

BRANDNEWS

VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK

ÅRGÅNG 22 NUMMER 4 2011

.COM.ACME.GOV.EU
.JOBS.BRANDNEWS
.COOP.MUSEUM.ACME
.PRO.EDU.ORG.INFO
.ACME.MIL.TRAVEL



Tema Webb

Egen toppdomän. Något för dig?

Marknadsföring

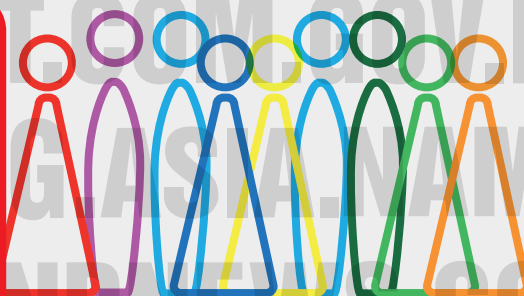
Riskabla ring-upp-kampanjer.

Varumärkesutveckling

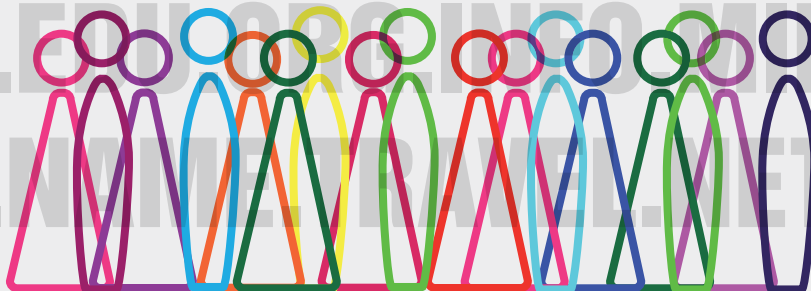
Ledningens delaktighet.

Sista Ordet

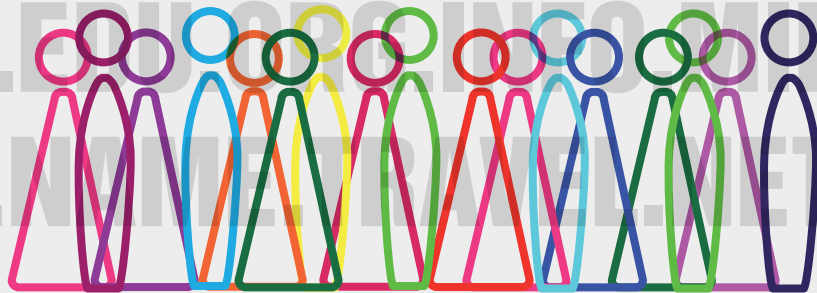
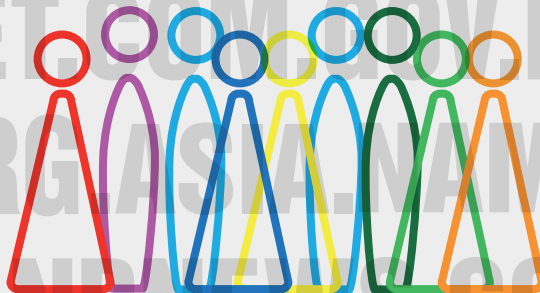
Vilka slogans minns du?



.MUSEUM.ACME.PRO
.EDU.ORG.INFO.MIL
.NAME.TRAVEL.NET



.COM.ACME.GOV.EU
.JOBS.BRANDNEWS
.COOP.MUSEUM.ACME
.PRO.EDU.ORG.INFO
.ACME.MIL.TRAVEL
.NET.COM.GOV.EU
.ORG.ASIA.NAME
.BRANDNEWS.COOP
.MUSEUM.ACME.PRO
.EDU.ORG.INFO.MIL
.NAME.TRAVEL.NET



EGGEN TOPPDOMÄN

Något för dig?

Den 12:e januari 2012 öppnas dammluckorna för vad många tror eller hoppas ska leda till en radikal förändring av det Internet och domännamnssystem vi har idag. Med kanske så många som 1 000 nya toppdomäner på marknaden inom bara ett år är det hög tid att börja fundera över hur detta påverkar dig som varumärkesinnehavare. Behöver du en egen toppdomän? Måste du ha en egen toppdomän? Kan någon annan registrera ditt varumärke som toppdomän? Hur skyddar man sig mot domänpirater och andra former av intrång? I denna artikel försöker vi besvara några av de många frågor som aktualiseras i samband med introduktionen av nya generiska toppdomäner.

Av Maria Bergstén

juni 2011 meddelande ICANN att styrelsen godkänt den plan för en utvidgning av domännamssystemet som varit på tapeten under många år. ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) är den organisation som har det övergripande ansvaret för domännamssystemet (DNS) och en av ICANN:s många uppgifter är att främja konkurrensen på detta område samt att bidra till större valfrihet. Ett uttalat uppdrag har sedan länge varit att ta fram metoder för och övervaka introduktionen av nya generiska toppdomäner, så kallade "gTLDs".

När ICANN etablerades som organisation 1998 fanns åtta toppdomäner: .com, .edu, .gov, .int, .mil, .net, .org, och .arpa. Genom två separata ansökningsförfaranden, även dessa i ICANNs regi, har sedan ytterligare toppdomäner tillkommit.

År 2000 bjöd man in till en första ansökningsrunda och fick sammanlagt 44 ansökningar. Sju valdes ut som en del i ett koncepttest, i syfte att undersöka och utvärdera olika metoder för introduktionen av nya toppdomäner. De toppdomäner som då tillkom var .aero, .biz, .coop, .info, .museum, .name och .pro.

År 2004 höll man en andra runda och mottog 10 ansökningar för totalt 9 olika sk "sponsrade" toppdomäner. Denna runda resulterade i sex nya TLDs, nämligen .asia, .cat, .jobs, .mobi, .tel och .travel.

Toppdomänen .xxx som introducerades först 2011 fanns med i båda dessa rundor, men godkändes alltså inte förrän långt senare, efter år av diskussioner och förhandlingar.

