastaan vain laajalti tunnetuille merkeille ja myös yhdysvaltalainen *dilution*-oppi suojaa tavaramerkin tahraamiselta (*dilution by tarnishment*) vain tunnettuja (*famous*) merkkejä<sup>128</sup>. Siten kyseinen tulkinta on erittäin laaja, eikä sitä ole johdettavissa kansallisista lainsäädännöksistä.

---

<sup>125</sup> Näin esimerkiksi ratkaisussa *SGS Societe Generate de Surveillance SA. v. Inspectorate* D2000-0025.

<sup>126</sup> *Capcom Co.Ltd. and Capcom USA Inc. v. Dan Walker* D2000-0200, *Empresa Brasileira de Telecommunicacoes S.A. -Embratel v. Kevin McCarthy* S2000-0164.

<sup>127</sup> Pakarinen s. 157 ja ratkaisu *Kendall/Hunt Publishing Company v. headhunterjob* FA0111000102247.



UDRP-säännöstö antaa paneelille hyvin laajan mahdollisuuden ratkaista se kysymys, mitä kansallisen lainsäädännön säännöksiä ja periaatteita tapaukseen sovelletaan UDRP-säännösten lisäksi. Tämä tuo ratkaisun tekemiseen ainakin jonkinasteista ennakoimattomuutta ja aiheuttaa ratkaisujen epäyhteneväisyyttä. Toisaalta on olemassa viitteitä myös siitä, että aina ei UDRP-ratkaisuissa ole pitäydytty kansallisen lainsäädännön soveltamisessa, vaan tulkintoja on tehty myös ohi kansallisenkin lainsäädännön. Tällaiset tulkinnat ovat vaarallisia ratkaisuvarmuuden kannalta. Ratkaisujen ennakoitavuus eli oikeusvarmuuden periaate taas edellyttäisi sitä, että ratkaisuihin sovellettavat säännöt ja periaatteet olisivat ennakoitavissa ja tulkintalinjat olisivat kohtuudella yhteneväisiä. Ratkaisujen ennakoimattomuus ja erilaisten tulkintalinjojen ja perusteluiden käyttö eivät ole omiaan nostamaan myöskään menettelyn nauttimaa luottamusta asianosaisten ja yleisön keskuudessa. Siten nykyinen tilanne on arveluttava sekä ratkaisuvarmuuden, oikeusvarmuuden että luottamuksen kannalta. UDRP-ratkaisujen perustelut tulisivat pystyä palauttamaan aina joko UDRP-säännöstöihin tai kansalliseen lainsäädäntöön. Sovellettavan kansallisen lainsäädännön tulisi olla sellaista, johon jutulla on riittävät liittymät.

## 7. UDRP-prosessiin osallistuvat tahot

### 7.1 Riidan osapuolet

Menettelyn osapuolina ovat edellä selostetulla tavalla kantaja, joka katsoo UDRP-Policy 4 a §:n edellytysten täytyneen sekä vastaaja, joka on rekisteröinyt verkkotunnuksen ja joka on rekisteröintisopimuksessa sitoutunut UDRP-menettelyyn. Sen sijaan verkkotunnuksen rekisterinpitäjä ei osallistu prosessiin muulla tavalla kuin panemalla päätöksen täytäntöön. Tämä on nimetty yhdeksi prosessin johtavista periaatteista<sup>129</sup>. Tässä suhteessa prosessi myös eroaa muista verkkotunnuksia koskevista

---

<sup>128</sup> Ks. s. 20.

<sup>129</sup> The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual property Issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, kohta 148.

riidanratkaisutavoista, joita usein monimutkaistaa rekisterinpitäjien nimeäminen prosessin osapuoliksi ja vaatimusten esittäminen myös heitä kohtaan<sup>130</sup>.

### Kantajalegitimaatio

UDRP-menettelyn säännökset, UDRP-Policy ja UDRP-Rules, eivät sisällä erityisiä säännöksiä riidan kantajatahosta. UDRP-Policy 4 a §:n i- kohdan mukaan verkkotunnuksen tulee olla identtinen tai samankaltainen sellaisen tavara- tai palvelumerkin kanssa, johon *kantajalla on oikeus*. Tämän termin voidaan sinänsä katsoa kattavan paitsi tavaramerkin haltijan, myös käyttöluvan haltijan eli lisenssinhaltijan. UDRP:n valmisteluasiakirjoissa on kuitenkin viitteitä siitä, että menettelyn olisi valmisteluvaiheessa suunniteltu kattavan vain riitoja, joissa kantajana on tavaramerkin *haltija*, ja tavaramerkin lisenssinhaltijalla ei olisi tämän vaihtoehdon mukaan ollut kannevaltaa. Tämä ilmenee valmisteluasiakirjojen sisältämistä viittauksista prosessin kantajatahoon termillä ”*trademark owner*”<sup>131</sup>. Ratkaisukäytännössä otetun kannan mukaan kantajaksi on kuitenkin hyväksytty myös tavaramerkin lisenssioikeuden haltija.

Ratkaisussa *Sulake UK Limited, Sulake Labs Oy and Sulake Corporation Oy v. David Alvarez Abad RegDominios, D2005-0807* kanteen nostivat suojattavien tavaramerkkien haltijat sekä niiden lisenssinhaltija yhdessä. Ratkaisussa todettiin, että myös lisenssinhaltijalla on UDRP-säännösten tarkoittamalla tavalla oikeus tavaramerkkiin ja sillä katsottiin siten olevan kantajalegitimaatio prosessissa.

Ratkaisussa *Toyota Motor Sales U.S.A Inc. V. J.Alexis Productions, D2003-0624* kantajana oli lisenssinhaltija, jolla oli tavaramerkkiin alueellisesti rajoitettu käyttöoikeus. Tavaramerkin haltijana oli kantajan emoyhtiö. Paneeli katsoi, että lisenssinsaajalla oli asiassa kantajalegitimaatio, perustellen ratkaisua USA:n lainsäädännössä omaksutulla kannalla, jonka mukaan myös rajoitetun lisenssin haltijalla on

---

<sup>130</sup>The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual property Issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, kohta 131.

<sup>131</sup> The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of The WIPO Internet Domain Name Process 30.4.1999, kohdat 131 ja 134, ii-kohta.

asianosaislegitimaatio tavaramerkkioikeuksien puolustamiseen ja myös tällaisen lisenssin haltija voi tehdä väitteen tavaramerkkioikeuden rikkomisesta.

Kansallinen ja ylikansallinen tavaramerkkilainsäädäntö vaihtelee sen seikan suhteen, millä edellytyksillä lisenssinhaltijalla on oikeus vedota tavaramerkkioikeuden rikkomiseen. Oikeus kanteen nostamiseen loukkaustilanteessa voi koskea yksinomaisen lisenssioikeuden lisäksi myös rajoitetun lisenssioikeuden haltijaa, tai se voi olla rajoitettu koskemaan vain yksinomaisen lisenssioikeuden omaavaa lisenssinhaltijaa. Lainsäädäntö saattaa myös edellyttää, että lisenssinhaltija on rekisteröinyt oikeutensa, jotta tämä voi käyttää puhevaltaansa. Välttämättä tällaista edellytystä ei kuitenkaan ole.

Euroopan yhteisön tavaramerkin kohdalla lisenssinhaltijalla on oikeus oikeudellisten toimenpiteiden aloittamiseen yhteisön tavaramerkkiä koskevan loukkauksen vuoksi vain rajoitetusti. Lisenssinhaltija voi ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli tavaramerkin haltija antaa tähän suostumuksensa (Neuvoston asetus yhteisön tavaramerkistä 40/94, 22 artikla 3-kohta). Yksinoikeuskäyttöluvan haltija voi ryhtyä toimenpiteisiin myös siinä tapauksessa, että tavaramerkinhaltija ei itse virallisen ilmoituksen saatuaan ryhdy toimenpiteisiin kohtuullisessa ajassa (Neuvoston asetus yhteisön tavaramerkistä 40/94, 22 artikla 3-kohta). Lisenssinhaltijan oikeus tavaramerkin puolustamiseen yhteisön tavaramerkkiä koskevan loukkausjutun yhteydessä ei sen sijaan edellytä sitä, että lisenssioikeus olisi rekisteröity.

Suomen tavaramerkkilain 45 §:n mukaan lisenssinhaltijan asianosaisasema tavaramerkkioikeuden loukkaamista koskevassa asiassa edellyttää, että käyttöoikeus on yksinomainen ja käyttöluvasta on tehty merkintä tavaramerkkirekisteriin.

Kantajalegitimaatiolle on annettu UDRP-menettelyssä melko laaja tulkinta myös muunlaisissa kuin lisenssinhaltijaa koskevissa tapauksissa. Tapauksessa *Spherion Corporation v. Peter Carrington, d/b/a Party Night Inc. D2003-1027* kantajana oli emoyhtiö, joka perusti väitteensä UDRP-Policy 4 a §:n i-kohdan edellytyksen täyttymisestä siihen, että sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt olivat rekisteröineet tavaramerkkejä, joita verkkotunnus loukkasi. Paneeli katsoi, että kantajana olevalla emoyhtiöllä oli UDRP-Policy 4 a §:n i-

kohdan tarkoittama oikeus tavaramerkkiin tytäryhtiöidensä kautta ja sillä oli jutussa kantajalegitimaatio.

UDRP:n valmisteluasiakirjoista ilmenee, että alun perin menettely suunniteltiin kattamaan vain riitoja, joissa kantaja on varsinainen tavaramerkinhaltija. Tuolloin –ja etenkin kun menettely tarkoitettiin kattamaan vain *rekisteröityjä* tavaramerkkejä loukkaavia verkkotunnusrekisteröintejä- kantajan asianosaislegitimaatio olisi ollut suhteellisen yksinkertaista todeta. Ratkaisukäytännön perusteella näyttää kuitenkin siltä, että kantajalegitimaatiota on laajennettu suunnitellusta, sillä kantajaksi on hyväksytty myös lisenssinhaltijoita sekä varsinaisen tavaramerkinhaltijan kanssa samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä. Omaksutusta kannasta saattaa aiheutua joitakin ongelmia. Ensinnäkin lisenssinhaltijan asema vaihtelee eri alueiden lainsäädännössä, mikä saattaa aiheuttaa lisenssinsaajan asemaa koskevien ratkaisujen vaihtelevuutta. Mikäli UDRP-valmisteluasiakirjojen tarkoituksen vastaisesti myös muilla tahoilla kuin varsinaisella tavaramerkin haltijalla on oikeus kanteen nostamiseen, saattaa ilmetä tilanteita joissa kantajan asemaa joudutaan tutkimaan tarkemmin UDRP-menettelyssä. Näin saattaa olla esimerkiksi rekisteröimättömän lisenssin kohdalla ja tapauksissa, joissa itse lisenssisopimuksen pätevyys ja voimassaolo on asetettu kyseenalaiseksi. Mitä laajemmaksi kantajalegitimaation omaavien tahojen piiri laajennetaan, sitä enemmän tutkimista kantajalegitimaation selvittäminen saattaa vaatia. Tämä saattaa olla ongelmallista, sillä monimutkaisten asianosaisrelaatioiden selvittäminen ja näihin liittyvien näyttökysymysten selvittäminen UDRP-menettelyssä ei ole menettelyn summaarisuus huomioon ottaen välttämättä perusteltua.

### Vastaajalegitimaatio

UDRP-riidanratkaisupaneeli voi ratkaista vain riitoja, joissa on vastaajana todellinen verkkotunnuksen rekisteröinninhaltija, joka on verkkotunnuksen rekisteröintisopimuksessa sitoutunut UDRP-menettelyyn. Kanteet riitaan

liittyviä kolmansia vastaan on ratkaisukäytännössä yleensä hylätty, vaikka näillä olisi läheinenkin yhteys rekisteröinninhaltijaan.<sup>132</sup> Tähän liittyy myös se, ettei prosessia myöskään voida siirtää pyynnön perusteella samaa riitaa käsittelevään toiseen foorumiin, jollei sama rekisteröinninhaltija ole osapuolena tässä prosessissa. Tästä periaatteesta kun kuitenkin poikettu sellaisessa tilanteessa, jossa varsinaisen verkkotunnuksen rekisteröijän katsotaan toimineen ainoastaan kolmannen osapuolen valtuuttamana. Tällöin valtuuttajalla katsotaan olevan oikeus liittyä prosessiin vastaajana.<sup>133</sup> Tämä on perusteltua, sillä kyseisissä tilanteissa todellinen rekisteröinninhaltija on valtuuttaja. Mikäli valtuutus voidaan näyttää toteen, valtuuttajaa käsitellään ainoana mahdollisena vastaajatahona.

## 7.2 Riidanratkaisupalvelun tarjoajat

WIPO:n ehdotuksessa lähdettiin alunperin siitä, että WIPO toimisi ainoana UDRP-palvelun tarjoajana. ICANN ei kuitenkaan hyväksynyt tätä ajatusta, vaan antoi usealle taholle oikeuden tarjota riidanratkaisupalvelua. WIPO:n ehdotuksissa sen ajamana kantavana ajatuksena on ensinnäkin ollut UDRP:n kohdalla juuri tavaramerkkioikeuksien suojaaminen, mikä asetti epäilyksiä sen kyvylle toimia asiassa neutraalisti. Useiden riidanratkaisupalvelun tarjoajien ottamisella mukaan menettelyyn ajateltiin saatavan aikaan myös hintakilpailua, kun taas yhden riidanratkaisupalvelun tarjoajan tapauksessa se olisi voinut määritellä palvelunsa hinnan periaatteessa vapaasti monopoliasemansa turvin.<sup>134</sup>

Riidanratkaisupalvelun tarjoajien valinnassa ICANN painotti sitä, että riidanratkaisupalvelun tarjoajien tulee olla itsenäisiä ja puolueettomia. Edellytykseksi asetettiin, että riidanratkaisupalvelun tarjoajaorganisaatiolla

---

<sup>132</sup>Ratkaisu *Arla Ekonomisk förening v. PDS & Tony Lennartsson-D2000-0151*.

<sup>133</sup>*Computer Futures Recruitment Consultants Ltd v. Keith Phillips & Computer Futures Ltd AF106*.

<sup>134</sup>Fromkin s. 672.

tulee olla pätevyyttä hallinnoida vaihtoehtoista riidanratkaisuprosessia ja sillä tulee olla tarjolla vähintään kaksikymmentä pätevää ja puolueetonta henkilöä panelisteiksi. Kolmanneksi riidanratkaisupalvelun tarjoajalla tulee olla asianmukaiset lisäsäännöt prosessia varten ja sen tulee noudattaa UDRP:n säännöstöjä.<sup>135</sup>

UDRP-riidanratkaisupalvelun tarjoajia on tällä hetkellä neljä eli the World Intellectual Property Organization (WIPO), the National Arbitration Forum (NAF), the CRP Institute for Dispute Resolution (CRP) ja the Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRC). Seuraavassa on lyhyt kuvaus näistä organisaatioista.

#### The World Intellectual Property Organization (WIPO)

WIPO on perustettu Genevessä vuonna 1970, ja sen edeltäjänä toimi vuonna 1893 perustettu the International Bureau for the Protection of Intellectual Property. WIPO on toiminut vuodesta 1974 lähtien Yhdistyneiden kansakuntien (YK) jäsenvaltioiden immateriaalioikeusasioiden organisaationa. WIPO on toiminut UDRP-riidanratkaisupalvelun tarjoajana 1.12.1999 lähtien.<sup>136</sup>

#### The National Arbitration Forum (NAF)

NAF on perustettu vuonna 1986 Minneapoliksessa, ja se on tarjonnut vaihtoehtoista riidanratkaisumenettelyä pankeille, vakuutusyhtiöille ja tietokoneiden valmistajille. NAF:n panelistit ovat lähinnä eläkkeellä olevia tuomareita ja asianajajia. NAF on toiminut UDRP-riidanratkaisupalvelun tarjoajana 23.12.1999 lähtien.<sup>137</sup>

#### The CRP Institute for Dispute Resolution (CRP)

CRP on perustettu vuonna 1979 ja sen toimipaikka sijaitsee New Yorkissa. CRP:n kuuluu kansainvälisten yhtiöiden lakimiehiä sekä asianajotoimistojen osakkaita. Sen alkuperäinen tarkoitus oli vaihtoehtoisen riidanratkaisutavan koordinointi näiden tahojen välillä.<sup>138</sup>

#### The Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDRD)

---

<sup>135</sup> ICANN Information Concerning Approval Process for Dispute-Resolution Service Providers.

<sup>136</sup> Branthover s. 2.

<sup>137</sup> Branthover s. 2.

<sup>138</sup> Branthover s. 2.

ADNDRP on Kiinan kansainvälisen talouden ja kaupan komission (The China International Economic and Trade Arbitration Commission) ja Hong Kongin kansainvälisen arbitraatiokeskuksen välinen yhteisorganisaatio. ADNDRD on toiminut UDRP-riidanratkaisupalvelun tarjoajana 3.12.2001 lähtien.<sup>139</sup>

### Riidanratkaisupalvelun tarjoajan valintaan liittyvät kysymykset

Riidanratkaisupalvelun tarjoajalla on oikeus päättää tuottamiensa riidanratkaisupalveluiden hinnoista. Siten hinta on myös yksi kilpailutekijä riidanratkaisupalvelun tarjoajien välillä. Käytännössä hinnat myös eroavat toisistaan jonkin verran.

Siitä, kuka valitsee kussakin yksittäisessä riidassa käytettävän riidanratkaisupalvelun tarjoajan, käytiin UDRP-menettelyn valmisteluvaiheessa keskustelua eri tahojen välillä. Ehdotettiin mm. että verkkotunnuksen rekisteröijä valitsisi riidanratkaisupalvelun tarjoajan joko etukäteen verkkotunnusta rekisteröidessään tai riidan synnyttyä, tai että valinnan suorittaisi verkkotunnuksen rekisterinpitäjä. Erään ehdotuksen mukaan riidanratkaisupalvelun tarjoaja olisi arvottu kuhunkin juttuun. Näitä ehdotuksia ei kuitenkaan hyväksytty, sillä tavaramerkkioikeuksien haltijoiden vastustus oli suuri. He perustelivat kantaansa sillä, että kun kantajataho maksaa prosessin, ei vastaaja voi valita riidan ratkaisua hallinnoivaa tahoja. Muita ehdotuksia he vastustivat sillä perusteella, että jos jokin riidan ulkopuolinen taho saisi valita käytettävän riidanratkaisupalvelun tarjoajan, se mahdollisesti suuntaisi riidanratkaisupalvelun tarjoajia olemaan puolueellisia ja suosimaan rekisteröinninhaltijoita. Rekisterinpitäjän valitessa riidanratkaisupalvelun tarjoajan, olisikin toki ollut olemassa riski, että nämä olisivat valinnoissaan suosineet verkkotunnuksen rekisteröijää<sup>140</sup>. Toisaalta esimerkiksi arpomisella suoritettavan valintamenettelyn vastustamiselle tavaramerkkioikeuksien edustajat eivät pystyneet esittämään mitään relevanttia perustetta.

---

<sup>139</sup> Branthover s. 2.

<sup>140</sup> Froomkin s. 692, Mueller s. 2.

Huolimatta tavaramerkkioikeuksien haltijoiden perustelujen heikkouksista, ICANN päätyi lopulta yksinkertaisesti siihen, että *kantajalla on yksin oikeus valita* riidanratkaisumenettelyä hallinnoiva riidanratkaisupalvelun tarjoaja.

UDRP-Policy 4 d §: Selection of the Provider

The complainant shall elect the Provider from among those approved by ICANN by submitting the complaint to that Provider. The selected Provider will administer the proceeding, except in cases of consolidation as described in Paragraph 40 (f).

Kun kantaja yksin valitsee sen riidanratkaisupalvelun tarjoajan, jonka hallinnoimassa riidanratkaisumenettelyssä riitakysymys ratkaistaan, aiheuttaa tämä ainakin teoreettisella tasolla riidanratkaisupalvelun tarjoajien välillä sellaisen kilpailuvaikutuksen, joka kannustaa riidanratkaisupalvelun tarjoajia olemaan mahdollisimman kantajaystävällisiä. Muellerin mukaan suorat tilastolliset analyysit osoittaisivat, että se, että kantaja suorittaa riidanratkaisupalvelun tarjoajan valinnan, vaikuttaa paneelien ratkaisuihin siten, että ratkaisut suosivat kantajaa<sup>141</sup>. *Kurin* mielestä taas tällaisesta ole vaaraa, sillä vaikka riidanratkaisupalvelun tarjoajilla onkin intressi kasvattaa juttujen lukumäärää ja siten markkinaosuuttaan, riippumattomat panelistit tekevät kuitenkin ratkaisut, eikä riidanratkaisupalvelun tarjoajilla ole ainakaan yleisellä tasolla mahdollisuutta vaikuttaa ratkaisujen sisältöön<sup>142</sup>. Tämä argumentointi sivuuttaa kuitenkin sen, että riidanratkaisupalvelun tarjoajilla on suuri välillinen vaikutusvalta ratkaisuihin ensinnäkin panelistien valinnan kautta. Toisekseen riidanratkaisupalvelun tarjoajat voivat vaikuttaa ratkaisujen sisältöön myös kehittämiensä lisäsääntöjen kautta. On nimittäin niin, että kantajan suorittamaan riidanratkaisupalvelun tarjoajan valintaan vaikuttavat hyvin suuralla todennäköisyydellä kunkin riidanratkaisupalvelun tarjoajan soveltamien lisäsääntöjen sisältö. Tässä onkin vaara, että riidanratkaisupalvelun tarjoajien välinen kilpailu johtaa siihen, että ne kehittävät kantajaa suosivia lisäsääntöjä. Esimerkkinä tästä ovat vastauksen

---

<sup>141</sup> Mueller s. 2, 14-18.

<sup>142</sup> Kur 2001 s. 66.



antamisen määräajan pidentämistä koskevat rajoittavat lisäsäännökset ja ylimääräisen lausuman antamista koskevat lisäsäännökset.

Esimerkiksi National Arbitration Forum (NAF) sisällytti alun perin omiin sääntöihinsä säännön, joka antaa kummallekin asianosaiselle mahdollisuuden antaa ylimääräinen lausuma vielä viisi (5) päivää viimeisen lausuman toimittamisen jälkeen 150 \$:n lisämaksusta. Koska yleensä juuri vastaaja on antanut viimeisen lausuman eli vastauksensa asiassa, hyödytti tämä sääntö kantajia. Näin oli varsinkin, kun alun perin mahdollisuus antaa ylimääräinen lausuma ei kertautunut, eli ylimääräinen lausuma ei antanut vastapuolelle vastaavaa mahdollisuutta ylimääräisen lausuman antamiseen. Sittemmin NAF muutti sääntöä, ja uuden säännön mukaan myös vastapuoli saa ylimääräisen lausuman tekemisestä lukien viisi (5) päivää aikaa tehdä halutessaan lisälausuma asiassa<sup>143</sup>. Tämä johtaa siihen, että lausumia voidaan periaatteessa antaa loputtomiin, mikä ei ole omiaan edistämään prosessin tehokkuuteen liittyvää periaatetta. Toisaalta se ei johda enää tässä muodossa kantajan suosimiseen. Tämäkin lisäsäännös on kuitenkin hyvä esimerkki siitä, miten riidanratkaisupalvelun tarjoajat voivat kilpailla keskenään lisäsäännöksillä, jotka hyödyttävät kantajaa.

Froomkin ja Mueller ovat esittäneet, että nykyisiä säännöksiä muutettaisiin siten, että verkkotunnusten rekisterinpitäjät valitsisivat riidanratkaisupalvelun tarjoajan.<sup>144</sup> Myös Kur on katsonut, että käytäntö, jossa rekisterinpitäjä valitsisi riidanratkaisupalvelun tarjoajan, olisi keskustelun arvoinen. Kur kuitenkin katsoo, ettei pelko panelistien puolueellisuudesta ylipäättään ole kovin aiheellinen.<sup>145</sup> Mueller taas perustelee kantaansa sillä, että rekisterinpitäjillä on tasapainoisimmat intressit juttujen kannalta, sillä he eivät rekisterinpitäjinä halua, että verkkotunnuksia siirretään tai lakkautetaan rekisteröinninhaltioilta ilman hyvää syytä.<sup>146</sup> Tämä perustelu on kuitenkin yksipuolinen siinä mielessä, että rekisterinpitäjien halusta suosia rekisteröintien pysyvyyttä ja toisaalta myös verkkotunnusten rekisteröijien ja rekisterinpitäjien välisestä asiakkuussuhteesta saattaisi seurata verkkotunnusten rekisteröijien suosimisvaikutus.

---

<sup>143</sup> National Arbitration Forum UDRP Supplemental Rules, kohta 7.

<sup>144</sup> Froomkin s. 673.

<sup>145</sup> Kur 2001 s. 66.

<sup>146</sup> Mueller s. 20.

Panelistien puolueettomuuden ja tätä kautta myös prosessin oikeudenmukaisuuteen liittyvän tavoitteen riittävän toteutumisen takaamiseksi olisikin paikallaan sellainen järjestelmä, jossa kumpikaan asianosaisista ei valitsisi riidanratkaisupalvelun tarjoajaa. Riidanratkaisupalvelun tarjoajan kannustinvaikutus suosia jompaa kumpaa asianosaista estettäisiin siten, että se arvottaisiin kuhunkin juttuun. Tällöin tosin olisi vaara siitä, että kun riidanratkaisupalvelun tarjoajilla ei olisi enää tarvetta kilpailla myöskään riidanratkaisupalvelun hinnoilla, hinnat saattaisivat nousta<sup>147</sup>. Siten yhtä prosessin tehokkuuteen liittyvistä tavoitteista, menettelyn edullisuutta, saatettaisiin heikentää. Toisaalta tällaista vaikutusta voitaisiin lieventää esimerkiksi antamalla osapuolille mahdollisuus ensisijaisesti yhdessä sopia käytettävästä riidanratkaisupalvelun tarjoajasta, ja jolleivät he pääse asiasta sopimukseen, vasta siinä tapauksessa suoritettaisiin arvonta<sup>148</sup>. Osapuolten tekemät sopimukset riidanratkaisupalvelun tarjoajista saattaisivat kuitenkin jäädä melko vähäisiksi, ottaen huomioon esimerkiksi osapuolten yleiset mahdollisuudet päästä sovintoratkaisuun ja toisaalta myös sellaisten tapausten suuri määrä, jossa vastaaja ei lainkaan vastaa kanteeseen. Siten voidaan olettaa, että myös tällaisessa systeemissä riidanratkaisupalvelun tarjoajan ratkaiseminen arpomalla tulisi kyseeseen hyvin usein. Kuitenkin, joka tapauksessa mielestäni prosessin oikeudenmukaisuuteen liittyvän periaatteen painoarvo on tässä kohtaa suurempi kuin prosessin edullisuuden, varsinkin kun on todennäköistä, ettei vaikutus hintaan olisi kuitenkaan kovin suuri. Kun riidanratkaisupalvelun tarjoajan valitsemisen nykyisestä järjestelmästä aiheutuu vaaraa puolueellisuutta kantajan hyväksi, on välttämätöntä muuttaa järjestelmää kuvatulla tavalla. Toisaalta on myös mahdollista sekin, että ICANN voisi kehittää järjestelmän, jonka avulla se pystyisi valvomaan hintojen kehitystä<sup>149</sup>.

### Riidanratkaisupalvelun tarjoajan puolueettomuus ja riippumattomuus

---

<sup>147</sup>Ajatusta vastustaa esim. Froomkin s. 691.

<sup>148</sup>Froomkin s. 691.

<sup>149</sup>Ks. Mueller s. 19.

UDRP:n riidanratkaisusäännöt eivät mainitse mitään sellaisesta vaihtoehdosta, jossa riidanratkaisupalvelun tarjoaja olisi esteellinen hallinnoimaan riidanratkaisupalvelua. Kuitenkin käytännön ratkaisutoiminnassa on esiintynyt myös tapauksia, joissa vastaaja on esittänyt väitteen riidanratkaisupalvelun tarjoajan esteellisyydestä. Kun ottaa huomioon riidanratkaisupalvelun tarjoajien huomattavan aseman välimiesten nimeämisessä, on osapuolten oikeuksien kannalta tärkeää, että riidanratkaisupalvelun tarjoajat myös todellisuudessa ovat puolueettomia ja riippumattomia. Mikäli riidanratkaisupalvelun tarjoaja ei jäävä itseään vaan ottaa jutun hallinnoimassaan menettelyssä käsiteltäväksi, eivät myöskään panelistit voi ottaa tällaista jääväskysymystä käsiteltäväkseen. Kuitenkin saattaa esiintyä sellaisia tilanteita, joissa vastaajalla on perusteltu syy esittää tällainen väite. Esimerkiksi eräässä WIPO:n hallinnoimassa jutussa kantaja oli sellaisen organisaation jäsen, joka rahoitti riidanratkaisupalvelun tarjoajaa, ja sillä oli riidanratkaisupalvelun tarjoajaan pitkä yhteistyösuhde. Kuitenkin, koska paneelilla ei ole toimivaltaa todeta riidanratkaisupalvelun tarjoajan esteellisyyttä, ei paneeli voinut ottaa kysymykseen kantaa.<sup>150</sup>

Riidanratkaisupalvelun tarjoajien esteettömyyden takaamiseksi olisi paikallaan ottaa UDRP-säännöksiin sellainen sääntö, joka koskisi riidanratkaisupalvelun tarjoajan puolueettomuutta ja riippumattomuutta. Vaikka kynnys riidanratkaisupalvelun tarjoajan esteelliseksi katsomiselle tulisi olla suhteellisen korkea, tulisi menettelyssä kuitenkin olla mahdollisuus tällaisen väitteen käsittelemiseen ja riidanratkaisupalvelun tarjoajan jääväämiseen.

### 7.3 Panelistit

#### 7.3.1 Panelisteille asetettavista vaatimuksista

---

<sup>150</sup> *AFMA Inc. V. Golbemedi*, D2001-0558. Froomkin toteaa, että erityinen riski riidanratkaisupalvelun tarjoajan jäävyydestä on WIPO:lla, johtuen sen ainutlaatuisesta suhteesta jäseniinsä (Froomkin s. 690).

Riitakysymyksen ratkaiseva paneeli muodostuu aina henkilöistä, jotka kuuluvat riidanratkaisupalvelun tarjoajan panelistiluetteloon. Esimerkiksi WIPO:lla oli vuoden 2001 lopussa listoillaan yhteensä 260 panelistia. Nämä panelistit edustivat kaikkiaan 43 kansallisuutta.<sup>151</sup>

Jokaisen riidanratkaisupalvelun tarjoajan on pidettävä julkisesti saatavilla listaa henkilöistä, jotka toimivat panelisteina. Listassa on annettava tiedot myös näiden henkilöiden ammatillisista ansioista (UDRP-Rules 6 a §). Panelistit valitsee listalleen kukin riidanratkaisupalvelun tarjoaja itse, ja kukin riidanratkaisupalvelun tarjoaja päättää itse myös soveltamistaan panelistien valintaperusteista. Esimerkiksi WIPO:n esitteessä kerrotaan panelistien yleisten valintaperusteiden olevan puolueettomuus ja tuomitsemis- ja päätöksentekokokemus sekä kokemus immateriaalioikeuden alalta<sup>152</sup>.

UDRP-Rules 7 § asettaa panelistille tämän puolueettomuutta ja riippumattomuutta koskevan vaatimuksen. Kyseisen säännöskohdan mukaan panelistin tulee olla puolueeton ja itsenäinen ja hänen on ennen nimittämistään tiettyyn prosessiin annettava riidanratkaisupalvelun tarjoajalle tieto, mikäli on olemassa sellaisia syitä, jotka perustellusti antavat aiheutta epäillä riippumattomuuttaan tai itsenäisyyttään. Panelistilla on kyseinen velvollisuus myös silloin, kun kesken prosessin ilmenee sellaisia seikkoja, joista tämän on välittömästi annettava tieto riidanratkaisupalvelun tarjoajalle (UDRP-Rules 7 §). Puolueettomuus- ja riippumattomuusvaatimus luonnollisesti korostuu tilanteessa, jossa riita ratkaistaan yhden panelistin kokoonpanossa.

Riidanratkaisuprosessin luonteesta johtuen riidat ovat hyvin usein, lähes aina, luonteeltaan kansainvälisiä ja riidan osapuolet ovat eri maista. Eräs puolueettomuuteen vaikuttava seikka on siten panelistien kansallisuus. Puolueettomuutta pyritään turvaamaan valitsemalla panelistilistalle jäseniä

---

<sup>151</sup> WIPO Guide to the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy s. 7.

mahdollisimman monesta eri valtiosta. WIPO:n raportissa suositellaan, että yhden jäsenen kokoonpanossa toimivan panelistin ei tulisi olla samaa kansalaisuutta kuin kantaja tai vastaaja<sup>153</sup>

### 7.3.2 Riidanratkaisupaneelin kokoonpano ja sen valitseminen

#### Paneelin kokoonpano

UDRP-Rules 6 b-f §:n säännösten mukaan riita voidaan ratkaista kahdessa eri vaihtoehdoisessa kokoonpanossa. Riidanratkaisupaneeli voi olla joko yksi- tai kolmijäseninen.

Yhden panelistin kokoonpanon etuina on edullisuus ja ratkaisuharkinnan joutuisuus. Mahdollisuus valita kolmen panelistin kokoonpano on kuitenkin toisaalta haluttu turvata puolueettomuuden takaamiseksi.

Kummallakin riidan osapuolella on toisen osapuolen tahdosta riippumaton ehdoton oikeus saada asia ratkaistuksi kolmen panelistin kokoonpanossa. Kanteessa tulee ilmoittaa, valitseeko kantaja yksi- vai kolmijäsenisen paneelin asian käsittelyyn. Mikäli kantaja on valinnut yksijäsenisen paneelin, vastaajan tulee ilmoittaa vastauksessaan, jos hän haluaa asian käsitellyksi kolmijäsenisessä paneelissa (UDRP-Rules 3 b § iv ja 5 b § iv). Jollei kumpikaan osapuoli vaadi kolmijäsenistä kokoonpanoa, asia käsitellään yhden panelistin kokoonpanossa.

#### Panelistien valitseminen

Yhden panelistin kokoonpanon muodostavan yhden panelistin valitsee aina tehtävänsä riidanratkaisupalvelun tarjoaja. Valinta tehdään viiden päivän

---

<sup>152</sup> WIPO Guide to the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy s. 7. Geist s. 30 esittää, että panelistien taso vaihtelee paljon, ja tästä syystä jokaisen riidanratkaisupalvelun tarjoajan tulisi tehdä panelisteista vuosittainen laadunvalvontaraportti.

<sup>153</sup> World Intellectual Property Organization (WIPO): Best Practices for the Prevention and Resolution of Intellectual Property Disputes s. 11.

kuluttua vastauksen saapumisesta tai sen antamiselle varatun määräajan päättymisestä (UDRP-Rules 6 b §). Kolmen panelistin kokoonpanoon on osapuolilla vaikutusvaltaa siten, että sekä kantajalla että vastaajalla on kummallakin oikeus esittää yhdeksi kolmijäsenisen paneelin jäseneksi kolmea riidanratkaisupalvelun tarjoajan listalla olevaa henkilöä. Joku näistä lähtökohtaisesti valitaan yhdeksi panelistiksi. Jollei riidanratkaisupalvelun tarjoaja voi varmistua viiden päivän kuluessa siitä, että joku osapuolen valintalistalla olevista henkilöistä voidaan nimetä, riidanratkaisupalvelun tarjoaja nimittää itse kyseisen panelistin. Joka tapauksessa riidanratkaisupalvelun tarjoaja nimeää aina kolmannen panelistin (UDRP-Rules 6 e §). UDRP-Rules 6 e §:n säännöksen mukaan kyseinen jäsenen nimittämisessä tulee pyrkiä lopputulokseen, joka ottaa molempien osapuolten edut järkevästi huomioon (UDRP-Rules 6 e §). Perinteissä välimiesmenettelyssä välimiesoikeuden kokoonpanoon on tavallista muodostaa siten, että molemmat osapuolet valitsevat yhden jäsenen. Kolmas valitaan tavallisesti yhdessä (esimerkiksi Suomen välimiesmenettelylaki). Kyseinen UDRP-Rules 6 e §:n säännös on erikoinen sikäli, että kolmannen panelistin valinnassa on pyrittävä osapuolten edut tasaavaan lopputulokseen. Kuitenkin UDRP-Rules 7 §:ssa edellytetään, että panelistit ovat joka tapauksessa puolueettomia ja riippumattomia. Ilmeisesti UDRP-Rules 6 e §:n kolmannen panelistin valintaa koskeva edellytys heijastaa sitä välimiesmenettelyn kohdalla käytettyä näkemystä, jonka mukaan riidanratkaisuelimen on oltava *kokonaisuutena neutraali*<sup>154</sup>. Säännös on toisaalta jonkinlainen lisävarmistus sellaisen tilanteen varalta, jossa panelistien puolueettomuus olisi jossain määrin kyseenalaista (esim. kansallisuusnäkökohdat ym.) heidät valinneita osapuolia kohtaan.