Man anser nu att tiden är mogen för ytterligare utvidgning av DNS-systemet och lämnar åt intresserade parter att själva avgöra i vilken utsträckning det finns ett behov. Alla är välkomna att ansöka och den utvärdering som kommer att göras av samtliga ansökningar syftar till att vara så objektiv och transparent som möjligt. Till skillnad från tidigare omgångar kommer ICANN inte vid denna runda att göra någon särskild behovsprövning eller försöka rangordna de förslag som kommer in för att sedan välja ut ett begränsat antal, utan tanken är att alla som kan och vill ska ges möjlighet att få äga och driva en toppdomän. Man förväntar sig att i framtiden få se ett större utbud av "öppna" toppdomäner där, liksom under .com, vem som helst kan registrera domännamn, men kanske framför allt fler nya nischade eller "stängda" toppdomäner där innehavaren själv bestämmer vem som får registrera, t.ex. under toppdomäner av typen ".varumärke". Man räknar med att få ett mycket större antal ansökningar än vid tidigare

omgångar, någonstans mellan 1000 och 2000 stycken. Ansökningsperioden är tre månader lång, med start den 12:e januari 2012. De första nya toppdomänerna kommer troligtvis tidigast att kunna börja fungera vid årsskiftet 2012/13.

Fördelar och nackdelar med nya toppdomäner

Många har ställt sig kritiska till införandet av nya toppdomäner. Man menar att det inte finns något behov av en sådan utvidgning av domännamssystemet. Det leder till förvirring bland internetanvändarna, och till höga kostnader för varumärkesinnehavare då de befäras att de kommer att bli tvungna att skyddsregistrera och jaga domänpirater och andra intrångsgörare under hundratals nya TLDs.

Andra menar istället att införandet av nya toppdomäner innebär nya möjligheter för digital marknadsföring och möjlighet till starkare skydd för varumärken och andra immateriella rättigheter på internet.

Ytterligare några anser att projektet är dömt att misslyckas redan från början och inte kommer att leda till några förändringar överhuvudtaget. Tidigare lanseringar av nya toppdomäner har av vissa dömts ut som riktiga floppar, ofta baserat på ett relativt sett lågt antal registrerade domännamn. Ingen ny toppdomän har ännu kommit i närheten av .com i antal registreringar.

Antalet registrerade domännamn är

emellertid inte alltid ett rättvist mått på framgång. Olika toppdomäner kan värderas på olika sätt. Här är .cat – toppdomänen för Katalonien, en autonom region i Spanien med stark identitet - ett bra exempel. Med sina drygt 50.000 registreringar (vilket är ett litet antal jämfört med .com och .net som tillsammans står för 110 av totalt 250 miljoner registrerade domännamn) anses .cat ha blivit en smärre succé och fungerar som en promotor av det katalanska språket och kulturen.

För en varumärkesinnehavare som beslutat att skaffa en egen .varumärke-toppdomän är det heller knappast antalet registreringar som blir avgörande. Tvärtom syftar en sådan toppdomän till att vara exklusiv och fungera som en sorts ursprungsgaranti, precis som varumärket i sig.

Något helt annat än ett eget domännamn

Oavsett om man satsar småskaligt eller siktar på att bli det nya .com står det klart att en egen toppdomän inte är för vem som helst. Bara själva ansökningsförfarandet kan i sig bli en lång och kostsam procedur. Därefter ska toppdomänen "säljas in". Som någon uttryckte det redan 2004, i samband med utvärderingen av den första ansökningsrundan, "launching a new gTLD is not for the faint of heart".

Det ställs höga krav på tekniskt och operativt kunnande för att driva en toppdomän på ett säkert sätt. Därtill ska man för-

Liten Ordlista

Cybersquatting – registrering av andras varumärken och namn i spekulativt syfte. *Är man inte skyddad mot sådant genom sin varumärkesregistrering?* Nej, domännamn registreras i regel utan någon som helst förprovning, enligt principen först-till-kvarn. Vem som helst kan registrera en annans varumärke som domännamn, det är helt och hållet upp till rättighetshavaren att bevaka och angripa eventuella intrång.

Typosquatting – en form av cybersquatting där domännamnet liknar ett varumärke, ofta använder man sig av vanliga felstavningar.

UDRP – Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Innehåller de regler som är tillämpliga vid alternativ tvistlösning för tvister om domännamn under exempelvis .com, .net och .org, och ligger även till grund för många nationella tvistlösningsmekanismer. Kan även syfta på ett avgjort ärende, "en UDRP".

ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Privaträttslig icke-vinstdrivande organisation som har det övergripande ansvaret för domännamssystemet (DNS) och tilldelningen av IP-nummer. Har även i uppdrag att främja konkurrensen inom detta område.

gTLD – generic top level domain, till exempel .com, .net, .org

ccTLD – country code top level domain, till exempel .se, .de, .fr

Applicant Guidebook – 300+ sidor lång guidebok som beskriver ansökningsförfarandet.

Immateralrätt

sandart.se

Sandart&Partners

Sandart & Partners Advokatbyrå KB • Box 7131 • 103 87 Stockholm
Tel: 08 440 68 00 • E-post: info@sandart.se • Besök: Norrlandsgatan 20

stås också ha de ekonomiska förutsättningarna. Den ansökningsavgift på 185 000 USD som ofta nämns som ett avskräckande hinder i detta sammanhang utgör bara en liten del av vad ansökningsprocessen och den fortsatta driften av en toppdomän kan komma att kosta. Krasst skulle man kunna uttrycka det så att tycker man att detta är mycket pengar har man nog inte de förutsättningar som krävs. Att driva en toppdomän är ett långsiktigt projekt och åtagande som inte på något sätt går att jämföra med exempelvis registreringen av ett domännamn.