Esitetyn kritiikin mukaan vastaajan oikeus saada asia käsitellyksi kolmen panelistin kokoonpanossa ei estä panelisteja suosimasta jompaakumpaa

---

<sup>154</sup> Tuolloin oletetaan, että asianosaisten valitsevat välimiehet ovat puolueellisia heidät nimenneiden asianosaisten eduksi ja mikäli puheenjohtaja on puolueeton, voidaan välimiesoikeuden olettaa olevan kokonaisuutena neutraali. Möller 1986 s. 778 katsoo, ettei tällaiseen järjestelyyn ole mitään huomauttamista. Turunen s. 110-111 taas on sitä mieltä, ettei neutralointivaikutus voi ohittaa yksittäisten välimiesten riippumattomuuden ja esteettömyyden arviointia.

asianosaista. Tämä johtuu mm. siitä, että jollei kukaan kantajan ja vastaajan nimeämistä ehdokkaista ole jostain syystä käytettävissä, nimeää riidanratkaisupalvelun tarjoaja kaikki kolme panelistia.<sup>155</sup> Toisaalta järjestelmä on rakennettu siten, että mahdollisen jääviystilanteen sattuessa luotetaan siihen, että panelisti itse jäävää itsensä. Osapuolilla ei ole mahdollisuutta esittää jääviysväitettä sen jälkeen, kun panelistit ovat nimetty.

Myös puolueettomuuden ja riippumattomuuden sisältöä koskevat tarkemmat kriteerit on jätetty ratkaisukäytännön ja lähinnä panelistien oman harkinnan varaan. Jääviyttä koskevien kriteerien johtaminen siitä, miten näitä kysymyksiä on käsitelty yleisessä tuomioistuin- ja välimiesmenettelykäytännössä, olisi yksi tapa muodostaa kriteerejä. Tässä kohtaa on kuitenkin ongelmana se, että kansalliset vaihtelut näissä menettelyissä syntyneissä käytännöissä ovat kohtalaisen suuret<sup>156</sup>. Tämä aiheuttaa jääviysratkaisujen ennakoimattomuutta ja riskin siitä, ettei tosiasiallisessa intressiristiriidassa oleva panelisti jäävää itseään. Tätä kautta jääviyskysymysten tarkempi säätelemättömyys saattaa nakertaa uskoa UDRP-järjestelmän oikeudenmukaisuuteen. Olisikin syytä ottaa UDRP-säännöstöihin tarkemmat kriteerit puolueettomuudesta ja riippumattomuudesta sekä säännökset jääviysväitteen esittämisestä ja käsittelemisestä.

#### 7.4 ICANN ja sen rooli

Kuten edellä on todettu, ICANN:n (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) huolehtii verkkotunnusten hallinnointiin liittyvistä tehtävistä. Se laittaa yksittäisessä riidanratkaisuprosessissa paneelin antaman päätöksen verkkotunnuksen rekisteröinnin lakkauttamisesta tai siirtämisestä täytäntöön riidanratkaisupalvelun tarjoajan antaman ilmoituksen perusteella (UDRP-Rules 16 a § ja UDRP-Policy 4 j-k §). Muulla tavalla ICANN ei osallistu prosessiin. Tämä on nimenomaisesti todettu UDRP-Policy 4 h §:ssä,

---

<sup>155</sup> Kornfeld s.4.

jonka mukaan ICANN ei osallistu UDRP-riidanratkaisuprosessin hallinnointiin tai kulkuun. Kyseiseen säännökseen on otettu myös vastuunrajoituslauseke, jonka mukaan ICANN ei myöskään millään tavalla vastaa riidanratkaisupaneelin päätöksestä. Tällainen ICANN:n roolin rajoittaminen ainoastaan päätöksen täytäntöönpanoon onkin tarkoituksenmukaista.

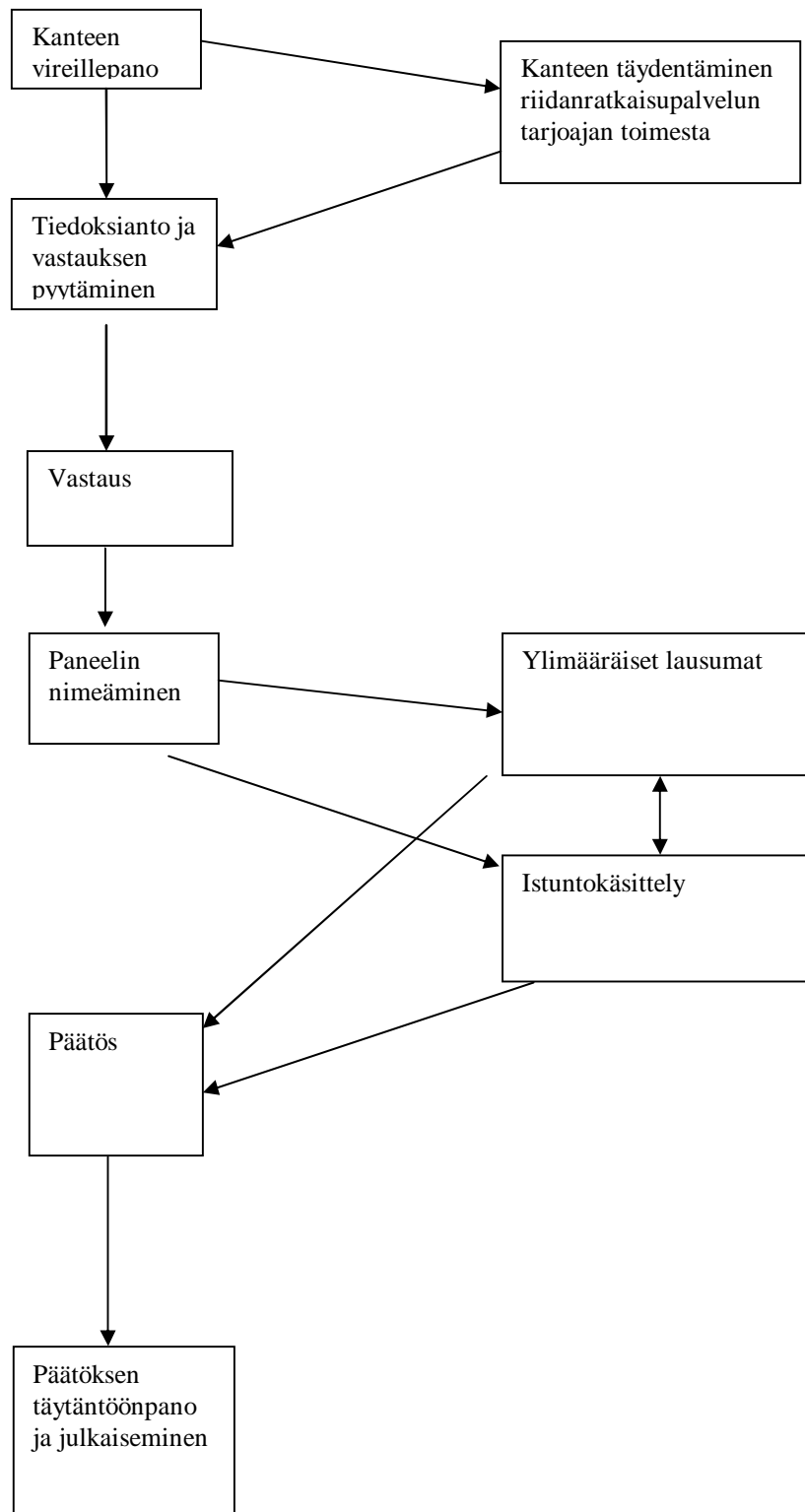
#### 8. UDRP-menettelyn kulku prosessioikeudelliselta näkökannalta

UDRP-menettely alkaa kanteen vireillepanolla ja sen mahdollisella täydennyttämällä riidanratkaisupalvelun toimesta. Kanne annetaan tiedoksi vastaajalle, jolloin tällä on tilaisuus antaa vastaus kanteeseen. Vastauksen antamiselle varatun määräajan jälkeen nimetään riidan ratkaiseva paneeli. Paneelilla on vielä mahdollisuus pyytää asianosaisilta ylimääräisiä lausumia (mm. vastauksen täydentämiskehoitus) ja poikkeuksellisessa tapauksessa se voi järjestää asiassa istuntokäsittelyn. Päätöksen antamisen jälkeen seuraa menettelyn viimeinen vaihe, ICANN:n suorittama päätöksen täytäntöönpano ja päätöksen julkaiseminen.

---

<sup>156</sup> Fromkin s. 689.



**Kuvio 3: UDRP-menettelyn kulku pääpiirteittäin**

## 8.1 Kanteen vireillepano

UDRP-säännöstössä ei ole asetettu määräaikaa sille, miten pian kantajan tulisi nostaa kanne. Määräyksiä ei ole myöskään siitä kysymyksestä, onko jotain seuraamuksia siitä, että kantaja viivyttää kanteen nostamisessa. Esimerkkinä voidaan kuvitella tilanne, jossa kanteen kohteena oleva verkkotunnus on jo kauan ollut rekisteröitynä vastaajalle ja vastaaja on aktiivisesti käyttänyt sitä koko ajan. Tulisiko tässä tapauksessa kantajan passivisuudella olla oikeusvaikutuksia? Tapauksessa *Mario Lemieux v. Creato AF-07591* asiaa käsiteltiin. Ratkaisussa katsottiin, ettei sitä seikkaa, että kantajalla oli ollut kolme vuotta aikaa nostaa kanne, pidetty olosuhteena, josta päätellen kantaja olisi antanut hiljaisesti luvan verkkotunnuksen käyttämiseksi. Paneeli tosin totesi, että pidempi aika olisi saattanut toisissa olosuhteissa johtaa toiseen lopputulokseen. Ratkaisusta on pääteltävissä, että oikeus verkkotunnuksen siirtoon tai lakkauttamiseen saatettaisiin kuitenkin jossain vaiheessa menettää, mikäli kannetta ei nosteta kohtuullisessa ajassa.

Kanne nostetaan toimittamalla kannekirjelmä riidanratkaisupalvelun tarjoajalle. UDRP-Rules 3 a §:n säännös varaa riidanratkaisupalvelun tarjoajalle oikeuden kieltäytyä ottamasta kannetta tutkittavaksi, mikäli se ei kykene niitä käsittelemään. Tämä liittyy riidanratkaisupalvelun tarjoajan määrällisten resurssien riittävyyteen.

Kanne tulee toimittaa kirjallisessa muodossa (in hard copy) ja lisäksi sähköisessä muodossa (UDRP-Rules 3 b § 1-kohta). Kanteen sisällöstä määrätään tarkemmin UDRP-Rulesin 3 b §:n säännöksessä. Yksilöidyn ratkaisupyynnön (3 b § 1-kohta), yhteystietojen (3 b § 2-kohta) ja ensisijaisen yhteydenpitotavan (3 b § 3-kohta) lisäksi valituksessa tulee ilmoittaa, vaatiiko kantaja, että asia käsitellään kolmen panelistin kokoonpanossa (4-kohta). Mikäli kantaja valitsee tällaisen kokoonpanon, tulee hänen lisäksi antaa kolmen valitsemansa panelistiehdokkaan nimet ja yhteystiedot.

Valituksessa tulee ilmoittaa myös vastaaja ja mahdolliset tiedot hänen yhteystiedoistaan (5-kohta), kanteen kohteena oleva verkkotunnus (6-kohta), sekä rekisterinpitäjä (6-kohta).

Kantajan tulee lisäksi yksilöidä kanteessa se tavara- tai palvelumerkki, johon kanne perustuu sekä ne tuotteet tai palvelut, joihin merkkiä käytetään tai joihin sitä aiotaan käyttää (7-kohta). Kanteessa tulee luonnollisesti ilmoittaa myös ne seikat, joiden perusteella kantaja katsoo UDRP-Policy 4 a §:n edellytysten täyttyvän (kohta 8). Siinä tulee yksilöidä ensinnäkin, millä tavalla verkkotunnus on identtinen tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen kantajan tavaramerkin tai palvelumerkin kanssa (1-kohta). Edelleen kantajan tulee ilmoittaa, miksi vastaajalla ei voida katsoa olevan oikeutta tai legitiimiä intressiä verkkotunnukseen (2-kohta). Myös perusteet sille, miksi vastaajan tulee katsoa rekisteröineen verkkotunnuksen ja käyttäneen sitä vilpillisessä mielessä, tulee ilmoittaa (3-kohta).

Kanteessa tulee yksilöidä (kohta 9) millaista seurausta kantaja vaatii. Vaihtoehtoina tulevat kyseeseen verkkotunnuksen rekisteröinnin lakkauttaminen tai oikeuden siirtäminen suoraan kantajalle. Kanteessa tulee ilmoittaa myös mahdollinen muu kyseistä verkkotunnusta koskeva prosessi, joka on käynnistetty tai päättynyt (11-kohta).

Kanteeseen tulee liittää kirjalliset todisteet, joihin kantaja vetoaa kanteensa tueksi. Myös kyseiseen verkkotunnukseen sovellettavasta säännöstöstä sekä kantajan vetoamasta tavara- tai palvelumerkkirekisteröinnistä tulee liittää kanteeseen kopio (kohta 15).

Kanteeseen tulee lisäksi pakollisina liittää myös erilaisia vakuutuksia. Näitä ovat vakuutus siitä, että kopio kanteesta on lähetetty kantajan toimesta vastaajalle (12-kohta), vakuutus kantajan alistumisesta UDRP-säännösten mukaan toimivaltaisten tuomioistuinten valtaan (kohta 13), ja vakuutus siitä, että menettely suunnataan ainoastaan verkkotunnuksen haltijaa kohtaan ja että kantaja siten luopuu kaikista vaatimuksista riidanratkaisupalvelun

tarjoajaa ja panelisteja, rekisteröijää ja rekisteröinnin ylläpitäjää sekä ICANN:a kohtaan (kohta 14).

## 8.2 Tiedoksiannot ja yhteydenpitotavat prosessin aikana

Kantajan velvollisuutena on toimittaa kopio kanteesta tiedoksi vastaajalle jo ennen sen toimittamista riidanratkaisupalvelun hallinnoijalle (UDRP-Rules 3 b § 12-kohta). Tämä tapahtuu sen takia, että vastaajalle annetaan aikaa tutustua kanteeseen jo ennakolta. Varsinainen kanteen tiedoksianto tapahtuu myöhemmin riidanratkaisupalvelun tarjoajan toimesta. Tiedoksianto tapahtuu kolmen päivän kuluessa siitä, kun kantaja on toimittanut kuitenkin käsittelymaksun maksamisesta riidanratkaisupalvelun tarjoajalle (UDRP-Rules 4 a §).

UDRP-Rules 4 a §: The Provider shall review the complaint for administrative compliance with the Policy and these Rules and, if in compliance, shall forward the complaint (together with the explanatory cover sheet prescribed by the Provider's Supplementary Rules) to the Respondent, in the manner prescribed by Paragraph 2 (a), within three (3) calendar days following receipt of fees to be paid by the Complainant in accordance with Paragraph 19.

Riidanratkaisupalvelun tarjoajat tarkistavat kanteen tiedoksiantoa varten asianomaisen verkkotunnuksen rekisterinpitäjältä vastaajan yhteystiedot. Rekisterinpitäjä antaa tuolloin vastauksen, jossa se vahvistaa, että se on kyseisen verkkotunnuksen rekisterinpitäjä, vastaaja on rekisteröinyt kyseisen verkkotunnuksen, sekä vahvistaa vastaajan yhteystiedot sekä sopimuksessa käytetyn kielen. Rekisterinpitäjä myös vahvistaa sen, että UDRP-prosessi on sopimusperusteisesti voimassa kyseisen rekisteröinnin kohdalla.

Mikäli tulee tarvetta pyytää osapuolilta erillisiä kirjallisia lausumia tai tiedusteluja, toimitetaan pyyntö niiden toimittamiseksi ensisijaisesti näiden toivomalla tavalla. Jollei tällaista tietoa ole annettu, se voidaan toimittaa

faksilla, postitse, kuriirin välityksellä saantitodistusta vastaan tai internetin välityksellä. (URRP-Rules 2 b § ).

Tiedottamisesta eri osapuolten kesken määrätään UDRP-Rules 2 h §:ssa. Paneelin antamasta tiedosta toiselle riidan osapuolelle on annettava kopio myös riidan toiselle osapuolelle sekä valvontavastuun täyttämiseksi riidanratkaisupalvelun tarjoajalle. Myös riidanratkaisupalvelun tarjoajan antamasta tiedosta riidan osapuolelle on annettava kopio toiselle osapuolelle. Edelleen on riidan osapuolen annettava toiselle osapuolelle toimittamastaan tiedosta kopio sekä paneelille että riidanratkaisupalvelun tarjoajalle. (UDRP-Rules 2 h §)

Kanteen tiedoksiannon samoin kuin muunkin kirjallisen lausuman tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen faksin lähetysraportin päiväyksellä, posti- tai kuriirilähetysten kohdalla saantitodistukseen merkittynä päivämääränä tai sinä päivänä, jona lähetys internetin kautta on todettavissa. Tällöin myös alkavat juosta UDRP-säännöstoissä määrätyt määräajat (UDRP Rules 2 g §).

### 8.3 Vastaus

#### 8.3.1 Vastauksen antamiselle varattu määräaika ja vastauksen sisältö

WIPO:n ehdotukseen sisältyi eräs säännös, joka toteutuessaan olisi merkinnyt poikkeamista länsimaisten oikeusjärjestelmien yleisestä periaatteista, jonka mukaan prosessin osapuolia tulee kohdella tasapuolisesti ja vastaajalla tulee olla riittävä mahdollisuus vastata kanteeseen. Ehdotuksen mukaan nimittäin kanne olisi tullut vireille silloin, kun riidanratkaisupalvelun tarjoaja vastaanottaa kannekirjelmän, ja vastaajalla olisi ollut vain kymmenen päivän vastausaika, joka olisi alkanut jo kanteen vireille tullessa eli vastausaika olisi saattanut alkaa vaikka vastaaja ei olisi ollut vielä kanteen

nostamisesta lainkaan tietoinen <sup>157</sup>. Tällaista säännöstä ei omaksuttu, mutta vastauksen antamisessa noudatettavat periaatteet jäivät silti sellaisiksi, että voidaan perustellusti epäillä sitä, täyttyvätkö niiden kohdalla periaate, jonka mukaan vastaajalle on annettava riittävä mahdollisuus vastata kanteeseen ja tätä kautta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaate.

UDRP-Rules 5 a §:n säännöksen mukaan vastaajalla on 20 päivää aikaa vastineen toimittamiseen siitä laskettuna, kun prosessi on aloitettu.

UDRP-Rules 5 a §: Within twenty (20) days of the date of commencement of the administrative proceeding the Respondent shall submit a response to the Provider.