Klart är också att oavsett vad man anser om denna utvidgning av DNS står domännamssystemet inför en historisk förändring, och med denna förändring kommer nya utmaningar. I debatten för-eller- emot införandet av nya toppdomäner har man ofta fokuserat på vilken betydelse dessa förändringar kan komma att få för digital marknadsföring och varumärkesskydd/varumärkesintrång på nätet. Nätets fortsatta stabilitet och andra tekniska säkerhetsfrågor debatteras förstås också, men sällan lika högljutt. Det man brukar lyfta fram från respektive håll är framför allt följande möjligheter, problem och utmaningar.

Digital marknadsföring, allt samlat i "branded domain space"

Att skaffa sig en toppdomän för det egna varumärket kan förstås ha ett PR-värde i sig. Man visar att man är seriös och att man hänger med i den tekniska och digitala utvecklingen. En egen toppdomän har också potentialen att bli en äkta global toppdomän.

Idag registrerar många sina domännamn under både generiska toppdomäner (.com, .net, .org) och nationella toppdo-

mäner (.se, .nu, .co.uk etc.) för att täcka in marknaden. Med en egen toppdomän blir detta inte längre nödvändigt eftersom .varumärke bör fungera på alla marknader, inhemska som internationella.

Anpassningen av innehållet på en viss webbplats till lokala förutsättningar är inte beroende av nationella toppdomäner utan kan göras på annat sätt. "Geotargeting" möjliggör redan riktat innehåll baserat på besökarens ip-nummer. Olika domännamn kan användas för olika marknader (datorer.varumärke, computers.varumärke etc.) och styrningen behöver inte ske på toppdomänsnivå.

Egen TLD vs. .com

Innan man lanserar ett nytt varumärke eller produktnamn ingår det i förundersökningen att även kontrollera förekomsten av registrerade domännamn, och då särskilt under .com. Com har länge varit och är fortfarande den populäraste toppdomänen. Den har högre status och goodwill än andra toppdomäner. Internetanvändare förväntar sig helt enkelt att den de söker ska finnas under .com .. Ägs och används .com -versionen istället av någon annan är risken stor att potentiella kunder aldrig når fram till den egna hemsidan, utan att först behöva använda en sökmotor.

Genom att använda .com i din officiella adress bidrar du också till att befästa populariteten och goodwill i .com. Du marknadsför "varumärket" .com. Denna marknadsföring sker delvis på bekostnad av marknadsföringen av det egna varumärket. Med en egen toppdomän, hävdar man, marknadsför du istället dig själv (och bara dig själv), vilket i det långa loppet är en bättre investering.

En egen toppdomän låter vidare innehavaren registrera precis vilka domännamn

denne vill. Man riskerar då inte som idag att inför lanseringen av en ny produkt eller reklamkampanj upptäcka att ett visst namn redan är taget under en eller flera relevanta toppdomäner.

Egen TLD vs. sociala medier

Det är idag vanligt att företag och organisationer, förutom traditionella hemsidor, även använder sig av sociala medier i den egna marknadsföringen. De uppmanar sina kunder att besöka dem på Facebook, Twitter, LinkedIn och andra liknande forum -:

*"Besök oss på facebook.com/varumärke!",
"Följ oss på Twitter #varumärke!"*

I dessa fall är marknadsföringen av andras varumärken ännu tydligare än i fallet med .com. Utbytet är säkerligen i många fall ömsesidigt, men nyttan av investeringarna i ett sådant forum är starkt beroende av forumets (det andra varumärkets) popularitet och goodwill, något som det enskilda företaget har svårt att kontrollera. Den dag allmänhetens intresse för ett visst forum svalnar behöver man ha en plan B, och kanske även se till att man kan hantera eventuella följdskador på det egna varumärket. Ett varumärke riskerar att smittas av badwill om det forum man använder plötsligt förknippas med exempelvis läckage av inloggnings- och personuppgifter, eller skapande av alltför detaljerade, på gränsen till integritetskränkande användarprofiler, för användning i kommersiellt syfte.

Som användare av sociala medier i den egna marknadsföringen är man själv förstås också bunden av de regler och villkor som gäller för ett visst forum, och dessa är sällan baserade på svensk lag. Använder





ICANNs huvudkontor.

man sociala medier i sin marknadsföring har man därför också ett ansvar att se till att dessa villkor inte innebär att man själv bryter mot vad som annars gäller för verksamheten, enligt god marknadsföringssed, personuppgiftslagen etc.

Att finnas på Facebook, Twitter etc. är idag kanske en nödvändighet, men frågan är hur vi kommer att använda Internet om 5, 10 eller 20 år? En av de fördelar som lyfts fram i diskussionen om nya toppdomäner är att en egen toppdomän och marknadsföringen av denna (istället för av Facebook, Twitter, eller .com) kan vara en bättre och mer långsiktig investering. Kan man bygga ett community kring ett varumärke är det bättre att göra det via en plattform som man själv äger och kontrollerar.

Egen TLD vs. sökmotorer

Eftersom de flesta av oss gärna använder sökmotorer för att hitta rätt på internet är många företag beroende av att hamna högt upp i listan bland relevanta sökresultat. Sökoptimering (se nedan) har därför blivit ett viktigt verktyg för att nå potentiella kunder. Även sponsrad annonsering används flitigt. Via annonseringstjänster såsom Googles AdWords kan en annonsör mot betalning få den egna annonsen publicerad intill de organiska sökresultat som presenteras vid sökning på särskilda

bestämda sökord eller sök ”keywords”.

Användning av andras varumärken som sådana keywords utgör inte i sig varumärkesintrång. EU-domstolen har nyligen dragit upp gränserna för när och under vilka omständigheter en annonsör kan göra sig skyldig till varumärkesintrång, men affärsmodellen anses alltså inte i sig vara otillåten. Det är därför inte heller ovanligt att internetanvändare som söker på ett visst varumärke får ett antal sponsrade annonser från varumärkets konkurrenter serverade ovanför eller bredvid de organiska sökresultaten. För att undvika detta tvingas varumärkesinnehavaren att bjuda över annonsörerna på samma keyword (d.v.s. det egna varumärket).