Prosessi katsotaan aloitetuksi silloin, kun riidanratkaisupalvelun tarjoaja on täyttänyt UDRP-Rules 2 a §:n mukaiset velvollisuutensa kanteen toimittamisesta vastaajalle. Säännöksen mukaan riidanratkaisupalvelun tarjoajan tulee toimittaa kanne kaikkiin postiosoitteisiin ja faksiosoitteisiin, jotka on rekisterinpitäjän tiedostoissa mainittu ja jotka rekisterinpitäjä on toimittanut riidanratkaisupalvelun tarjoajalle. Tämän lisäksi riidanratkaisupalvelun tarjoajan tulee toimittaa kanne sähköisessä muodossa sähköpostitse kaikkiin sähköpostiosoitteisiin, jotka on mainittu rekisterinhaltijan tiedostoissa. Lisäksi kanne on toimitettava osoitteeseen ”postmaster”@kyseinen verkkotunnus”, ja mikäli osoitteella www.”kyseinen verkkotunnus” löytyy aktiivinen sivusto, tulee kanne lisäksi toimittaa tässä sivulla mahdollisesti mainitulle sähköpostiosoitteelle. Lisäksi kanne tulee toimittaa kaikkiin sellaisiin osoitteisiin, jotka vastaaja on toimittanut riidanratkaisupalvelun tarjoajalle, tai jotka kantaja on ilmoittanut sille. (UDRP-Rules 4 c § ja 2 a §)

Vastausaika alkaa siis edellä kuvattujen säännösten perusteella siitä, kun kannekirjelmä on *lähetetty tiedoksi* vastaajalle. Vastausaika alkaa siten tuona hetkenä, riippumatta kokonaan siitä, onko lähetys todellisuudessa tavoittanut

---

<sup>157</sup> The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the

vastaajaa. Vastausaika on myös kohtalaisen lyhyt, vain 20 päivää<sup>158</sup>. Tämä voi johtaa kohtuuttomiin oikeudenmenetyksiin. Esimerkiksi saattaa käydä niin, että mikäli vastaaja ei 20 päivään lue sähköpostiaan, hän menettää mahdollisuuden vastauksen antamiseen ja siten hyvin todennäköisesti myös verkkotunnuksensa. Mitään aiempaa tietoa kanteen vireille tulosta tai edes kantajasta ja tämän väitteistä hänellä ei myöskään tarvitse olla. Koska vastausajan valvominen edellyttää vastaajalta hyvin tiivistä omaa aktiivisuutta mm. sähköpostien seurannassa, ovat erityisen hankalassa asemassa tässä kohtaa mm. vastaajina olevat luonnolliset henkilöt ja pienet yritykset<sup>159</sup>. Säännökset, jotka eivät vaadi todellisen tiedoksiannon tapahtumista vastausajan alkamiseksi ja joiden mukaan vastausajan päätyttyä vastauksen antamatta jättämisestä huolimatta asia voidaan ratkaista kantajan hyväksi, merkitsevät poikkeamista länsimaisen oikeusjärjestelmän keskeisistä prosessuaalisista periaatteista. Jotta prosessi tässä kohtaa täyttäisi riittävällä tavalla prosessin oikeudenmukaisuuteen liittyvän periaatteet asettamat edellytykset, tulisi vastausaika alkaa vasta siitä kanteen todisteellisesta tiedoksiannosta. Vastauksen antamiselle varatun määräajan pidentäminen merkitsisi tinkimistä prosessin tehokkuuteen liittyvästä periaatteesta. On kuitenkin asianmukaista pidentää määräaika, sillä nykyinen 20 päivän määräaika vaarantaa liikaa prosessin oikeudenmukaisuuteen liittyvää periaatetta. On huomattava, että jo asiamiehen hankkiminen vastauksen laatimista varten ja vastauksen laatiminen kaiken tarvittavan selvityksen hankkimisen ohella vie vastaajalta aikaa. Tästä syystä vastausaika on aivan liian lyhyt. Vastausaika voisi olla mielestäni kuitenkin lyhyempi kuin esimerkiksi Froomkinin ehdottama 60 päivän vastausaika<sup>160</sup>, mikäli vastausaika lähtisi kulumaan vasta kanteen todisteellisesta tiedoksiannosta. Siinä tapauksessa se voisi olla esimerkiksi 30-40 päivää.

---

WIPO Internet Domain Name Process. Liite V, kohta "Response", a.

<sup>158</sup> WIPO ehdotti alunperin loppuraportissaan 10 päivän vastausaika. The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process. Liite V, kohta "Response", a.

<sup>159</sup> Ks. Froomkin s. 675.

<sup>160</sup> Froomkin s. 714.

Yleinen ongelma kannetta vastaajalle toimitettaessa on myös se, että kanteen liitteitä kuten kirjallisia todisteita ei useinkaan toimiteta vastaajalle sähköisessä muodossa. Kuitenkin liitteet saattavat olla laajoja ja sisältää olennaista tietoa vastaajalle, jotta tämä voi arvioida kanteen perusteena olevia seikkoja. On huomattava, että vastausaika alkaa heti siitä ajankohdasta, kun itse kannekirjelmä on lähetetty vastaajalle sähköpostitse. Mikään säännös ei edes edellytä sitä, että liitteet välttämättä toimitetaan vastaajalle postitse jälkeinpäin. Jotkut riidanratkaisupalvelun tarjoajat ovatkin jättäneet liitteet kokonaan toimittamatta vastaajille. Myöskään ei ole mitään takuuta siitä, että vaikka riidanratkaisupalvelun tarjoaja toimittaa liitteet postitse vastaajalle, ne todella ehtisivät edes perille ennen kuin vastausaika on umpeutunut.<sup>161</sup> Säännöstä tulisi muuttaa siten, että liitteet pitäisi ehdottomasti toimittaa vastaajalle heti kanteen tiedoksiannon yhteydessä.

Vastauksen antamiselle määrättyä määräaikaa voidaan poikkeuksellisissa tapauksissa tai muutoinkin kantajan siihen suostuessa pidentää vastaajan pyynnöstä (UDRP-Rules 5 d §).

UDRP-Rules 5 d §:

At the request of the Respondent, the Provider may, in exceptional cases, extend the period of time for the filing of the response. The period may also be extended by written stipulation between the Parties, provided the stipulation is approved by the Provider.

Vaikka määräajan pidentämisen edellytyksenä on ”poikkeuksellinen tapaus”, käytännössä määräaikoihin on myönnetty hyvin löyhin perustein pidennyksiä, usein perustelematta ratkaisua lainkaan<sup>162</sup>. Usean riidanratkaisupalvelun tarjoajan lisäsäännöissä säädetään lisäedellytyksistä määräajan pidentämiseen. Esimerkiksi eResolutionin lisäsäännöissä oli määräys, jonka mukaan määräaikaan voitiin myöntää pidennystä korkeintaan viisi päivää<sup>163</sup>. NAF:n

---

<sup>161</sup> Ks. Froomkin s. 676.

<sup>162</sup> Esim. *186K.Net co. v. Christopher Rinaldi, D2002-0027*.

<sup>163</sup> E-resolution Supplementary Rules 2 (7) c (ii) 2-kohta. E-Resolution ei toimi enää UDRP-menettelyn riidanratkaisupalvelun tarjoajana.



lisäsäännöt taas sisältävät hyvin yksityiskohtaisen säännöksen vastausmääräajan pidentämisen edellytyksistä<sup>164</sup>.

NAF Supplementary Rules 6 a §

(i) Määräajan pidentämispyyntöä ennen osapuolten tulee käydä sovintoneuvotteluja siitä, voidaanko pidentämisestä sopia osapuolten kesken.

(ii) Määräaikaan tulee pyytää kirjallisesti NAF:lta ennen vastauksen antamiselle varatun määräajan päättämisestä. Samalla pyyntö tulee antaa tiedoksi myös riidan toiselle osapuolelle.

(iii) Pidentämispyyntöä tulee yksilöidä ne poikkeukselliset olosuhteet, joihin vastaaja vetoaa.

(iv) Pyydetyn lisämääräajan pituus tulee yksilöidä (korkeintaan 20 päivää)

(v) Pyyntöä yhteydessä vastaajan tulee maksaa määräajan pidennysmaksu, joka on \$100.

Vastauksen antamisen määräajan pidentämistä koskevista lisäsäännöksistä on nähtävissä, että ne tarjoavat keinon, jolla vastauksen pidentämistä koskevia edellytyksiä voidaan tarkentaa ja täsmentää. Periaatteessa tämä lisää prosessuaaliselta kannalta oikeusvarmuutta, kun asianosaiset voivat paremmin ennakoita jutun käsittelyvaiheita menettelyssä. Toisaalta lisäsäännöt myös tarjoavat nykyisessä menettelyssä, jossa kantaja valitsee riidanratkaisumenettelyä hallinnoivan riidanratkaisupalvelun tarjoajan, kilpailukeinon jolla riidanratkaisupalvelun tarjoajat voivat kilpailla keskenään tavaramerkinhaltijoiden suosiosta (ks. Jakso 7.2).

Vastauksessa vastaajan on annettava vastauksensa kanteessa esitettyihin väitteisiin ja esitettävä perusteet, joiden mukaan vastaajalla on oikeus säilyttää verkkotunnuksen rekisteröinti (UDRP-Rules 5 b §, i-kohta). Lisäksi vastauksessa on esitettävä mahdollinen vaatimus kanteen käsittelemisestä kolmijäsenisessä paneelissa sekä kolme vastaajan asettamaa ehdokasta yhdeksi panelistiksi (UDRP-Rules 5 b §, kohdat iv-v)). Lopuksi vastaukseen on sisällytettävä vastaajan tai hänen edustajansa yhteystiedot sekä tieto siitä, mitä yhteydenpitotapaa vastaaja pitää ensisijaisena (UDRP-Rules 5 b §, kohdat ii-iii) Kuten kanteessakin, on myös vastaajan ilmoitettava sellaisesta prosessista,

---

<sup>164</sup> Edellytysten noudattamatta jättäminen johtaa pyynnön hylkäämiseen (National Arbitration Supplemental

joka on ollut käynnissä kyseisten verkkotunnusten osalta (UDRP-Rules 5 b §, kohta vi). Lisäksi vastaajan tulee antaa eräitä vakuutuksia, kuten lausuma siitä, että kopio vastauksesta on toimitettu kantajalle, ja siitä, että vastauksessa annettu tieto on oikeaa (UDRP-Rules 5 b §, kohdat vii-viii). Luonnollisesti myös vastaukseen tulee liittää kaikki ne todisteet, joihin vastaaja vetoaa (UDRP-Rules 5 b §, kohta ix).

### 8.3.2 Seuraukset vastauksen antamatta jättämisestä

UDRP-Rules 5 e §:n mukaan, jollei vastausta anneta ja jollei käsillä ole poikkeuksellisia olosuhteita, riita ratkaistaan kannekirjelmässä esitetyn perusteella. UDRP-Rules 14 b §:n mukaan paneeli voi lisäksi tehdä vastaamatta jättämisestä sellaiset johtopäätökset, mitä se pitää sopivina.

UDRP-Rules 5 e §: If a respondent does not submit a response, in the absence of exceptional circumstances, the Panel shall decide the dispute based upon the complaint.

UDRP-Rules 14 §:

(a) In the event that a Party, in the absence of exceptional circumstances, does not comply with any of the time periods established by these Rules or the Panel, the Panel shall proceed to a decision on the complaint.

(b) If a Party, in the absence of exceptional circumstances, does not comply with any provision of, or requirement under, these Rules or any request from the Panel, the Panel shall draw such inferences therefrom as it considers appropriate.

Sanamuodoista ”riita ratkaistaan kannekirjelmän perusteella” ja ”paneeli voi tehdä vastaamatta jättämisestä sellaiset johtopäätökset, joita se pitää sopivina” on tehtävissä tulkinta, jonka mukaan vastaamatta jättäminen ei johda prosessuaaliseen yksipuoliseen tuomioon, vaan juttu tutkitaan siitä huolimatta lähtökohtaisesti aineellisoikeudellisesti kanteen perusteella. Järjestelmän perustana oleva ratkaisu on lähtökohtaisesti samanlainen kuin Yhdysvaltain tuomioistuimissa, joissa kanteen perustana olevat seikat

---

Rules, kohta 6 b §)

tutkitaan aineellisoikeudellisesti siitä huolimatta, että vastaaja on jättänyt vastaamatta kanteeseen<sup>165</sup>. Kuitenkin vastaamatta jättämisellä on selkeä merkitys lopputulokselle siinä mielessä, että kanne tuolloin hyväksytään helpommin ja vastaaja, joka jättää vastaamatta, voittaa vain harvoin jutun. Toisaalta on olemassa paljonkin sellaisia tapauksia, joissa kanne on hylätty siitä huolimatta, että vastaaja on jättänyt vastaamatta kanteeseen. Kanteen hylkäämistä on perusteltu tuolloin enimmäkseen sillä seikalla, ettei kantaja ole pystynyt näyttämään toteen UDRP-Policy 4 a §:n ii- ja iii-kohtien vaatimuksia. Paneeli on myös saattanut pitää kanteen nostamista kiusamielisenä oikeudenkäyttönä eli RDNH-tapauksena (reverse domain name hijacking)<sup>166</sup>.

Vastaamatta jättäminen UDRP-prosessissa on kohtalaisen yleistä, sillä 34 % vastaajista jättää vastauksen antamatta<sup>167</sup>. Tätä on pidetty liian suurena määränä ja toisaalla on arveltu sen johtuvan vastaajan huonoista mahdollisuuksista vastata kanteeseen; ts. lyhyestä vastausajasta ja vastausajan alkamisesta todisteellisen tiedoksiannon puuttumisesta huolimatta. Toisaalta taustalla voi olla myös se, että useat tapauksista ovat kantajan kannalta aineellisoikeudellisessa mielessä niin selviä ja ”vahvoja”, että vastaajat eivät näe kannattavaksi edes vastata kanteeseen<sup>168</sup>.

Ongelman ratkaisemiseksi on ehdotettu toisistaan täysin poikkeavia ratkaisumalleja. Froomkinin mielestä riidanratkaisupaneelin tulisi entistä enemmän varmistua siitä, että kantajalta vaadittava todistustaakka on täysin sama siitä huolimatta, onko vastaaja vastannut kanteeseen vai ei<sup>169</sup>. Kur on esittänyt täysin vastakkaisen ongelmanratkaisutavan eli sen, että vastaamatta jättämisen seurauksia koskevaa sääntöä muutettaisiin siten, että mikäli vastaaja ei vastaa, verkkotunnus voitaisiin tuolloin julistaa menetetyksi tutkimatta asiaa tarkemmin. Tätä Kur on perustellut mm. sillä, että tuolloin

---

<sup>165</sup> Mueller s. 12.

<sup>166</sup> *Asphalt Research Technology Inc. v. National Press & Publishing D2000-1005*.

<sup>167</sup> Branthover s. 9., Mueller s. 2.

<sup>168</sup> Mueller s. 12.

<sup>169</sup> Froomkin s. 704.

paneelien työmäärä pienenesi, kun niiden ei tarvitsisi perustella näissä tapauksissa ratkaisua muulla seikalla kuin sillä, että vastaaja ei ole antanut vastausta.<sup>170</sup>

Kur toteaa, ettei säännöksen muuttaminen ehdotetulla tavalla voisi aiheuttaa vaaraa siitä, että oikeudenmukainen oikeudenkäynti vaarantuisi. Tätä Kur perustelee sillä, ettei UDRP ole laki, eikä menettely ole tuomioistuinmenettelyä. Toisaalta Kur näkee ongelmallisena sen, olisiko kyseinen säännös sopimusoikeudellisesti pätevä. Kur päätyy kuitenkin siihen, että säännös olisi sopimusoikeudellisesti pätevä, mikäli vain vastaajalle annettaisiin riittävä mahdollisuus vastata kanteeseen. Toisaalta Kur katsoo, että huolimatta siitä, että rekisteröintisopimuksissa rekisteröijät sitoutuvat tuleviin UDRP-muutoksiin, ei säännöstä voitaisi soveltaa muihin kuin säännösmuutoksen jälkeisiin sopimuksiin. Kur perustelee tätä sillä, että kyseessä olisi niin olennainen sopimusmuutos, ettei säännöksen soveltaminen taannehtivasti olisi sopimusoikeudellisesti pätevää. Kur siis näkee ongelman puhtaasti sopimusoikeudellisena. On totta, että UDRP-menettelyn sopimusperustaisesta luonteesta johtuen säännösmuutoksia tulee tarkastella sopimusoikeudelliselta kannalta. On kuitenkin huomattava, että UDRP on myös vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely, joka määrittelee asiaosaisten velvoitteiden ja oikeuksien sisältöä. Ei voida katsoa, että sopimusperustaisesti muodostettua riidanratkaisumenettelyä määrittäisivät ainoastaan sopimusoikeudelliset säännöt ja periaatteet. Myös tuomioistuimen ulkopuolisessa, vaihtoehtoisessa riidanratkaisumenettelyssä tulee taata prosessin riittävä oikeudenmukaisuus.

Kurin ehdotus säännöksestä, jonka mukaan paneelin ei tarvitsisi lainkaan tutkia juttua aineellisoikeudellisesti vastaajan laiminlyötyä vastauksen antamisen vastaisi oikeusjärjestelmissä melko yleistä yksipuolisen tuomion antamista. Tällaisessa tapauksessa annettu ratkaisu on täysin prosessuaalinen ja se seuraa automaattisesti vastaajan laiminlyönnistä. Toisaalta säännöksen muuttaminen kuvatulla tavalla hyödyttäisi kantajia. Ehdotus lienee perusteltu, mutta koska paneelin ei tuossa tapauksessa tarvitsisi tutkia näitä juttuja

---

<sup>170</sup> Kur 2001 s. 68.

lainkaan aineellisesti, tulisi tuossa tapauksessa huolehtia vielä korostetusti siitä, että vastaajan oikeudet toteutuvat. Kuten edellä on esitetty, vastauksen antamiselle varatun määräajan tulisi ehdottomasti alkaa vasta todisteellisen tiedoksiannon tapahtumisesta ja myös sille varattua määräaika tulisi pidentää<sup>171</sup>.

#### 8.4 Ylimääräiset lausumat

UDRP-Rules 12 §:n mukaan paneeli voi pyytää riidan osapuolilta lisälausumia- ja todisteita.

UDRP-Rules 12 §: In addition to the complaint and the response, the Panel may request, in its sole discretion, further statements or documents from either Parties.