Att enbart förlita sig på sökmotorer är riskabelt och sökmotorer är förstas inget man hänvisar till i sin marknadsföring (”Sök efter oss i Google!”). En lyckad marknadsföring bör medföra att kunderna vet vart de ska gå för att få tag i just dina produkter. De ska inte behöva leta och bli lockade att köpa någon annans produkt på vägen.

För att underlätta för kunderna strävar man därför efter att i marknadsföringen använda internetadresser som är enkla att komma ihåg, så att kunderna ska slippa använda Google eller andra sökmotorer. En egen toppdomän, menar man, skulle här innebära stora fördelar. En egen toppdomän som kunderna direkt förknippar

med ett varumärke och som de inte riskerar att glömma bort (”Vad var det nu igen, .com, .se eller .nu?”) eller stava fel, kan om den används på rätt sätt (kampanj.varumärke, produkt.varumärke) generera mer direkttrafik och göra marknadsföringen mindre beroende av sökoptimering.

Egen TLDs betydelse för sökoptimering

Sökoptimering (SEO, search engine optimization) är en vetenskap i sig och de hemliga, ständigt uppdaterade algoritmer som styr hur sökmotorerna arbetar gör att vad som fungerar idag kanske inte alls fungerar lika bra imorgon.

Grundläggande är ändå att sökmotorer använder all den information som är tillgänglig för att försöka presentera de resultat som är mest relevanta i förhållande till de sökord och fraser som används. Relevansen bedöms utifrån förekomsten av nyckelord i domännamn, titlar och texter, antalet länkar från andra sidor till en viss sida, osv.

Valet av toppdomän kan också ha betydelse för indexeringen. Användningen av .com säger inte mycket om innehållet på en sida och fungerar därför inte särskilt bra som indikator. Däremot kan toppdomäner som ställer upp särskilda villkor för registrering, t.ex. .gov.uk, vissa nationella toppdomäner och andra branschspecifika

toppdomäner ge en indikation på innehåll och relevans. Man tror därför att även nya toppdomäner, särskilt sådana som riktar sig till en viss målgrupp eller representerar en särskild avsändare, t ex .varumärke, kan komma att påverka placeringen i listan av organiska sökresultat.

Varumärkesskydd och ökad kontroll...

Den kanske största fördelen som lyfts fram i detta sammanhang är möjligheten för varumärkesinnehavare att via den egna toppdomänen bättre kontrollera användningen av det egna varumärket och därigenom motverka cybersquatting, försvåra försäljningen av piratkopior och förfälskade produkter, samt minska risken för phishing och olika former av bedrägeri.

Genom att enbart använda sig av domännamnadresser under den egna toppdomänen kan varumärkesinnehavare lära sina kunder och återförsäljare att:

”Är det inte .varumärke så är det inte vi!”

Man bestämmer själv vem som får registrera domännamn under den egna toppdomänen och man kan därför se till att endast exempelvis auktoriserade återförsäljare och andra kontrollerade användare får tillgång till en sådan adress. Detta leder förhoppningsvis till ett ökat förtroende bland kunderna som då kan lita på att vad de ser är en officiell sida och att de produkter som marknadsförs är original och inga potentiellt farliga förfälskningar

eller kopior.

Under .com och många andra toppdomäner kan som bekant vem som helst registrera vilket domännamn som helst, förutsatt att det är ledigt. Detta har gjort att det är mycket enkelt för bedragare att använda sig av domännamn och emailadresser som ligger väldigt nära de officiella. Förutom typen cheapersaceoutlet.com, där man kanske kan misstänka att det nog inte rör sig om en officiell sida och därför gör ett medvetet val, finns många domännamn registrerade som är nästan identiska med den adress som används för den officiella, riktiga hemsidan. Man utnyttjar vanliga felstavningar och tangentbordsmissar, och inte förrän besökaren har gjort en beställning eller kanske fyllt i någon form av ”kundformulär” upptäcker denne (om ens då) att det inte alls rörde sig om en officiell sida.

I den egna toppdomänen skulle man förstås inte acceptera några sådana obehöriga registreringar, och förhoppningen är att dessa så småningom ska försvinna även under .com, .net etc. i takt med att kunderna tränas att bara använda den officiella toppdomänen. Genom användning och marknadsföring av den egna toppdomänen minskar incitamenten för domänpirater att registrera varianter av varumärket under .com och andra ”opålitliga” toppdomäner. Att .com är den toppdomän som utsätts för mest cybersquatting beror på att det är den toppdomän som flest använder och den har störst goodwill och potential att generera direkttrafik. Ju fler

användare/besökare en toppdomän har, desto lönsammare för domänpiraten att registrera.

Frågan om kontroll blir också aktuell i diskussionen kring sociala medier. Som användare av sociala medier är du direkt beroende och styrd av forumets användarvillkor. Till dessa kommer en rad andra villkor och risker högre upp i hierarkin. Facebook, för att ta ett exempel, har registrerat domännamnet facebook.com via en registrar. Facebook måste därför följa de regler och villkor som denna registrar ställer upp för registrering, vid risk att annars förlora domännamnet. Facebooks registrar är i sin tur bunden av villkoren i det avtal man ingått med VeriSign som administrerar toppdomänen .com (tillika innehavare av varumärket “.com”), och VeriSign är i sin tur bundna av villkoren i det avtal man ingått med ICANN. Med en egen toppdomän skulle man, förenklat uttryckt, förkorta kedjan av mellanhänder då avtalet ingås direkt med ICANN, och därmed bättre kunna hantera eventuella risker.

...eller mer cybersquatting och krav på mer skyddsregistreringar?

Bland dem som är kritiska till införandet av nya toppdomäner finns de som befarar att de kommer att bli tvungna att skyddsregistrera sina varumärken under en massa nya toppdomäner som de inte vill ha, och behöva lägga ännu mer resurser på att jaga domänpirater. De flesta varumärkesinnehavare kommer ju av olika anledningar,

IKEA.bike

IKEA.music

IKEA.insurance

kanske främst ekonomiska, inte att ansöka om att få driva någon egen toppdomän. Dessa kan då inte heller utnyttja de fördelar som en egen toppdomän antas kunna medföra i form av utökad kontroll.