Säännös on lähellä esimerkiksi Suomen oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 15 §:n 2. momentin säännöstä, jonka mukaan tuomioistuin voi pyytää kirjallisen lausuman, mikäli se katsoo sen aiheelliseksi. Tällöin tuomioistuimen on määrättävä, mistä kysymyksestä asianosaisen on lausuttava. Asiassa, jossa sovinto on sallittu, on asianosaisen vaatimuksesta annettava yksipuolinen tuomio, mikäli osapuoli, jolta tällaista lausumaa on pyydetty, ei ole antanut häneltä pyydettyä kirjallista lausumaa, josta ilmenee hänen kantansa pyynnössä esitettyihin kysymyksiin (OK 12 luku 10 §).

Suomalaisessa oikeuskäytännössä on kuitenkin tavallista se, että varsinkin laajoissa riita-asiossa osapuolet itse pyytävät tuomioistuimelta lupaa toimittaa kirjallinen lausuma jostakin tietystä kysymyksestä. Tyypillisesti tällaisen pyynnön esittää kantaja siinä vaiheessa, kun se on saanut vastaajan vastauksen tietoonsa. Usein tuomioistuin myös tällaisen luvan antaa. Osapuolet saattavat myös joskus toimittaa lausumia myös lupaa pyytämättä.

---

<sup>171</sup> Kur 2001 s. 68.

UDRP-menettelyssä ei-pyydettyihin lausumiin on yhä enenevässä määrin suhtauduttu kielteisesti, kuitenkin niin, että tällaisten lausumien sallittavuus on ratkaistu tapauskohtaisesti. Kielteinen suhtautuminen on tietysti perusteltua ottaen huomioon tavoite nopeaan prosessointiin, mikä on eräs menettelyn keskeisistä tavoitteista. Toisaalta vertailussa tuomioistuinmenettelyssä omaksuttuun sallivuuteen lausumien vastaanottamisessa on huomattava, että tuomioistuinmenettelyssä vaatimusten ja vastausten perusteista lausutaan pääasiallisesti vielä suullisesti valmisteluistunnossa, haastehakemuksen ja vastauksen antamisen jälkeen. Tuolloin on ajateltavissa, että varsinkin ilman yksilöityä pyyntöä annetut kirjalliset lausumat ovat usein melko turhia - osapuolethan joka tapauksessa joutuvat, preklusion uhalla, tuomaan esille valmistelussa vaatimustensa perusteet ja lausumansa vastapuolen esittämistä seikoista OK 5 luvun 21 §:n perusteella. UDRP-menettelyssä puolestaan ratkaisu tehdään pääsääntöisesti kirjallisen aineiston pohjalta suullista käsittelyä pitämättä. Siten on ajateltavissa, että vaara oikeudenloukkaukselle olisi suurempi, kun edes kirjallisia lisälausumia ei sallita<sup>172</sup>. Tämä tietysti korostaa huolellisen prosessaamisen vaatimista; kanteen ja vastauksen huolellisen laatimisen merkitystä osapuolille entisestään. On kuitenkin huomattava, että varsinkin vastauksen antamiselle varattu määräaika on huomattavan lyhyt. Siten tässä piilee vaara, että vastaaja huomaa vastauksen antamisen jälkeen tietyn seikan johon se haluaisi vielä vedota, eikä se saa antaa sitä kirjallista lisälausumaa - eikä sillä ole enää mitään mahdollisuutta tuoda sitä esiin myöhemminkään prosessin kuluessa.

Lyhyen vastausajan vaikutus vastaajan tarpeeseen antaa vielä myöhemmin lisälausumia näkyy hyvin esimerkiksi tapauksesta *Nokia Corporation v. Nick Holmes t/a Etype Media D2002-0001*. Tässä tapauksessa vastaaja toimitti vastausajan puitteissa paneelille vastauksen, ja vastausajan päätyttyä ”lisävastauksen”, ja pyynnön, että tämä lisävastaus korvasi vastausajan puitteissa annetun vastauksen. Vastaaja perusteli pyyntöään sillä, että sen

---

<sup>172</sup> Freedman ja Deane kritisoivat s. 20 sitä, että osapuolten rajoitettu mahdollisuus vastata väitteisiin saattaa joissain olosuhteissa johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen.

antama ensimmäinen vastaus oli ollut vain luonnos. Paneeli päättyi siihen, että se suostui vastaajan pyyntöön perustellen ratkaisuaan tapauskohtaisilla olosuhteilla.

Joissain ratkaisuissa on päädytty selkeästi siihen, että paneelin roolina on tehdä ratkaisu sen materiaalin pohjalta, mikä sille on esitetty.<sup>173</sup> Lähtökohtana on tuolloin ollut melko asianosaisvetoinen prosessi. Toisaalta joissain tapauksissa paneeli on toiminut huomattavasti aktiivisemmin. Esimerkiksi tapauksessa *Fox Wolf v. DomainForSale Inc. D2002-0120* riidanratkaisupaneeli teki käsittelyratkaisun, jossa se antoi kantajalle omasta aloitteestaan seitsemän päivän lisääjän toimittaa perusteet ja todisteet siitä, miten kantaja on käyttänyt tavaramerkkiä, sekä perusteet ja todisteet vastaajan tekemän myyntitarjouksen olosuhteista. Paneelin tekemä ratkaisu on selvästikin johtunut siitä, että kantaja ei ole täyttänyt väittämis- ja todistustaakkaansa kaikilta osin. Paneeli on perustellut ratkaisuaan mm. sillä, että UDRP-Rules 10 b §:n säännös edellyttää paneelin varmistavan asianosaisten tasapuolisen kohtelun ja sen, että heillä on oikeudenmukainen mahdollisuus esittää asiansa. Paneeli toteaa ratkaisussaan, että kyseessä on poikkeuksellinen tapaus, sillä näyttää siltä, että kantajalta on riistetty verkkotunnus mitä poikkeuksellisimmissa olosuhteissa, ja että vastaaja on käyttämällä verkkotunnusta selvästi suuresti vahingoittanut kantajaa. Kantajalla ei ole ollut avustajaa prosessissa, ja se on perustanut kanteensa vain väitteeseen siitä, että vastaaja on käyttänyt verkkotunnusta tavaramerkkinä. Sinänsä on tärkeää, että paneeli UDRP-Rules 10 b §:n säännöksen edellyttämällä tavalla huolehtii siitä, että asianosaisilla on tasavertainen mahdollisuus esittää asiansa. Erityisen tärkeää se on tapauksessa, jossa asianosaisella ei ole prosessissa lainoppinutta avustajaa. Toisaalta kyseistä ratkaisua voidaan kyllä arvostella siitä, että tapauksessa on otettu jo prosessuaalisen käsittelyratkaisun yhteydessä jyrkähköön sävyyn kantaa jutun aiheellisoikeudelliseen puoleen ja annettu näihin perusteisiin vedoten vielä nimenomaiset ohjeet siitä, mistä seikoista selvitystä kantajan

---

<sup>173</sup> *Madonna Ciccone v. Dan Parisi D2000-0847, Pacific Fence & Wire Co. v. Pacific Fende and Jim Paradice D2001-0237, Anheuser-Busch Incorporated v. Fennand Dumas D2001-0651.*

tulee esittää. Siten kantajaa on neuvottu väittämisen- ja todistustaakkansa täyttämässä. Tämänkaltaiset tapaukset heikentävät UDRP-riidanratkaisumenettelyn tasapuolisuutta asianosaisia kohtaan.

Edellä esitetystä käy ilmi, että ylimääräisiin lausumiin on suhtauduttu melko ristiriitaisesti. Toisaalta paneeli on saattanut omaksua melko passiivisen roolin ja katsoa, että on asianosaisten asiana huolehtia siitä, että kaikki relevantit seikat tulevat esitetyiksi prosessissa. Toisaalta taas menettelyssä on saatettu pyytää asianosaiselta ylimääräistä lausumaa ja melko puolueelliseltakin vaikuttavalla tavalla samassa yhteydessä antaa neuvoja siitä, mitkä seikat vaativat vielä lisäperusteita.

## 8.5 Täydennyskehotus

Kun kantaja on toimittanut kanteen riidanratkaisupalvelun tarjoajalle, riidanratkaisupalvelun tarjoaja tarkistaa, että kanne täyttää UDRP-Policyn ja UDRP-Rulesin säännösten asettamat edellytykset. Vasta, kun paneeli toteaa edellytysten täyttyvän, se toimittaa vastauksen ja vastauspyynnön vastaajalle.

UDRP-Rules 4 a §: The Provider shall review the complaint for administrative compliance with the Policy and these Rules and, if in compliance, shall forward the complaint to the Respondent (...)

UDRP-Rules 4 b § sisältää säännöksen sen varalle, että kanne on puutteellinen, eli että se ei täytä UDRP-Policyn ja UDRP-Rulesin määrittämiä edellytyksiä. Tuolloin riidanratkaisupalvelun tarjoajan tulee ilmoittaa sekä kantajalle että vastaajalle puutteesta, ja kantajalla on viisi päivää aikaa korjata virhe. Jollei kantaja korjaa tässä ajassa virhettä, kanne katsotaan peruutetuksi. Tämä ei kuitenkaan estä kantajaa tuomasta juttua myöhemmin vireille uudelleen.



UDRP-Rules 4 b §: If the Provider finds the complaint to be administratively deficient, it shall promptly notify the Complainant and the Respondent of the nature of the deficiencies identified. The Complainant shall have five (5) calendar days within which to correct any such deficiencies, after which the administrative proceeding will be deemed withdrawn without prejudice to submission or a different complaint by Complainant.

Mikäli vastaus ei täytä sille UDRP-Rules 5 b §:ssä asetettuja edellytyksiä, ei UDRP-Rules sisällä tästä aiheutuvista seurauksista nimenomaista säännöstä. Siten puutteellisen vastauksen antamisen seuraukset on jätetty ratkaisukäytännön varaan. Paneelit ovat antaneet näissä tapauksissa lähes säännönmukaisesti täydennyskehoituksen. Mikäli tällaista täydennyskehoitusta ei ole noudatettu, on paneelin harkittavaksi tullut myös tästä aiheutuneet seuraukset. UDRP-Rules 14 a-b §:n säännösten mukaan paneeli voi tuolloin vapaasti harkita, miten se toimii tässä tilanteessa.

UDRP-Rules 14 a §: In the event that a Party, in the absence of exceptional circumstances, does not comply with any of the time periods established by these Rules or the Panel, the Panel shall proceed to a decision on the complaint.

UDRP-Rules 14 b §: If a Party, in the absence of exceptional circumstances, does not comply with any provision of, or requirement under, these Rules or any request from the Panel, the Panel shall draw such inferences therefrom as it considers appropriate.

*Jutussa Toyota France and Toyota Motor Corporation v. Computer-Brain D2002-0002* vastaaja oli antanut ranskankielisen vastauksen, jota ei kuitenkaan ollut käännetty englanniksi, joka oli menettelyssä käytetty prosessikieli. Vastaajalle oli annettu kehoitus täydentää vastaus prosessikielen mukaiseksi määräpäivään mennessä. Vastaaja oli vastannut täydennyskehotukseen määräajan jälkeen, ja ilmoittanut että hän tarvitsee lisää aikaa. Paneeli totesi, että vaikka muodollisia vastaukselle asetettuja vaatimuksia ei täytetty, se harkitsi oikeaksi ottaa vastauksen puutteellisen huomioon. Paneeli perusteli ratkaisuaan sillä, että mikäli paneeli katsoisi, että puutteen vuoksi vastaaja katsottaisiin jättäneen vastaamatta kanteeseen, ei

oikeudenmukainen oikeudenkäynti toteutuisi vastaajan kannalta, joka kuitenkin on vastannut kanteeseen. Toisaalta paneeli perusteli ratkaisua myös sillä, että kantaja ja sen avustaja olivat ranskalaisia, joten he varmuudella ymmärsivät ranskankielisen vastauksen. Tässä tapauksessa ei kyseessä siten ollut sellaisesta virheestä, joka olisi vaikuttanut prosessin kulkuun ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kantajan kannalta.

Yleensä puutteellinen vastaus onkin otettu huomioon. Näissä tapauksissa paneelien tulee nimittäin ottaa huomioon UDRP-Rulesin 10 b §:n säännös, joka edellyttää, että paneeli huolehtii siitä, että asianosaisia kohdellaan tasapuolisesti ja että kumpikin asianosainen saa oikeudenmukaisen mahdollisuuden esittää kantansa. Ratkaisu näyttää riippuvan aina yksittäistapauksen olosuhteiden kokonaisarviointista, johon vaikuttaa puutteen olennaisuus oikeudenkäynnin kannalta.

## 8.6 Todistelu UDRP-menettelyssä

### 8.6.1 Todistustaakka UDRP-Policy 4 a §:n mukaisista verkkotunnuksen siirtämisen tai lakkauttamisen edellytyksistä

#### 8.6.1.1 Todistustaakka vastaajan kiistäessä kanteen

Todistustaakan jakautuminen kantajan ja vastaajan kesken on kysymys, joka UDRP-menettelyn valmisteluvaiheessa jätettiin miltei kokonaan huomiotta. Vastaavasti epäselvää on se, minkälaista vastatodistelua tarvitaan, jotta vastaaja voi tehokkaasti kiistää kanteessa esitetyt väitteet.

Yleisten kansainvälisten prosessioikeudellisten säännösten mukaan kantajalla on lähtökohtaisesti velvollisuus näyttää kanteensa perusteet toteen. Siten onkin selvää, että kantajalla on velvollisuus näyttää kanteensa perusteet, eli UDRP-Policy 4 a §:n säännöksen asettamat edellytykset toteen. Näistä ainakin verkkotunnuksen identtisyys tai sekaannusta aiheuttava

samankaltaisuus kantajan tavara- tai palvelumerkin kanssa, sekä verkkotunnuksen rekisteröinnin ja käytön tapahtuminen vilpillisessä mielessä kuuluvat kokonaan kantajan todistustaakan piiriin.<sup>174</sup>

Vaikea kysymys on ensinnäkin se, minkälaista näyttöä rekisteröijän vilpillisestä mielestä (*bad faith*) vaaditaan kantajan esittävän. On esimerkiksi jopa esitetty, että pelkkä väite kanteessa voisi riittää, jotta edellytyksen voidaan katsoa täyttyvän<sup>175</sup>. Vastaavasti epäselvää on se, minkälaista vastatodistelua tarvitaan, jotta vastaaja voi tehokkaasti kiistää tällaisen väitteen. Käytännössä ratkaisut ovatkin vaihdelleet sen suhteen, millaista näyttöä vastaajan vilpillisen mielen suhteen on vaadittu. Kyseessä on kuitenkin subjektiivisen seikan näyttäminen, jonka näyttökysymys tulisi pohjautua olosuhteista tehtävään kokonaisharkintaan. Onkin hieman kyseenalaista, miten hyvin kantaja ylipäätään pystyy esittämään täyden näytön vastaajan vilpillisestä mielestä prosessissa, jossa ei pääsääntöisesti oteta suullista todistelua vastaan. Joissain tapauksissa näyttää siltä, että pelkkä näyttö *joko* verkkotunnuksen rekisteröinnin *tai* käytön yhteydessä tapahtuneesta vilpillisestä mielestä on riittänyt. Tällaiset ratkaisut ovat kuitenkin vastoin UDRP-Policy 4 a §:n iii-kohdan nimenomaista sanamuotoa, joka edellyttää, että sekä verkkotunnuksen rekisteröinti että käyttö on tullut tapahtua vilpillisessä mielessä. Toisaalta jos kantajan tunnus on laajalti tunnettu, on tätä seikkaa pidetty joskus sellaisenaan riittävänä osoituksena vastaajan vilpillisestä mielestä. Joissain tapauksissa todistustaakka näyttääkin olevan kääntynyt<sup>176</sup>. Joissain tapauksissa vastaajan on katsottu olevan vilpillisessä mielessä sillä perusteella, ettei sen itse ilmoittamia toiminnan motiiveja ole pidetty uskottavana tai oikeutettuna<sup>177</sup>. Tämä on lähtökohtaisesti jossain määrin luonnollista, sillä voidaan sanoa, että jossain vaiheessa todistustaakka kääntyy, kun kantaja on esittänyt todistustaakkansa piiriin kuuluvasta asiasta riittävästi näyttöä. Toisaalta menettelyssä tulisi olla

---

<sup>174</sup> Todistustaakka vilpillisestä mielestä, The management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the WIPO Domain Name Process 30.4.1999, kohta 171.

<sup>175</sup> Froomkin s. 648.

<sup>176</sup> Pakarinen s. 120 ja tapaukset *GA Modefine S.A v. Sparco P/L, D2000-0419* ja *GA Modefine S.A v. Mark O'Flynn, D2000-1424*.

varovainen sen suhteen, ettei todistustaakkaa katsota täytetyksi pelkän indikaation perusteella, esimerkiksi sellaisten johtopäätösten tekemisessä, että jossain tietyssä maassa tunnettu merkki on aina oletettavasti ollut myös vastaajan kotimaassaan tuntema. Indikaatioiden perusteella tapahtuvassa todistustaakan kääntämisessä on se ongelma, että vilpittömän mielen näyttäminen on vastaajalle vaikeaa, jollei mahdotonta. Vielä vaikeammaksi asian tekee se, että vastaajalla ei ole pääsääntöisesti mahdollisuutta esittää asiasta henkilötodistelua.

Kantajan tulee esittää näyttö oikeudestaan tavaramerkkiin. Rekisteröidyn tavaramerkin kohdalla tämä tapahtuu rekisteröintitodistuksen esittämisen avulla. Vakiintuneen tavaramerkin kohdalla vakiintumisen näyttäminen vaatii luonnollisestikin huomattavasti enemmän panostusta kantajalta. Vakiintumisen toteaminen on kokonaisharkintaa, jossa otetaan huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat. Vakiintuminen voidaan näyttää toteen esimerkiksi mainosten, tuotepakkausten, markkinatutkimusten, lausuntojen, myyntilukujen tms. perusteella<sup>178</sup>.

Kantajan näyttötaakan piiriin kuuluu myös sen seikan näyttäminen, että verkkotunnus on identtinen tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samanlainen kuin vastaajan rekisteröimä verkkotunnus. Näiden kysymysten arviointi on lähinnä tavaramerkin ja verkkotunnuksen vertailua, jonka paneeli suorittaa. Identtisyyden ja sekoitettavuuden arvioiminen on siten lähinnä oikeudellinen arviointikysymys eikä niinkään näyttökysymys. Lähinnä mahdollisina todisteina tulee kyseeseen näyttö siitä, että sekaannusvaara on todella tapahtunut. Tällaisen näytön esittäminen ei kuitenkaan ole välttämätöntä (ks. jakso 4.3.2).

UDRP-Policy 4 a §:n 1-kohta edellyttää, ettei rekisteröijällä ole laillista oikeutta tai intressiä riidan kohteena olevaan verkkotunnukseen. Periaatteessa kantajalla on todistustaakka myös tästä seikasta. Negatiivisen

---

<sup>177</sup> *Compagnie de Saint Gobain v. Com-Union Corp, D2000-0020.*

<sup>178</sup> Salmi –Häkkinen – Oesch – Tommila s. 66.

seikan näyttäminen toteen on erittäin vaikeaa, ja varsinkin täyden näytön esittäminen siitä on miltei mahdotonta. Yhdysvaltain oikeusjärjestelmän periaatteiden mukaisesti ongelma ratkaistaisiin luultavasti siirtämällä todistustaakkaa osin vastaajalle, mutta säilyttämällä se kuitenkin viimekätisesti kantajalla. Tällainen todistustaakan käsittely ei ole tunnusomaista useissa muissa oikeusjärjestelmissä ja tästä syystä se istuu huonosti kansainvälisluonteiseen menettelyyn.<sup>179</sup> Useissa UDRP-ratkaisuissa on vaadittu, että kantaja esittää *prima facie*-näytön siitä, ettei vastaajalla ole tällaista oikeutta, ja tuolloin todistustaakka siirtyy vastaajalle, jonka tulee esittää vastanäyttöä kumotakseen kantajan esittämän näytön<sup>180</sup>. Toisaalta vaikuttaa siltä, että useissa tapauksissa vastaajan esittämä vakuuttavakaan näyttö oikeutetusta perusteesta verkkotunnuksen käyttöön ei ole riittänyt kanteen hylkäämiseen<sup>181</sup>. Onkin ratkaisujen perusteella todettavissa, että oikeutetun perusteen näyttämiseen vaadittavan näytön osalta on asetettu enimmäkseen varsin korkea kynnyksen<sup>182</sup>. Todistelua koskevien säännösten puuttuminen on aiheuttanut sen, että ratkaisukäytäntö on jäänyt epäyhtenäiseksi.

#### 8.6.1.2 Todistustaakka vastaajan jättäessä vastaamatta kanteeseen

Silloin, kun kannevaatimusten mukainen päätös annetaan tapauksessa, jossa vastaaja ei ole vastannut kanteeseen, voitaneen näytön esittämiselle asetettavat vaatimukset katsoa pienemmiksi kuin siinä tapauksessa, että vastaaja on vastannut kanteeseen ja kiistänyt sen. Näissä tapauksissa rajanveto vaadittavan näytön tason suhteen on erityisen vaikea, sillä voi olla, ettei kantajalla on vain vähän tietoa vastaajan todellisista toimista ja intresseistä<sup>183</sup>. Vaadittava todistustaakka näissä tapauksissa vaihtelee käytännössä paljon. Joissain tapauksissa on vaadittu, että kantaja suorittaa

---

<sup>179</sup> Froomkin s. 648.

<sup>180</sup> Sund-Norrgård s. 51 ja tapaus *ProSieben Media AG v. CPIC Net Syed Hussain, D2000-1517, Union des Associations Europeennes de Football v. Funzi Furniture, D2000-0710*.

<sup>181</sup> Pakarinen s. 151-155, tapaukset *Compagnie Generale des Matieres Nucleaires v. Greenpeace International D2001-0376 ja British Nuclear Fuels plc v. Greenpeace International, D2001-1318*.

<sup>182</sup> Sund-Norrgård s. 60.

riittävästi tutkimuksia siitä, onko jutussa vastaajan oikeuksien puolesta puhuvia seikkoja<sup>184</sup>, ja kanne on hylätty, jollei näin ole katsottu tapahtuneen. Toisaalta taas joissain tapauksissa on katsottu riittävän, että kantaja on vakuuttanut, ettei jutussa ole vastaajan puolesta puhuvia seikkoja<sup>185</sup>.

Tapauksessa *Hard Rock Café International (USA), Inc. v. WW Processing D2002-0021* paneeli totesi, että ”koska vastaaja on jättänyt vastaamatta kanteeseen, paneeli hyväksyy tosina kaikki kantajan esittämät väitteet.” Näihin kuuluivat esimerkiksi kantajan antama vakuutus esimerkiksi siitä, ettei vastaajalla ollut lisenssiä tai muuta kantajalta johdettua oikeutta käyttää kyseistä tunnusta. Myös tapauksessa *Talk City Inc., v. Robertson D2000-0009* katsottiin, että vastaajan laiminlyönti antaa vastaus johti siihen, että kantajan vaatimukset katsottiin suoraan oikeiksi. Tapauksessa *Solomon R.Guggenheim Foundation v. Jesus J.Ruiz Zuazu FA95319* katsottiin vastaajan laiminlyönnistä toimittaa vastaus voitavan johtaa se johtopäätös, että vastaaja oli kantajan väittämällä tavalla tietoinen internetsivunsa harhaanjohtavuudesta. Tapauksissa *Parfumerie Douglas GmbH v. Keyword Traffic D2005-0001*, *Roux Laboratories Inc. d/b/a Colomer USA v. Web Domain Names D2005-0802* ja *Microsoft Corporation v. Troy C. Montalvo, D2004-0109* vastaamatta jättäminen on vaikuttanut siten, ettei vastaaja ole pystynyt torjumaan kantajan väitteitä ja esittämään vastatodistelua. Paneeli ei kuitenkaan vetänyt vastaamatta jättämisestä sellaisia johtopäätöksiä, jotka eivät ole johdettavissa kantajan esittämistä väitteistä. Erityisesti vastaamatta jättäminen on johtanut siihen, ettei vastaaja ole tapauksissa pystynyt esittämään väitteitä ja todisteita siitä, että sillä olisi UDRP-Policy 4 c §:n mukainen oikeus tai laillinen intressi kyseiseen verkkotunnukseen<sup>186</sup>. Paneeli

---

<sup>183</sup> Kur 2001 s. 65.

<sup>184</sup> Kur 2001 s. 65 ja esimerkiksi *GA Modefine S.A. v. Sparco P/L, D2000-0419* ja *Loris Azzaro BV, SARL v Asterix and Mr De Vasconcellos, D2000-0608*.

<sup>185</sup> Kur 2001 s. 65 ja esimerkiksi *Taco Bell Corporation. v. Tango Bella, D2000-1229*.

<sup>186</sup> Tapauksessa *Roux Laboratories Inc. d/b/a Colomer USA v. Web Domain Names D2005-0802* kantaja oli ilmoittanut, ettei se ole tavaramerkin rekisteröijänä myöntänyt vastaajalle lisenssiä tavaramerkin käyttöön, eikä kantajan parhaan tiedon mukaan vastaajalla ole missään maassa voimassa tavaramerkkirekisteröintiä kyseiseen tunnukseen, eikä vastaaja myöskään kantajan parhaan tiedon mukaan ole tarjonnut tuotteita tai

on katsonut tapauksissa siten pelkästään kantajan esittämän väitteen perusteella, että vastaaja on toiminut vilpillisessä mielessä, ja ettei sillä ole oikeutta tai laillista intressiä verkkotunnukseen. Selostetuista ratkaisuista ilmenee periaate, jonka mukaan kaikki kantajan kanteessaan väittämä katsotaan todeksi, koska vastaaja ei ole vastannut kanteeseen. Tällaisten johtopäätösten tekeminen lähenee prosessuaalista yksipuolista tuomiota.

Tapauksessa *Christus Rex, inc. V. Kurtis K.Karr, AF-0188* paneeli totesi, että se voi tehdä ratkaisun kantajan eduksi vain UDRP-Policy 4 a §:n puitteissa, eli UDRP-Policy vaatii, että kantaja näyttää toteen kaikki UDRP-Policy 4 a §:n edellytykset. Myös tapauksissa *CBS Broadcasting Inc. v. Sale's D2000-0255* paneeli totesi, ettei vastauksen antamatta jättäminen vapauttanut kantajaa UDRP-Policy 4 a §:n mukaisten seikkojen näyttövelvoitteesta. Niin ikään tapauksessa *Nokia Corporation v. Nokia-girls.com D2000-0912* paneeli totesi, että vastauksen antamatta jättämisestä huolimatta ratkaisun tulee perustua kantajan esittämiin seikkoihin ja näiden väitteiden tueksi esitettyihin dokumentteihin.

Edellä selostetuista ratkaisuista ilmenee, että ratkaisut sen suhteen, millaista näyttöä vaaditaan kanteen hyväksymiseksi siinä tapauksessa, että vastaaja ei vastaa kanteeseen, ovat vaihdelleet voimakkaasti. Ratkaisut ovat vaihdelleet miltei prosessuaalista yksipuolista tuomiota muistuttavista tapauksista sellaisiin, joissa on vaadittu kanteen perustaksi esitetyistä seikoista täysi näyttö vastauksen puuttumisesta huolimatta.

### 8.6.2 Kirjallinen ja suullinen todistelu

Todistelu UPRP-menettelyssä on pääsääntöisesti kirjallista, joten kirjallisten todisteiden merkitys siinä on hyvin suuri. UDRP-menettelyn prosessuaalisesta yksinkertaisuudesta johtuen, myös kirjallisen todistelun on tarkoitus olla menettelyssä melko suppeaa<sup>187</sup>.

UDRP-Rules 13 §:n mukaan on pääsääntönä, ettei paneeli järjestä suullista kuulemista. Paneeli voi kuitenkin suullisen kuulemisen järjestää harkintansa mukaan poikkeuksellisissa tapauksissa, silloin kun tällainen suullinen kuuleminen on välttämätön kanteen ratkaisemiseksi.

UDRP-Rules 13 §:

There shall be no in-person hearings (including hearings by teleconference, videoconference, and web conference), unless the Panel determines, in its sole discretion and as an exceptional matter, that such a hearing is necessary for deciding the complaint.

Oleelliseksi suullisen käsittelyn välttämättömyyden harkinnassa on muodostunut se, toteutuvatko oikeudenmukaisen prosessin edellytykset ilman suullista käsittelyä. Suullisen käsittelyn järjestämistä puoltavat erityisesti esimerkiksi tilanteet, joissa toisen osapuolen äidinkieli on muu kuin prosessointikieli ja vastauksen laadinnassa ei ole käytetty tulkkia. Esimerkiksi tapauksessa *Biofeld Corp/Joahyn Kwon AF-0102* paneeli katsoi, että vastaajan äidinkielen ollessa korea, olisi ollut epäsuhtaista jollei suullista käsittelyä tulkin avustuksella olisi pidetty. Sen sijaan tapauksessa *Broadcasting Corp/Publication France Monde FA0010000095752*, katsottiin, että vaatimus suullisen kuulemistilaisuuden järjestämisestä voitiin hylätä, kun oikeudenmukainen käsittely voitiin turvata suullista kuulemista pitämättä.

---

vastaajalla ollut oikeutta verkkotunnuksen käyttöön, kun vastaaja ei ollut esittänyt tätä kumoavaa todistelua.

<sup>187</sup> Esim. ratkaisussa *E.I. du Pont de Nemours and Co. v. Avant Garde D2000-0130* paneeli totesi, että tavaramerkin geneerisyyttä koskeva kysymys sopii paremmin tuomioistuimen ratkaistavaksi. Ratkaisusta on luettavissa, että kyseiseen arvioon päädyttiin mm. juuri arvioinnin vaatiman laajan kirjallisen todistelun takia.



Suullisten käsittelyiden poikkeuksellista luonnetta kuvastaa ratkaisu *Nintendo of America Inc. v. Enic.net, Ename and Kim Taeho, D2001-1369*, jossa pyyntö suullisen käsittelyn pitämisestä henkilötodistelun pitämiseksi evättiin, koska kyse ei ollut poikkeuksellisesta tapauksesta, joka olisi edellyttänyt henkilötodistelun vastaanottamista. Paneeli totesi tapauksessa nimenomaisesti, että paneelin tehtävänä on ratkaista riidat nopeasti, eikä paneelilla ole mahdollisuutta ratkaista sellaisia henkilötodistelukysymyksiä, joiden ratkaiseminen kuuluu tuomioistuimen ratkaistavaksi. Niin ikään myös tapauksessa *Document Technologies Inc. v. International Electronic Communications Inc, D2000-0270* paneeli totesi, että koska osapuolet halusivat kuulla asiassa todistajia, tulisi heidän kääntyä asiassa tuomioistuimen puoleen. Paneelit näyttävät näissä ratkaisuisissa painottaneen voimakkaasti menettelyn kirjallista luonnetta.

Mahdollisuudet saada paneeli suostumaan suullisen käsittelyn järjestämiseen riippuvat olosuhteista. Yleensä paneelit ovat päätyneet järjestämään suullisia käsittelytilaisuuksia silloin, kun osapuolten asemassa olisi muutoin selvä epätasapaino. Tätä epätasapainoa on tuolloin pyritty lieventämään tarjoamalla asianosaiselle mahdollisuus tulla kuulluksi. Näyttää siltä, että paneelit ovat pitäytyneet säännöksen erittäin tiukassa tulkinnassa ja järjestäneet suullisia käsittelyjä vain silloin, kun tämä epäsuhta on ollut aivan selvä. Tämä tulkinta on perusteltu prosessin luonne ja prosessin tehokkuuteen liittyvä periaate huomioon ottaen. On kuitenkin otettava huomioon, että esimerkiksi vilpillisen mielen arviointi on usein sellainen kysymys, joka vaatisi suullisen todistelun arviointia. Tällaisissa tapauksissa voisikin olla perusteltua entistä useammin järjestää suullisia kuulemisia. Toisaalta, näyttää lisäksi siltä, että UDRP-prosessin soveltamisala on monessa kohtaa laajentunut sille alun perin määritellystä soveltamisalasta mm. siten, että siinä on ratkaistu vaikeitakin tunnusmerkkioikeudellisia kysymyksiä, joihin liittyy näyttöongelmia. Tilanne, jossa vaikeita, UDRP:n soveltamisalaan kuulumattomia juttuja ratkaistaan ilman mahdollisuutta

istuntokäsittelyyn ja henkilötodisteluun, on melko vaarallinen prosessin oikeudenmukaisuuteen liittyvän periaatteen kannalta. Tästä syystä olisikin paikallaan pysyttäytyä UDRP:n tarkoitettuun soveltamisalaan liittyvissä jutuissa. Toinen mahdollisuus oikeudenmukaisuuteen liittyvien näkökohtien turvaamiseksi olisi istuntokäsittelyjen entistä suurempi käyttö. Tämä ei ole kuitenkaan mielestäni perusteltua, sillä se taas heikentäisi liian paljon prosessin tehokkuutta.

### 8.7 Jutun lopputulos ja paneelin päätöksentekomenettely

UDRP:n valmisteluvaiheessa verkkotunnusten rekisteröijien edustajat kannattivat ehdotusta, jonka mukaan tapauksissa, joissa kanne menestyy, kantajalle määrättävä hyvitys rajataan verkkotunnuksen lakkauttamiseen tai sen rekisteröinnin siirtämiseen vastaajalta kantajalle. Tavaramerkinhaltijoiden edustajat taas kannattivat sitä ajatusta, jonka mukaan myös vahingonkorvauksen tuomitseminen olisi ollut mahdollista.<sup>188</sup> Vahingonkorvauskysymykset jätettiin kuitenkin tietoisesti menettelyn ulkopuolelle. Tämä on perusteltua, sillä UDRP-prosessin yksinkertainen prosessuaalinen luonne ei soveltuisi ratkaisemaan monimutkaisia ja usein laajaa selvitystä vaativia vahingonkorvauskysymyksiä. Mikäli vahingonkorvauskysymyksiä ratkaistaisiin tällaisessa menettelyssä, olisi prosessin oikeudenmukaisuuteen liittyvän periaatteen toteutuminen, lähinnä oikeusvarmuuden ja ratkaisuvarmuuden osatekijät, selvässä vaarassa.

UDRP-Rules 15 b §:n mukaan paneelilla on pääsääntöisesti neljätoista päivää nimeämisestään tehdä päätös. Tästä voidaan poiketa, jos käsillä on poikkeuksellisia olosuhteita.

UDRP-Rules 15 b §: In the absence of exceptional circumstances, the Panel shall forward its decision on the complaint to the Provider within fourteen (14) days of its appointment pursuant to Paragraph 6.

---

<sup>188</sup> Fromkin s. 635.

Asetettu määräaika on osoittautunut liian tiukaksi, sillä vain harvoin paneeli pystyy tekemään ratkaisun neljäntoista päivän kuluessa nimeämisestään. On tutkittu, että esimerkiksi WIPO tekee päätöksen keskimäärin 45 päivässä ja NAF 37 päivässä<sup>189</sup>. Säännöksen tarkoittamat ”poikkeukselliset olosuhteet” ovatkin kääntyneet käytännössä pääsäännöksi. Tämä johtunee siitä, että neljäntoista päivän kuluessa on hyvin vaikea saada juttua aikataulutettua siten, että ratkaisu saadaan tässä ajassa tehtyä. Tiukka aikaraja aiheuttanee ensinnäkin riskin jutun ratkaisemisesta liian vähäisen perehtymisen pohjalta ja riskin hätäisiin ja huolimattomiin ratkaisuihin. Jotta säännöksestä ei tulisi liian positiivista kuvaa menettelyn nopeudesta ja toisaalta myös ratkaisujen laadun turvaamista silmälläpitäen, olisikin säännöstä paikallaan muuttaa siten, että se paremmin vastaisi todellisia ratkaisuaikoja. Liian pitkäksi ei määräaika voi kuitenkaan muuttaa, jotta paneelien kannustinvaikutus tehdä nopeita ratkaisuja säilyy.

Paneelin päätöksentekojärjestyksestä ei UDRP:n säännöksissä ole muita erityisiä säännöksiä, kuin UDRP-Rules 15 c §:n säännös siitä, että kolmijäsenisen paneelin päätös tehdään enemmistöpäätöksellä siinä tapauksessa, etteivät paneelin jäsenet ole yksimielisiä.

Päätöksen sisällöstä UDRP-Rules 15 d § asettaa vähimmäisvaatimukset. Kyseisen säännöksen mukaan päätöksen on oltava kirjallinen, se on perusteltava, se on päivättävä ja siihen tulee sisällyttää panelistien nimet. Mikäli paneelin päätös ei ole yksimielinen, tulee enemmistön kannattamaa päätöstä vastaan äänestäneen panelistin eriävä mielipide liittää päätökseen (UDRP-Rules 15 e §).

## 8.8 Päätöksen täytäntöönpano ja julkaiseminen

Päätöksen tiedoksiantaminen on riidanratkaisupalvelun tarjoajan vastuulla. Riidanratkaisupalvelun tulee kolmen päivän kuluessa saatuaan paneelin päätöksen toimittaa se asianosaisille, riidan kohteena olevien

---

<sup>189</sup> Mueller s. 17.

verkkotunnusten rekisterinpitäjille sekä ICANN:lle. Verkkotunnuksen rekisterinpitäjän tulee välittömästi päätöksen saatuaan ilmoittaa asianosaisille, riidanratkaisupalvelun tarjoajalle sekä ICANN:lle se päivä, milloin se tulee laittamaan päätöksen täytäntöön.