Att skyddsregistrera varumärken och varianter av varumärken under världens alla toppdomäner är knappast rimligt, och få kan antas göra det idag. Kommer de nya toppdomänerna att tvinga varumärkesinnehavare att ändra strategi?

Huruvida man ska registrera eller skyddsregistrera under en viss toppdomän får i regel bedömas utifrån risken eller möjligheten att denna toppdomän faktiskt får genomslag. Behovet att skyddsregistrera under toppdomäner som inte används, eller som bara används av en viss identifierbar och för den egna verksamheten icke relevant grupp, brukar inte anses vara särskilt trängande. Hittills har sådana bedömningar främst blivit nödvändiga i samband med införandet av nya nationella toppdomäner, men samma hänsyn bör göra sig gällande vid införandet av nya generiska toppdomäner.

De nya toppdomänerna förväntas höra till någon av kategorierna:

.community
.generic
.geographic
eller
.brand (varumärke).

Exempel på en .community skulle kunna vara .eco, .gay eller .scot, men kategorin utesluter inte andra (kommersiella) grupper som exempelvis .bank eller .insurance, förutsatt att sökanden kan anses representera ett "community" såsom det definieras i Applicant Guidebook. Andra mer typiska exempel på .generic skulle kunna vara .bike, .music eller .free.

Både .community och .generic kan förväntas vara nischade toppdomäner där toppdomänen i sig förmedlar ett budskap och därmed begränsar det logiska användningsområdet. Man kan fråga sig om det finns något att hämta för en domänpirat i registreringen av en annans varumärke under en toppdomän som inte är direkt relevant för detta varumärke. Finns det något att vinna på en registrering av exempelvis ikea.bike eller ikea.music? Ett sådant domännamn kan inte räkna med att få mycket direktrafik, och registreringen bör därför i de flesta fall inte heller orsaka varumärkesinnehavaren någon större skada.

Ingenting är förstås omöjligt, och många drömmer säkert om att skapa "det nya

.com". Det generiska .com förmedlar inget budskap i sig och kan därför användas i alla branscher. För att någon ska lyckas ersätta .com med en annan intetsägande "passar-alla"-typ av toppdomän kommer det troligtvis att krävas en hel del investeringar i aggressiv marknadsföring. Några större förändringar kommer knappast att ske över en natt, varför man kanske kan kosta på sig att vänta lite och se vad som händer.

Däremot, vilket förstås också är ett av syftena bakom introduktionen av nya toppdomäner, kommer det kanske att finnas nya toppdomäner som faktiskt är relevanta för den egna verksamheten och där det därför kan finnas anledning att överväga registrering. Behovet av att i dessa fall även (eller enbart) skyddsregistrera får återigen bedömas utifrån toppdomänens förväntade genomslag.

När det gäller toppdomäner av typen .varumärke finns ingen anledning för innehavaren av dessa att erbjuda eller tillåta registreringar av andras varumärken, förutsatt förstås att man inte har någon form av etablerat samarbete. Tanken är ju att .varumärke ska vara exklusivt för varumärkesinnehavaren. Risken att någon annan (en domänpirat) skulle registrera dittvarumärke.ikea eller dittvarumärke.microsoft är därför inte överhängande.

Det finns därmed inte heller anledning att tro att man skulle bli tvungen att skyddsregistrera under denna typ av toppdomän och det kommer antagligen i de flesta fall inte ens att vara möjligt.

Begränsad ansökningstid!

För den som vill ansöka om en egen toppdomän är det bråda dagar! Innan man bestämmer sig är det många frågor man ska ta ställning till. Därefter ska man hitta lämpliga samarbetspartners.

De flesta kommer att behöva både teknisk och administrativ assistans för att kunna sköta alla de funktioner som ingår i driften av en toppdomän, och allt detta måste vara klart när ansökan skickas in, *senast i början av april 2012*. Ansökan består av cirka 50 huvudfrågor som är utformade så att sökandens svar tydligt ska visa ifall denne förstått vad för slags åtaganden en egen toppdomän innebär och att denne är kapabel att driva en toppdomän enligt den av sökanden föreslagna modellen.

Efter den 12 april ska samtliga ansökningar som passerat en första administrativ kontroll utvärderas. Det är då främst sökandens tekniska, operativa och finan-

siella förutsättningar som ska bedömas.

Utvärderingen syftar till att vara så objektiv och transparent som möjligt. Ett övergripande mål för denna utvidgning av domännamnsystemet är diversifiering både vad gäller olika affärsmodeller och målgrupper. Syftet är, enligt ICANN, inte att i utvärderingen försöka försäkra sig om en toppdomäns affärsmässiga framgång, utan istället att uppmuntra innovation och samtidigt erbjuda ett visst skydd för domännamnsregistrarer.

Kan jag registrera vilken toppdomän som helst?

En generisk toppdomän måste (i denna ansökningsrunda) bestå av minst tre tecken. Toppdomäner bestående av två tecken är fortsatt reserverade för nationella toppdomäner. Hewlett-Packard har påpekat att detta krav gör att de hamnar i en sämre position än vissa konkurrenter eftersom .hp inte är en möjlig toppdomän. (Det är däremot exempelvis .ibm). Sådana invändningar har emellertid inte resulterat i några undantag.

En ny toppdomän får heller inte vara förväxlingsbar med en annan. Alla förslag på nya toppdomäner kommer därför att jämföras sinsemellan och med redan existerande toppdomäner. Är den ansökta toppdomänen för lik en redan existerande avslås ansökan.

Visar det sig att två i övrigt godkända förslag är alldeles för lika uppmanas de sökande att försöka komma överens. Lyckas man inte med detta blir sista utvägen att avgöra vem som ska få gå vidare genom ett auktionsförfarande. I en sådan konkurrenssituation kan ansökningsförfarandet förstås bli mycket dyrare än vad man kanske från början föreställt sig.

Andra regler och formella eller tekniska begränsningar syftar till att bevara domännamnsystemets stabilitet och till skydd av vissa geografiska och andra reserverade termer. Det kommer exempelvis inte vara möjligt att registrera .whois, .icann eller .www, samt ett antal andra särskilt angivna bokstavskombinationer.