UDRP-Rules 16 a §: Within three (3) calendar days after receiving the decision from the Panel, the Provider shall communicate the full text of the decision to each Party, the concerned Registrar(s), and ICANN. The concerned Registrar(s) shall immediately communicate to each Party, the Provider, and ICANN the date of the implementation of the decision in accordance with the Policy.

Päätöksen täytäntöönpanoa rajoittaa ajallisesti edellä käsitelty asianosaisten mahdollisuus viedä asia UDRP-menettelyn jälkeen vielä tuomioistuimen käsiteltäväksi. Mikäli UDRP-menettelyssä paneeli päättyy verkkotunnuksen siirtämiseen tai lakkauttamiseen, ICANN odottaa 10 päivää päätöksestä tiedon saatuaan, ennen ilmoittaa päätöksen täytäntöönpantavaksi. Jos tässä ajassa ICANN vastaanottaa vastaajalta dokumentin, joka osoittaa vastaajan aloittaneen tuomioistuinprosessin kantajaa vastaan (UDRP-Rules 3 b § xiii-kohta), ei UDRP-menettelyssä tehtyä päätöstä panna täytäntöön. Päätös pannaan täytäntöön tässä tapauksessa vasta silloin, kun ICANN:lle toimitetaan riittävät todisteet siitä, että osapuolet ovat saavuttaneet tuomioistuimessa käsiteltävänä olevaan kanteeseen liittyen sovinnon tai että jutun käsittely tuomioistuimessa on muusta syystä keskeytynyt tai rauennut. Päätös pannaan täytäntöön myös silloin, kun ICANN:lle toimitetaan kopio sellaisesta tuomioistuimen tuomiosta, jolla on vahvistettu, ettei vastaajalla ole oikeutta käyttää verkkotunnusta (UDRP-Policy 4 k §). Päätöstä ei panna täytäntöön, mikäli tuomioistuin antaa tuomion, jonka mukaan rekisteröinninhaltijalla on oikeus rekisteröimäänsä verkkotunnukseen. Toisaalta säännös ei ota huomioon muutoksenhakumahdollisuutta. Rekisteröinnin siirtämis- tai lakkauttamispäätös voidaan siten laittaa täytäntöön, mikäli rekisteröinninhaltija häviää jutun UDRP-menettelyssä ja sen jälkeen vireille laittamassaan tuomioistuinmenettelyssä, vaikka hän vielä tämän jälkeen valittaa alioikeuden päätöksestä. Mikäli hänen valituksensa

menesty, voi hän luonnollisesti saada rekisteröinnin takaisin, mutta rekisteröinnin siirtämisestä tavaramerkkioikeuden haltijalle on jo saattanut aiheutua verkkotunnuksen rekisteröinninhaltijalle vahinkoa.

Säännös mahdollistaa UDRP-menettelyssä tehdyn päätöksen täytäntöönpanon ensimmäisen asteen tuomioistuimen päätöksen perusteella riippumatta siitä, onko hävinnyt osapuoli jatkanut prosessia tuomioistuimessa. Froomkin on ehdottanut, että mikäli vastaaja valittaa tuomiosta muutoksenhakutuomioistuimeen, vasta lopullisen lainvoimaisen päätöksen antamisen jälkeen verkkotunnus siirrettäisiin kantajalle tai se lakkautettaisiin.<sup>190</sup> Tämä ehdotus on kannatettava, sillä mikäli UDRP-tavoitteiden mukaisesti halutaan kunnioittaa osapuolten oikeutta saada asialleen halutessaan tuomioistuimen ratkaisu, edellyttää tämä oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kuuluvan todellisen muutoksenhakumahdollisuuden kunnioittamista.

UDRP-prosessin keskeinen periaate on se, että menettelyssä annetut päätökset ovat julkisia ja ne julkaistaan kokonaisuudessaan internetissä. Paneeli voi poikkeuksellisissa tapauksissa kuitenkin päättää muokata osia julkaistavista päätöksestä (UDRP-Policy 4 j §). Kuitenkaan sellaisen päätöksen kohdalla, jossa todetaan kanteen nostamisen merkinneen kiusamielistä oikeudenkäyttöä, ei paneeli voi päättää julkaistavan päätöksen muokkaamisesta (UDRP-Rules 16 b §). Päätösten julkaiseminen on riidanratkaisupalvelun tarjoajan vastuulla. Jollei paneeli päättää toisin UDRP-Policy 4 j §-kohdan perusteella, riidanratkaisupalvelun tarjoajan tulee julkaista päätös ja sen mahdollinen täytäntöönpanopäivä julkisesti luettavissa olevalla internetsivulla.

Yhteenvetona päätösten täytäntöönpanon osalta voidaan todeta, että se on varsin nopeaa ja tehokasta. Tältä osin se UDRP-prosessille asetettu tavoite, jonka mukaan prosessissa tulee saada aikaan nopeasti täytäntöönpanokelpoinen ratkaisu, näyttää olevan saavutettu.

## 8.9 Oikeudenkäyntikulut

### 8.9.1 Käsittelymaksut

Lähinnä prosessin tehokkuuteen liittyvästä periaatteesta, etenkin UDRP-menettelyn kirjallisesta muodosta ja prosessin nopeudesta johtuu, että oikeudenkäyntikulut ovat hyvin pieniä verrattuna esimerkiksi prosessaamisesta kansallisissa tuomioistuimissa aiheutuviin kuluihin.

Jokainen riidanratkaisupalvelun tarjoaja määrittää itse riidanratkaisupalvelusta perittävän maksun perusteet ja suuruuden. Maksuista tulee olla määräykset kunkin riidanratkaisupalvelun tarjoajan soveltamissa lisäsäännöissä.

Käsittelymaksun suorittaa pääsääntöisesti kantaja. Mikäli kuitenkin asia käsitellään kolmen välimiehen muodostamassa paneelissa vastaajatahon nimenomaisesta vaatimuksesta, suorittaa vastaaja puolet kolmen panelistin käyttämisestä perittävästä maksusta.

UDRP-Policy 4 g §: All fees charged by a Provider in connection with any dispute before an Administrative Panel pursuant to this Policy shall be paid by the complainant, except in cases where you elect to expand the Administrative Panel from one to three panlists as provided in Paragraph 5 (b) (iv) of the Rules of Procedure, in which case all fees will be split evenly by you and the complainant.

Riidanratkaisupalvelun tarjoaja ei ryhdy minkäänlaisiin toimiin kanteen johdosta, ennen kuin se on saanut kantajalta suorituksen käsittelymaksusta. Mikäli suoritusta ei ole saatu kymmenen päivän kuluessa kanteen

---

<sup>190</sup> Froomkin s. 707

vastaanottamisesta, katsotaan kanne tällä perusteella peruutetuksi ja prosessi päättyneeksi (UDRP-Rules 19 §).

UDRP:n valmisteluvaiheessa WIPO ehdotti, että vaikka kanteen käsittelyvaiheessa kantaja joutuu lähtökohtaisesti maksamaan käsittelymaksut, paneeli voisi ratkaisullaan velvoittaa hävinneen vastaajan suorittamaan kyseiset maksut kantajalle.<sup>191</sup> Tämä ehdotus kuitenkin hylättiin.

### 8.9.2 Muut oikeudenkäyntikulut

UDRP:n valmisteluvaiheessa tavaramerkinhaltijoiden edustajat kannattivat ajatusta siitä, että voittaneen osapuolen asianajokulut voitaisiin velvoittaa hävinneen osapuolen maksettavaksi. Tällaista säännöstä ei kuitenkaan otettu kahdesta syystä. WIPO oletti, että oikeudenkäyntikulut tulisivat joka tapauksessa olemaan summiltaan pieniä, ja niiden periminen voisi olla vaikeaa varsinkin sellaisissa tapauksissa, joissa rekisteröijän ilmoittamat yhteystiedot osoittautuvat vääriksi. Toisaalta mikäli sääntöihin sisältyisi kyseisenlainen periaate, jonka mukaan hävinnyt osapuoli olisi velvollinen korvaamaan voittaneen osapuolen oikeudenkäyntikulut, vaatisi tasapuolisuus, että kantaja puolestaan olisi velvollinen maksamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut etenkin niissä tapauksissa, joissa kanne hylätään. Tätä ajatusta taas tavaramerkinhaltijat vastustivat.<sup>192</sup> Mikäli oikeudenkäyntikuluvastuu olisi toteutunut, olisi saattanut syntyä nykyistä suurempi vaara siitä, että laillistenkin rekisteröintien haltijat saattaisivat oikeudenkäyntikulukorvausvastuun pelossa luopua rekisteröinneistään<sup>193</sup>.

Oikeudenkäyntikuluvastuuta harkittaessa on otettava huomioon ensinnäkin prosessin tehokkuuteen liittyvä periaate, jonka osatavoitteisiin kuuluvat erityisesti nopeus ja kustannusten säästäminen. Prosessin tavoitteista johtuen

---

<sup>191</sup> The management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the WIPO Domain Name Process 30.4.1999, kohta 226.

<sup>192</sup> The management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the WIPO Domain Name Process 30.4.1999, kohta 226.

<sup>193</sup> Fromkin s. 649.

prosessi on nopea ja yksinkertaistettu riidanratkaisumenettely. Siinä aiheutuvat oikeudenkäyntikulut jäävät suhteellisen pieniksi, joten niiden jääminen voittaneen osapuolen itse vastattaviksi ei liene kohtuutonta. Toisaalta UDRP-menettelyä valmisteltaessa ja myös useissa UDRP-menettelyssä annettavissa ratkaisuihin on nimenomaisesti todettu se seikka, ettei prosessissa voida tutkia esimerkiksi monimutkaisia todistelukykyä. Tästä prosessin luonteesta johtuu, ettei asioita pystytä prosessissa selvittämään perusteellisesti ja siten myös riski virheellisiin ratkaisuihin kasvaa. Tätä taustaa vasten on hyvä, ettei UDRP-menettelyssä voida määrätä muuta seuraamusta kuin verkkotunnuksen siirtoa tai lakkauttamista koskeva seuraamus. Mikäli hävinnyt osapuoli veloitettaisiin lisäksi korvaamaan hävinneen osapuolen oikeudenkäyntikulut, kasvaisi menettelyssä mahdollisesti tehtävistä virheellisistä ratkaisuksista asianosaisille aiheutuvien vahinkojen suuruus. Lisäksi se, ettei oikeudenkäyntikulu-uhrilla ole, vaikuttanee positiivisesti halukkuuteen käyttää UDRP-menettelyä. Näistä syistä nykyinen järjestelmä, jossa UDRP-menettelyn hävinnyttä asianosaista ei voida velvoittaa korvaamaan voittaneen oikeudenkäyntikuluja, on asianmukainen.

## 9. Erillisiä kysymyksiä

### 9.1 Muutoksenhakujärjestelmän luominen

UDRP-järjestelmän valmisteluvaiheessa tuli harkittavaksi kysymys siitä, pitäisikö UDRP-järjestelmään kehittää itsenäinen muutoksenhakujärjestelmä. Prosessin tehokkuuteen liittyvät tavoitteet kuten mahdollisuus nopean ratkaisun saamiseen pienillä kustannuksilla sotiivat muutoksenhakujärjestelmän luomista vastaan. Tässäkin asiassa tavaramerkinhaltijoiden ja verkkotunnusten rekisteröijien eturyhmien mielipiteet erosivat toisistaan. Tavaramerkinhaltijat pelkäsivät, että muutoksenhakujärjestelmän luominen toisi verkkotunnusten rekisteröinninhaltijoille mahdollisuuden tuottaa prosessin aikana kantajalle



lisää kustannuksia ja venyttää prosessia. Toisaalta myös jotkut rekisteröinninhaltijoiden edustajat olivat sillä kannalla, että myös rekisteröinninhaltijoiden etu vaatisi prosessin pitämistä lyhyenä ja kustannuksiltaan pienenä, etenkin jos prosessiin liitettäisiin hävinneen osapuolen velvollisuus korvata vastapuolensa kulut.<sup>194</sup> Lopulta päädyttiin siihen, ettei muutoksenhakujärjestelmää luotu.

Muutoksenhakujärjestelmän luomisen tarpeellisuudesta ja keinoista käydään yhä keskustelua. Yksi tällaisen järjestelmän luomista vastaan esitetty argumentti on se, ettei sitä tarvita, koska juttu voidaan aina viedä yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi UDRP-päätöksen saamisen jälkeen<sup>195</sup>. Toisaalta on huomattava, että jutut saatetaan tuomioistuimen tutkittavaksi vain harvoin<sup>196</sup>. Tähän voi olla monia syitä. Ensinnäkin hävinnyt osapuoli voi olla vakuuttunut paneelin ratkaisun oikeellisuudesta, eikä usko että ratkaisu muuttuisi tuomioistuimessa. Toisaalta myös kulu-uhka saattaa pelottaa asianosaisia, sillä tuomioistuimessa käsiteltynä kustannukset nousisivat suuriksi<sup>197</sup>. Muutoksenhakujärjestelmän kehittämistä puoltavina seikkoina voidaan toisaalta pitää ratkaisukäytännön yhdenmukaistamistarvetta. Kuten edellä on todettu, paneelien ratkaisut vaihtelevat melko paljon samanlaisissa oikeus- ja näyttökysymyksissä. Tämä johtuu muun muassa siitä, että UDRP-Policy ja UDRP-Rules jättävät säätelemättä monia prosessuaalisia ja aineellisia kysymyksiä, tai sitten nämä kysymykset ovat löyhien säännösten varassa, jotka jättävät paneeleille harkinnanvaraa. Toisaalta menettelyn summaarisuudesta johtuen myös virheiden tekemisen mahdollisuus on kohtalaisen suuri. Helposti saatavilla oleva muutoksenhakumahdollisuus voisi myös vähentää tästä seikasta asianosaisille aiheutuvia riskejä. Siten muutoksenhakujärjestelmän luomiselle olisi nähtävissä tarvetta niin oikeusvarmuuden kuin ratkaisuvarmuudenkin turvaamisen kannalta.

---

<sup>194</sup> Froomkin s. 637.

<sup>195</sup> Kur 2001 s. 69.

<sup>196</sup> Kur 2001 s. 70 viittaa osoitteessa [www.udrplaw.net/UDRPappeals](http://www.udrplaw.net/UDRPappeals). olleeseen tietoon, jonka mukaan vuoteen 2000 mennessä eli UDRP-järjestelmän oltua noin vuoden ajan käytössä, vain viisi menettelyssä ratkaistua juttua oli viety tuomioistuimen ratkaistavaksi. Kyseinen sivusto ei enää ole toiminnassa.

*Kur* ei ota suoraan kantaa siihen, tulisiko erillinen muutoksenhakujärjestelmä luoda. Hän toteaa kuitenkin, että järjestelmän sopimusperustaisuudesta johtuen muutoksenhakujärjestelmän pätevyys riippuisi siitä, miten eri maiden oikeusjärjestelmät suhtautuisivat tällaiseen UDRP-menettelyn laajenemiseen.

198

*Mueller* on todennut, että muutoksenhakujärjestelmä voisi johtaa UDRP-menettelyn kulmakivinä olevien prosessuaalisten etujen, eli läpinäkyvän, nopean ja edullisen riidanratkaisutavan heikkenemiseen. Muutoksenhakujärjestelmän käyttöönotto tapahtuisi näiden tavoitteiden kustannuksella, sillä se väistämättä pidentäisi ratkaisuaikoja ja aiheuttaisi lisäkustannuksia.<sup>199</sup>

Varsinaiselle muutoksenhakujärjestelmälle vaihtoehtoista ratkaisumallia esittää *Armon*. Hänen mukaansa ratkaisujen epäyteneväisyyttä voitaisiin vähentää luomalla UDRP-panelisteista koostuva lautakunta ”Review Board”, joka valitsisi UDRP-ratkaisujen joukosta sellaisia ratkaisuja, joilla olisi katsottava olevan ennakkotapausarvoa.<sup>200</sup> Tällaisen järjestelmän ongelmana saattaisi kuitenkin olla objektiivisuuden puuttuminen, mikäli lautakunnan jäsenet olisivat UDRP-panelisteja.

Mikäli muutoksenhakujärjestelmä luotaisiin, tulisi sen olla luonnollisestikin sellainen instituutio, joka olisi täysin riippumaton riidanratkaisupalvelun tarjoajista.<sup>201</sup> Paneelien ratkaisujen perusteella syntyvän oikeuskäytännön yhtenäistämistarve vaatisi muutoksenhakujärjestelmän luomista. Tämä johtaisi siihen, että paneelien ratkaisut olisivat nykyistä paremmin ennakoitavissa. Menettelyn summaarinen luonne huomioon ottaen olisi tärkeää, että asianosaisten käytettävissä olisi sellainen itsenäinen muutoksenhakumenetelmä, jonka käyttämisen kynnys ei olisi liian korkea,

---

<sup>197</sup> Kur 2001 s. 70.

<sup>198</sup> Kur 2001 s. 70.

<sup>199</sup> Mueller s. 19.

<sup>200</sup> Armon s. 132.

<sup>201</sup> Kur 2001 s. 70.

kuten vaikuttaa olevan tuomioistuinmenettelyn kohdalla. Toisaalta muutoksenhakujärjestelmä heikentäisi väistämättä jonkin verran järjestelmän nopeutta ja siten sen tehokkuutta. Siitä, että näitä tavoitteita loukattaisiin mahdollisimman vähän, tulisi pitää kiinni muutoksenhakujärjestelmää luotaessa.

## 9.2 Kiusamielinen oikeudenkäyttö UDRP-menettelyssä (*Reverse Domain Name Hijacking*)

Yhdysvalloissa on kutsuttu ”*trademark misuse*”-termillä tavaramerkin haltijan pyrkimystä laajentaa oikeutensa alaa yli siitä, mihin hänellä on oikeus. Mikäli tavaramerkkijutussa vastaajan tällainen väite menestyy, voi tuomioistuin kieltäytyä vahvistamasta kantajan vaatimuksia.<sup>202</sup>

Vastaavanlaisia tilanteita esiintyy myös verkkotunnusten kohdalla. Ilmiötä kutsutaan niiden kohdalla usein termillä ”*Reverse Domain Name Hijacking*”, ”RDNH”. Ilmiössä on kyse siitä, että aivan oikeutetusti verkkotunnuksen rekisteröintä tahoa vastaan ryhdytään kiusamielisesti oikeustoimiin, tarkoituksin saada verkkotunnus oikeudettomasti siirretyksi pois haltijaltaan. Tällaisissa tapauksissa on usein kyse kantajan yrityksestä saada jokin verkkotunnuksena rekisteröity geneerinen nimi tai muuten arvokas nimi itselleen. On ajateltavissa, että erityisesti juuri UDRP-menettelyssä saattaisi esiintyä ilmiötä, kyseisen menettelyn helppouden ja halpuuden takia. Tästä johtuen menettelyssä tulee huomioida mahdollisuus vilpillisessä mielessä nostettuihin kanteisiin ja luoda myös tehokkaat keinot niiden havaitsemiseksi ja estämiseksi.