Förutsatt att dessa begränsningar inte utgör ett hinder kan man i princip ansöka om vilken toppdomän som helst.

Kan någon annan registrera mitt varumärke som toppdomän?

Eftersom det på sätt och vis är first-come, first-served som gäller vid tilldelningen av nya toppdomäner (eller som vissa föredrar att beskriva det, first-come, only-served), finns möjligheten/risken att någon annan hinner före och registrerar ditt varumärke

eller en därmed förväxlingsbar term som toppdomän.

Samma eller liknande termer kan användas som varumärke av flera samtidigt, i olika länder och för olika klasser av varor och tjänster. ICANN kommer inte, av förklarliga skäl, att försöka göra en bedömning av vem som har "bäst" eller "störst" rätt till ett visst namn. Detta förhållande gör att varumärkesinnehavare som använder varumärken bestående av generiska eller på annat sätt icke-exklusiva termer riskerar att få se dessa plockas upp av någon annan, vilket man kanske kan uppleva som orättvist.

Frågan om en toppdomänsinnehavare på detta sätt skulle kunna skaffa sig en konkurrenshämmande monopolställning har diskuterats i olika sammanhang och aktualiserades nyligen i och med den stämningsansökan som lämnats in mot innehavaren av .xxx

(ICM Registry) och ICANN. Sådana hänsyn omnämns emellertid inte i Applicant Guidebook som en omständighet som utvärderingsgrupperna särskilt ska beakta. Tror man att en viss toppdomän skulle skada den egna verksamheten, eller branschen i stort, kan och bör man därför utnyttja de möjligheter som finns att göra en formell invändning inom ramen för ansökningsförfarandet.

Möjlighet att göra invändningar mot en ansökan

Allmänheten – 60 dagar

Alla ansökningar kommer att publiceras i de delar de inte är konfidentiella. Allmänheten ges också möjlighet att under 60 dagar kommentera de olika förslagen och ICANN:s utvärderingsgrupper kommer att ha tillgång till dessa kommentarer när de gör sin samlade bedömning.

Allmänhetens kommentarer utgör inte formella invändningar, men de kan få betydelse i bedömningen av om en ansökan möter de objektiva kriterier som ställts upp.

Government Advisory Committee, "Early Warning"

Under tiden denna 60 dagar långa "public comment period" löper, kan också GAC (Government Advisory Committee) utfärda en "GAC Early Warning". En Early Warning är inte heller en formell invändning utan bara en förvarning om att ansökan av en eller flera regeringar anses känslig eller problematisk, och det kan förstås också vara en förvarning om att GAC senare i processen kommer att göra av formell avrådan.

En sökande som mottar en Early Warning har möjlighet att dra till-

baka sin ansökan och därmed få en större del av ansökningsavgiften återbetald.

GAC kommer knappast att bevaka enskilda varumärkesinnehavares intressen, men anser man att en toppdomän strider mot nationella intressen är det kanske något man kan göra sin regeringsrepresentant uppmärksam på.

Formella invändningar – perioden maj-november 2012

Under uppskattningsvis sju månader från det att ansökningarna publiceras ska det finnas möjlighet för berörda parter att göra formella invändningar.

GAC har som ovan nämnts möjlighet att ge råd till ICANN:s styrelse. Om GAC avråder ICANN från att godkänna en viss toppdomän kan detta, beroende på hur pass allvarlig den formella invändningen är, resultera i att ansökan avslås.

Allmänheten, inbegripet varumärkesinnehavare och andra berörda, kan bara göra formella invändningar på fyra särskilt angivna grunder:

String Confusion Objection,
Legal Rights Objection,
Limited Public Interest Objection
Community Objection.

Om en ny toppdomän är förväxlingsbar med en annan kan en invändning grundas på punkten 1), string confusion objection. Denna grund är bara möjlig för innehavare av existerande toppdomäner och för sökanden av förväxlingsbara toppdomäner i en och samma ansökningsrunda.

Vem som helst kan däremot lämna in ett formellt klagomål baserat på 3) "limited public interest". Med detta avses att en föreslagen toppdomän strider mot allmänt accepterade rättsliga normer för moral och allmän ordning, så som de kommit till uttryck i internationella rättsprinciper. Det handlar här exempelvis om toppdomäner som kan anses uppmåna till diskriminering, våld osv.

De invändningsgrunder som är intressanta för varumärkesinnehavare är främst *legal rights objection* och möjligtvis *community objection*.

Mer om Legal Rights Objection

Anser man att en toppdomän utgör varumärkesintrång eller på annat sätt riskerar att skada det egna märket finns möjlighet för rättighetshavaren att formellt invända mot ansökan.

En sådan tvist ska handläggas av WIPO

och avgöras av en panel bestående av en eller tre oberoende experter. Efter att ha delgivits invändningen har sökanden 30 dagar på sig att bemöta denna. Svarar inte sökanden avslås toppdomänsansökan. Förutsatt att sökanden svarar ska beslut meddelas parterna inom 45 dagar. Det administrativa förfarandet påminner om det som tillämpas vid tvister om domännamnregistreringar (UDRP), men här är det förstås mycket mer som står på spel och avgifterna är också betydligt högre.

Det som expertpanelen har att ta ställning till är huruvida:

”the potential use of the applied-for gTLD by the applicant takes unfair advantage of the distinctive character or the reputation of the objector’s registered or unregistered trademark or service mark (“mark”), or unjustifiably impairs the distinctive character or the reputation of the objector’s mark, or otherwise creates an impermissible likelihood of confusion between the applied-for gTLD and the objector’s mark.”

Att fler än en varumärkesinnehavare kan göra anspråk på en och samma toppdomän är alltså inte i sig tillräckligt för att stoppa en ansökan. Ett registrerat eller inarbetat varumärke är en förutsättning för talerätt i detta invändningsförfarande, men utgör inte i sig ett absolut hinder för annans registrering. En invändning måste grundas på något mer, nämligen att just sökandens användning av toppdomänen, så som den presenterats och beskrivits i ansökan, på något sätt drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, oberättigat försämrar varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, eller skapar en otillåten eller oacceptabel risk för förväxling.