UDRP-Rules 15 e §:n mukaan, mikäli paneeli päättyy siihen, että prosessi on laitettu vireille vilpillisessä mielessä, esimerkiksi että sillä on tavoiteltu verkkotunnuksen kaappausta (*Reverse Domain Name Hijacking*) tai että se on laitettu vireille pääasiassa vahingoittamistarkoituksessa verkkotunnuksen

---

<sup>202</sup> Nathenson s. 988, Davison – English s. 4-6.

rekisteröijää kohtaan, paneeli voi julistaa päätöksensä, että kanne laitettiin vireille vilpillisessä mielessä ja se on ollut kiusamielistä oikeudenkäyttöä.

UDRP-Rules 15 e §: If after considering the submissions the Panel finds that the complaint was brought in bad faith, for example in an attempt at Reverse Domain Name Hijacking or was brought primarily to harass the domain name holder, the Panel shall declare in its decision that the complaint was brought in bad faith and constitutes an abuse of the administrative proceeding.

Riidanratkaisupaneelin keinot reagoida kiusamieliseen oikeudenkäyttöön tyhjentävästi määrätty UDRP-Rulesin 15 e §:n säännöksessä. Paneeli voi sen mukaisesti vain julistaa kanteen vireillettäväksi vilpillisessä mielessä. Sillä ei siten ole esimerkiksi mahdollisuutta määrätä esimerkiksi rangaistusluonteista vahingonkorvausta tai muutakaan seurausta selvässäkään RDNH-tapauksessa. Sakkoon, siis eräänlaiseen sopimussakkoon, perustuvaa sanktiojärjestelmää ei haluttu ottaa käyttöön, sillä tästä olisi todennäköisesti seurannut myös järjestelmä, joka olisi mahdollistanut sakonantamisoikeuden myös jutun häviävälle rekisterinhaltijalle<sup>203</sup>. Toisaalta olisi voitu luoda myös järjestelmä, jossa kantajalle, jonka on todettu syyllistyneen UDRP-menettelyssä kiusamieliseen oikeudenkäyttöön, olisi voitu määrätä kielto nostaa enää myöhempiä kanteita UDRP-menettelyn piirissä. Tämä koettiin kuitenkin vaikeana toteuttaa sopimusteitse<sup>204</sup>, eikä myöskään tällaista järjestelmää toteutettu. Siten kiusamielisen oikeudenkäytön tapauksessa ei ole minkäänlaista sanktiouhkaa. Esimerkiksi Fromkin on ehdottanut, että kantajalta vaadittaisiin jonkinlainen rahallinen vakuus siltä varalta, että paneeli toteaa kanteen merkitsevän kiusamielistä oikeudenkäyttöä. Siinä tapauksessa vastaaja saisi vakuuden.<sup>205</sup> Tämä merkitsisi kuitenkin tosiasiallista sakotusjärjestelmää, ja se saattaisi johtaa kanteennostamiskynnyksen kasvamiseen, eikä UDRP-prosessiin uskallettaisi tuoda kuin kantajan kannalta ”varmoja” tapauksia.

---

<sup>203</sup> Fromkin s. 666.

<sup>204</sup> Fromkin s. 666.

Tapauksia, joissa paneeli on UDRP-Rules 15 e §:n mukaisella tavalla todennut kanteen nostamisessa olleen kyse kiusamielisestä oikeudenkäytöstä, on ollut hyvin vähän<sup>206</sup>. Toisaalta tämä ei välttämättä kerro vain siitä, että kanteita nostettaisiin vain täysin asiallisilla perusteilla. Kyse voi olla myös siitä, että kynnys katsoa kanteen nostaminen kiusamieliseksi oikeudenkäytöksi on liian korkea. Esimerkiksi ratkaisussa *NetLearning Inc. V. Dan Parisi FA 0008000095471* katsottiin, ettei kanteen nostaminen merkinnyt kiusamielistä oikeudenkäyttöä. Kuitenkin vastaaja oli tapauksessa rekisteröinyt verkkotunnuksen yli vuosi sitä ennen, kun kantaja oli alkanut käyttää tavaramerkkiään. Siten tapauksessa olisi ollut perusteet katsoa, että kantajan on tullut ymmärtää, että näissä olosuhteissa kyse on ollut vilpittömässä mielessä tapahtuneesta käytöstä. Kun kantajan olisi tullut tämä ymmärtää, olisi myös kanne tullut katsoa nostetuksi sellaisissa olosuhteissa, jotka ovat merkinneet selvää kiusamielistä oikeudenkäyttöä. Ratkaisussa *Deutsche Welle v. DiamondWare D2000-1202* päädyttiin siihen, että kanteen nostaminen oli kiusamielisestä oikeudenkäytöstä. Asiasta kuitenkin äänestettiin, ja kolmesta panelistista yksi ei olisi katsonut kannetta kiusamieliseksi oikeudenkäytöksi. Kanta on melko erikoinen, sillä tapauksessa oli riidatonta se, että vastaaja oli rekisteröinyt verkkotunnuksen ennen kuin kantajalle syntyi siihen tavaramerkkioikeus. Siten kantajan olisi tullut selvästikin ymmärtää, ettei kanteella ole UDRP- Policyn säännösten asettamia edellytyksiä menestyä.

Eräässä NAF:n ratkaisussa katsottiin, ettei paneeli voi enää kantajan peruutettua kanteensa todeta, että kyseessä oli kiusamielinen oikeudenkäyttö<sup>207</sup>. Kuitenkin, UDRP-Rules 17 b §:n säännös antaisi sanamuotonsa perusteella mahdollisuuden siihen, että paneeli tästä huolimatta käsittelisi asian. Kyseisen säännöksen mukaan, mikäli ennen kuin paneeli on tehnyt päätöksensä, tulee tarpeettomaksi tai mahdottomaksi jatkaa prosessia jostain syystä, paneelin tulee lopettaa prosessin jatkaminen, *ellei*

---

<sup>205</sup> Froomkin s. 694.

<sup>206</sup> Ks. esim. tapaukset *Resolution, Qtrade Canada v. Ank of Hydro AF-0169. K2r Produkte AG v. Trigano D2000-0622*.

*toinen osapuoli vastusta lopettamista perustellusta syystä paneelin asettamassa määräajassa. Siten saattaisi olla peruteltua katsoa vastaajan esittämä väite kiusamielisestä oikeudenkäytöstä sellaiseksi perusteluksi syyksi, jonka takia prosessia jatkettaisiin, mikäli vastaaja tämän väitteen tekisi paneelin asettamassa määräajassa<sup>208</sup>.*

UDRP-Rules 17 b §: If, before the Panel's decision is made, it becomes unnecessary or impossible to continue the administrative proceeding for any reason, the Panel shall terminate the administrative proceeding, unless a Party raises justifiable grounds for objection within the period of time to be determined by the Panel.

Edellä tarkoitettujen tapausten valossa näyttääkin siltä, että paneelien kynnys katsoa kanteen nostaminen kiusamieliseksi oikeudenkäytöksi on liian korkea ja muutenkin näiden tilanteiden saaminen paneelin toteamaksi on heikko johtuen mm. siitä, että kantaja voi välttää kanteen katsomisen kiusamieliseksi oikeudenkäytöksi peruuttamalla kanteensa. Tämä asettaakin kysymyksen, suosiiko järjestelmä tässä kohtaa tavaramerkin haltijoita ja toteutuvatko prosessin oikeudenmukaisuusnäkökohdat riittävällä tavalla. Olisikin paikallaan ratkaisukäytännössä entistä selvemmin todeta sellaiset tapaukset, joissa kiusamielisen oikeudenkäytön tunnusmerkit täyttyvät. Jo pelkästään tietoisuus siitä, että kiusamielisen oikeudenkäytön tilanteet tosiasiaassa todetaan paneelien toimesta selkeästi ja myös julkaistaan, todennäköisesti vaikuttaisi kiusamieliseen oikeudenkäyttöön ennaltaehkäisevästi. Toisaalta sanktiojärjestelmän luomisen voimakkaana haittana olisi prosessin tehokkuuteen liittyvään periaatteeseen liittyvät näkökohdat, eli se saattaisi aiheuttaa UDRP:n käyttämisen kynnyksen kasvamista. Tästä syystä käsitykseni mukaan sanktiojärjestelmää ei ole syytä luoda.

---

<sup>207</sup> *Glimcher University Mall v. GNO Inc. FA0107000098010.*

<sup>208</sup> Froomkin s. 695.

10. Loppupäätelmiä prosessin tehokkuuteen liittyvän tavoitteen ja menettelyn oikeudenmukaisuuteen liittyvän tavoitteen saavuttamisesta, niiden keskinäisestä tasapainottamisesta sekä menettelyn kattamasta alasta

UDRP-menettelyssä on monia sen prosessin tehokkuuteen liittyvän periaatteen tarjoamia etuja, kuten prosessin nopeus ja vähäiset oikeudenkäyntikustannukset. Tehokkuusperiaatteen suuri painottaminen on aiheuttanut menettelyn muodostumisen korostetun summaariseksi. Tästä on aiheutunut tiettyjä ongelmia prosessin oikeudenmukaisuuden riittävässä toteutumisessa. Prosessin yksinkertaisuus ja nopeus koituvat monessa kohtaa nimenomaan vastaajan vahingoksi. Prosessin oikeudenmukaisuuteen liittyvän periaatteen ja erityisesti osapuolten prosessuaalisen tasa-arvoisuuden vaatimusta erityisesti vastaajaa kohtaan loukkaavat muun muassa säännökset, joiden perusteella riidanratkaisupalvelun tarjoaja ja riidanratkaisupaneeli valitaan ja muodostetaan sekä vastaajan vastaamismahdollisuutta kanteeseen sekä muutoksenhakumahdollisuutta yleiseen tuomioistuimeen koskevat säännökset. Lisäksi on huomioitava, että yleisten UDRP-säännösten lisäksi kukin riidanratkaisupalvelun tarjoaja voi melko vapaasti kehittää omat lisäsäännöksensä, joiden kohdalla sillä on riidanratkaisupalvelun tarjoajien välisen kilpailuasetelman vuoksi intressi kehittää näitä säännöksiä mahdollisimman myönteisiksi kantajille. Riidanratkaisupalvelun tarjoajan valintaa koskevia säännöksiä tulisikin käsitykseni mukaan muuttaa siten, että jolleivät asianosaiset pääse sopimukseen riidanratkaisupalvelun tarjoajasta, riidanratkaisupalvelun tarjoaja arvottaisiin kuhunkin juttuun. Tämä poistaisi riidanratkaisupalvelun tarjoajien intressin suosia kantajaa esimerkiksi lisäsääntöjen avulla. Toisaalta mm. vastauksen antamista koskevia säännöksiä olisi paikallaan muuttaa hieman enemmän vastaajaystävällisemmäksi, jotta riittävä oikeudenmukaisuus saavutettaisiin.

UDRP-prosessin yksinkertaisuutta ja sitä seikkaa, että siinä on joiltain osin tingitty prosessin oikeudenmukaisuuteen liittyvästä periaatteista, voidaan luonnollisesti perustella paitsi prosessin tehokkuuteen liittyvällä periaatteella, myös sillä, ettei siinä voida määrätä vastaajan näkökulmasta muita

vahingollisia seuraamuksia kuin verkkotunnuksen rekisteröinnin lakkauttaminen tai siirtäminen kantajalle. Tässä kohtaa on muistettava kuitenkin se, että verkkotunnuksen menettämällä saattaa olla tapauksesta riippuen hyvinkin erilaisia vaikutuksia vastaajan kannalta. Joissain tapauksissa voi toki olla, ettei verkkotunnuksella ole vastaajalle kovinkaan paljon merkitystä. Toisaalta voi taas olla, että vastaaja harjoittaa liiketoimintaansa kokonaan tai ainakin pääosin internetin ja verkkotunnuksen kautta. Tuolloin verkkotunnuksen rekisteröimisoikeuden jatkumisella saattaa olla huomattava, jopa ratkaiseva merkitys koko vastaajan liiketoiminnan jatkumisen kannalta. Siten UDRP-menettelyssä voidaan ratkaista taloudelliselta kannalta hyvinkin merkittäviä asioita, eikä menettelyssä esiintyviä puutteita voida tehokkaasti puolustaa sillä seikalla, että kyse on intressiltään vain verkkotunnuksen rekisteröinnin säilymisestä.

Menettelyn yksinkertaisuus ja sen summaarinen luonne asettaa myös rajat sille, millaisia juttuja sen avulla voidaan ratkaista. UDRP-prosessi on tarkoitettu vain hyvin suppean joukon verkkotunnusriitoja ratkaisemiseen. UDRP-ratkaisukäytännössä onkin usein suositeltu, että vaikeimmat ja laajemmat jutut vietäisiin tuomioistuinten ratkaistaviksi. Toisaalta jotkut paneelit ovat myös ratkaisseet sellaisia riitoja, joiden ratkaiseminen ei lainkaan kuuluisi UDRP-Policyn säännösten ja menettelyn valmisteluasiakirjojen perusteella UDRP-prosessin soveltamisalaan. Tällainen prosessin alan ”venyttäminen” ei ole tarkoituksenmukaista ottaen huomioon prosessin summaarinen luonne. On vaara siitä, että prosessin oikeudenmukaisuuteen liittyvä periaate -erityisesti ratkaisuvarmuus mutta myös oikeusvarmuus- kärsii, mikäli vaikeat ja laajat tapaukset ratkaistaan tällaisessa menettelyssä, jossa paneeli joutuu tekemään ratkaisunsa hyvin nopeasti ja jossa mm. todistelun vastaanottaminen on rajattua.

Selvä pääsääntö on se, ettei prosessissa ole mahdollista ottaa vastaan henkilötodistelua tai edes laajaa kirjallista todistelua. Toisaalta UDRP-Rulesin säännökset asettavat myös henkilötodistelun vastaanottoon mahdollisuuden poikkeuksellisissa tapauksissa. Käsitökseni mukaan tätä



mahdollisuutta tulisi käyttää ainakin esimerkiksi vilpillisen mielen arviointiin liittyviä tapauksissa, jotka selkeästi ovat näyttökysymyksiin liittyviä. Periaatteessa mikäli käytäntö on se, että myös laajoja ja vaikeita, oikeastaan tuomioistuinmenettelyyn tai varsinaiseen välimiesmenettelyyn prosessin tavoitteiden ja alan mukaan kuuluvia tapauksia, otetaan ratkaistavaksi UDRP-menettelyssä, edellyttäisivät ratkaisuvarmuuteen ja oikeusvarmuuteen liittyvät näkökohdat, että myös henkilötodistelun vastaanottamiseen olisi tuolloin todelliset mahdollisuudet. Tämä ei ole kuitenkaan prosessin tehokkuustavoite huomioon ottaen perusteltua, sillä entistä useampi istuntokäsittelyjen järjestäminen hidastaa prosessia ja heikentää siten sen etuja tuomioistuinmenettelyyn verrattuna. Siten se vaikuttaisi liian paljon prosessin tehokkuuteen liittyvän periaatteen toteutumiseen. Suullisia käsittelyitä tulisikin pitää nykyiseen tapaan melko maltillisesti ja huolehtia sen sijaan siitä, että UDRP-säännöstössä ja valmisteluasiakirjoissa asetettuja linjauksia prosessin kattamasta alasta ja menettelyn prosessuaalisista ehdoista todella noudatettaisiin.

UDRP-menettelyssä ongelmaksi on muodostunut menettelyssä muodostuneen ratkaisukäytännön ristiriitaisuus. Ristiriitaisia ratkaisuja on annettu esimerkiksi vastaajan vilpilliseen mieleen, tunnusten sekoitettavuuteen, verkkotunnuksen oikeudettomaan käyttöön ja todistustaakkaan liittyvissä kysymyksissä. Myös menettelyssä sovellettavan lain valintaan liittyvät ratkaisut vaihtelevat, mikä on myös omiaan aiheuttamaan ratkaisukäytännön ennakoimattomuutta ja vaihtelevuutta. Ratkaisukäytännön ristiriitaisuus on ongelmallista etenkin oikeusvarmuuden eli ratkaisujen ennustettavuuden ja ratkaisuvarmuuden eli tuomio-oikeellisuuden kannalta, jotka kuuluvat oikeudenkäynnin perusvaatimuksiin. Ratkaisujen ristiriitaiset perustelut eivät ole myöskään omiaan edistämään asianosaisten ja yleisön yleistä luottamusta menettelyyn. Prosessin oikeudenmukaisuuteen liittyvä periaate ei siten toteudu menettelyssä tältä osin riittävällä tavalla.<sup>209</sup> Todistustaakkaan liittyvissä kysymyksissä niissä

---

<sup>209</sup>Tässä tutkimuksessa ratkaisujen epäyhenteväisyyden ongelmaa on käsitelty nimenomaan prosessuaalisen oikeudenmukaisuusperiaatteen kannalta eli asianosaisiin vaikuttavaa ongelmana. Ongelman voi kuitenkin

tapauksissa, joissa vastaaja ei ole vastannut kanteeseen, ratkaisukäytäntöä voitaisiin yhtenäistää omaksumalla prosessuaalista yksipuolista tuomiota muistuttava järjestelmä. On huomattava, että UDRP-ratkaisun saamisen jälkeen juttuja viedään vain harvoin tuomioistuinmenettelyyn, ja menettelyn summaarinen luonne huomioon ottaen olisi kuitenkin tärkeää, että asianosaisilla olisi sellainen muutoksenhakumenettely käytettävissään, jonka käyttämiseen kynnys ei olisi liian korkea. Itsenäisen muutoksenhakutien perustaminen yhtenäistäisi kirjavaa ratkaisukäytäntöä ja mahdollistaisi tuomioistuintietä paremmin käytettävissä olevan mahdollisuuden saada juttu tutkituksi myös toisessa instanssissa. Tämä tapahtuisi tosin osin prosessin tehokkuuden kustannuksella, sillä se hidastaisi menettelyä ja toisaalta saattaisi kasvattaa oikeudenkäyntikustannuksia, mutta tämä vaikutus tuskin olisi kovin suuri.

---

nähdä myös laajemmin, nimittäin myös ICANN:n kohdistuvana ongelmana. ICANN on saanut alusta lähtien osakseen paljon kritiikkiä ja UDRP-menettelyssä olevat ongelmat antavat sitä kohtaan lisää kritiikin aihetta. Ks. Sharrock s. 832-833.