Till sin hjälp får expertpanelen i ICANN:s DRS (Dispute Resolution Procedures) en lista på icke-exklusiva faktorer att ta hänsyn till i sin bedömning. Panelen ska bland annat beakta i vilken utsträckning varumärket är känt på den relevanta marknaden som ett kännetecken för varumärkesinnehavaren (den invändande parten), sökanden eller en tredje part.

Reglerna skulle kunna tolkas så att det finns ett större utrymme för välkända varumärken att både stoppa andras och stå emot invändningar mot den egna ansökan, men förutsättningen är förstås att man aktivt bevakar sina intressen och utnyttjar de möjligheter som finns inom ramen för ansökningsförfarandet.

”Ond tro”

Vidare ska panelen i en tvist beakta sökandens avsikt med ansökan. I den bedömningen kan sökandens eventuella vetskap om det andra varumärket vara relevant. Panelen ska också beakta om sökanden tidigare ansökt om eller drivit toppdomäner eller registreringar under andra toppdomäner - dvs även ”vanliga” domännamnregistreringar - som är identiska eller förväxlingsbara med andras varumärken (”engaged in a pattern of conduct”). Samma eller liknande omständigheter brukar vara relevanta för bedömningen av ”ond tro” i domännamnstvister under UDRP.

”Berättigat intresse”

Övriga faktorer i en Legal Rights-process känns också igen från bedömningsgrunderna i domännamnstvister.

Kan sökanden visa att denne använder eller förberett användning av den ansökta termen eller bokstavskombinationen i samband med:

”a bona fide offering of goods or services” eller

”a bona fide provision of information” på ett sätt

”that does not interfere with the legitimate exercise by the objector of its mark rights” ska panelen även ta hänsyn till detta.

Likasa ifall sökanden själv äger en varumärkesregistrering som motsvarar den sökta toppdomänen, eller sökanden är allmänt känd under detta namn och den föreslagna användningen är ”bona fide” och konsekvent därmed. Samma faktorer brukar ingå i bedömningen av om en domänregistrant

kan anses ha ett ”berättigat intresse” i ett domännamn som är föremål för UDRP. Viss ledning för bedömningen av vad som är ”bona fide” kan antagligen fås från relevant UDRP-praxis och de allmänna principer som kommit till uttryck där.

Förväxlingsrisk

Sist men inte minst ska expertpanelen i en ”Legal Rights”-process även ta hänsyn till om den avsedda användningen av toppdomänen skapar risk för förväxling: ”whether the applicant’s intended use of the gTLD would create a likelihood of confusion with the objector’s mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the gTLD”.

Denna faktor, placerad sist i den icke-uttömmande listan, är intressant. Panelen har redan tidigare tvingats ta ställning till ifall toppdomänen i sig är identisk eller liknar (”iden-



tical or similar”) varumärket visuellt, fonetiskt eller till sin betydelse.

”Liknar” brukar inte i varumärkessammanhang ges samma innebörd som ”förväxlingsbar”. I UDRP används emellertid ”förväxlingsbar” uttryckligen i betydelsen ”liknar”. Man menar att bedömningen skulle bli för komplicerad ifall man skulle behöva ta hänsyn till alla de omständigheter man gör vid exempelvis en inträngsbedömning.

I en UDRP diskuterar man förväxlingsrisk både under det andra och tredje elementet (berättigat intresse och ond tro), men då i samband med registrantens avsikt, det vill säga risken för förväxlingen ska ha varit syftet och inte bara en (kanske ofrånkomlig) konsekvens av användningen av en viss term. Om inte registranten haft för avsikt att dra nytta av risken för förväxling anses inte denne ha handlat i ond tro och klagomålet avslås. Objektiv risk för förväxling, även om denna kan anses vara minimal (någon slags överlappning varumärkenamn brukar vara tillräckligt), är endast ett krav för att klagomålet överhuvudtaget ska behandlas vidare, och kravet har av den anledningen satts väldigt lågt.

När det gäller registreringar på toppdomänsnivå tycks man emellertid nu öppna upp för en mer nyanserad förväxlingsbedömning, och detta oberoende av om förväxlingsrisken är avsiktlig eller ej. Panelen tvingas här ta ställning till om det objektivt sett föreligger risk för förväxling, enligt de allmänna rättsprinciper panelen väljer att tillämpa. Panelen kan i extrema fall tvingas prioritera ett varumärke framför ett annat. Beslutet får förstås stor betydelse om man ser på toppdomäner som en sorts globala ensamrätter.

Mer om Community Objection

Om en toppdomän kan anses direkt eller indirekt rikta sig till en särskild målgrupp som kan definieras som ett ”community”, samt en betydande del av dem som tillhör denna grupp opponerar sig, kan en etablerad institution som är tydligt associerad därmed göra en formell invändning å communityts vägnar. Kravet är att klaganden är en existerande etablerad institution som inte har skapats bara för detta ändamål, och att institutionen har en faktisk och pågående relation till detta community, exempelvis genom deltagande i aktiviteter som främjar communityt. Community objections ska inte administreras av WIPO utan av ICC International Centre for Expertise.

Här skulle man kunna tänka sig att institutioner som representerar en viss bransch

eller industri motsätter sig att någon lägger beslag på en term som de anser tillhöra dem (alla). För att kunna stoppa en ansökan måste invändningen visa att toppdomänen för en betydande del av detta community riskerar att allvarligt skada (”material detriment to”) de rättigheter och berättigade intressen som tillkommer dem.

”Material detriment” ska inte tolkas så att bara den omständigheten att man tycker att man själv borde tilldelas en viss toppdomän istället för sökanden skulle vara tillräcklig. Expertpanelen ska ta ställning till i vilken mån en stor del av detta community kan antas lida konkret skada ifall en viss toppdomän registreras och används på av sökanden angivet sätt.

Att exempelvis en enskild bank eller ett försäkringsbolag skulle ansöka om att få driva toppdomänen .bank respektive .insurance är kanske ett mindre troligt scenario. Ska man göra en investering av den här storleken är det snarare det egna varumärket än en generisk term man vill marknadsföra till höger om punkten (www.produkt.varumärke).

Antag ändå att en bank eller ett försäkringsbolag ansöker om en sådan generisk toppdomän. Ansökan skulle svårligen kunna angripas av en konkurrent eftersom denne troligtvis inte (heller) kan hävda någon ensamrätt i den generiska termen ”bank” eller ”insurance”. Lyckas man däremot samla sina branschkollegor och övertyga en expertpanel om att man representerar ett särskilt drabbat ”community” kan man kanske utnyttja rätten till Community Objection för att stoppa ansökan.

På siten www.dot-bank.co/ uttalar Domain Security Company LLC att de avser att ansöka om just .bank, som en del i ett projekt och affärsidé för ökad säkerhet på finansiella webbplatser. Framtiden får utvisa om det blir något av denna ansökan, och om aktörer inom bankväsendet i så fall kommer att reagera.

Mer problematiskt blir det möjligtvis för den enskilda varumärkesinnehavaren i situationer av varumärkeskonkurrens, där varumärket består av en term som används av flera samtidigt, exempelvis varumärken av typen FIRST, PREMIER och EXCELLENCE. Här är det först-till-kvarn som gäller och enbart under de särskilda förutsättningar som ICANN:s DRS föreskriver kan en rättighetshavare invända mot en annans ansökan. Upplagd orättvisa är inte en av dem.

Nya mekanismer blir obligatoriska för samtliga nya toppdomäner

2012 års ansökningsrunda innehåller

även en del nyheter för varumärkesskydd ”post-delegation”. Obligatoriska miniskyddsmekanismer införs i form av ett (gemensamt) Trademark Clearinghouse, en (toppdomänsspecifik) Sunrise Service och en (toppdomänsspecifik) IP Claims Service.

Trademark Clearinghouse

ICANN är nu mitt uppe i förberedelserna av upprättandet av ett ”Trademark Clearinghouse” (TC). TC är tänkt att vara ett centralt register som samlar, verifierar, och publicerar information om varumärken.

TC är inte på något sätt ett alternativt eller komplement till nationell (eller regional) varumärkesregistrering. Istället är det tänkt att TC, för den som vill, ska vara ett hjälpmedel för varumärkesskydd vid introduktionen av nya toppdomäner. TC har visserligen en verifieringsfunktion inom detta system, men ska inte vara policyskapande. Att ett varumärke har anmälts till och verifierats av TC är inte något bevis på att rättigheten existerar, och det faktum att ett varumärke inte finns med i registret ska inte tolkas som att innehavaren på något sätt av sagt sig sin rätt eller brustit i sin bevakning.

Både registrerade och oregistrerade varumärken kan anmälas till registret, oavsett jurisdiktion, förutsatt att de är skyddade varumärken. Enbart en ansökan om varumärkesregistrering godtas inte, och inte heller varumärken som inom ramen för det nationella (eller regionala) ansökningsförfarandet fortfarande kan bli föremål för opposition. Även varumärken som erkänts på annat sätt än registrering, t.ex. genom domstolsbeslut, i fördrag eller liknande, ska kunna anmälas till TC. Vad som ska gälla för övriga icke-registrerade varumärken, inklusive inarbetade varumärken, kommer att bestämmas av TC i samråd med respektive registry utifrån de tjänster registryt avser att erbjuda.

Anmälan till TC ska kunna ske när som helst, men har förstas ingen retroaktiv verkan. Vid anmälan till TC måste rättighetshavaren intyga att informationen om varumärket är fullständig och korrekt. Denne har också en positiv skyldighet att meddela eventuella förändringar. Är inte informationen korrekt och uppdaterad kan varumärket tas bort från TC. Vidare ska innehavaren visa att varumärket används. Som bevis godtas ett undertecknat intyg från innehavaren och ett prov på aktuell användning, till exempel en broschyr, en förpackning eller en skärmdump.

Anmälan till TC är en förutsättning för att man ska kunna utnyttja de Sunrise- och

IP Claims-tjänster som varje ny toppdomän förbinds sig att erbjuda. Tidigare har man vid införandet av nya toppdomäner låtit innehavaren av dessa själv avgöra hur introduktionen ska gå till och hur eventuella rättigheter tillkommande tredje man ska hanteras, men nu vill man försöka underlätta för varumärkesinnehavare genom att införa ett tvingande system som ska fungera på liknande sätt för alla toppdomäner.

De kostnader som denna "harmonisering" medför ska bäras av dem som nyttjar systemet, dvs främst registrars, registrarer och varumärkesinnehavare. Några uppgifter om faktiska kostnader finns ännu inte.

Obligatorisk Sunrise Service

Innan allmänheten bjuds in att registrera under en ny toppdomän måste innehavaren under minst 30 dagar ge varumärkesinnehavare möjlighet att, i den turordning och enligt de regler TLD-innehavaren bestämmer, registrera domännamn som motsvarar det egna varumärket.

Vidare ska alla sådana Sunrise-registreringar kontrolleras mot de varumärken som anmälts till TC. Ifall en domännamnsregistrering är identisk med ett eller flera varumärken ("identical match") ska ett meddelande gå ut till varumärkesinnehavaren. Denne har sedan möjlighet att klaga via en särskild Sunrise Dispute Resolution Policy. Grunden för ett sådant klagomål ska vara domännamnsregistrantens på något sätt bristande företrädesrätt enligt de behörighetskrav som ställts upp för Sunrise-registreringen.

Tjänsten avser för det första att ge varumärkesinnehavare möjlighet att själva registrera sina varumärken under relevanta toppdomäner innan en toppdomän släpps fri, och för det andra möjlighet att,

för det fallet man inte själv vill registrera, på ett enklare sätt bevaka andras Sunrise-registreringar. Kritiska röster menar emellertid att Sunrise-förfaranden i allmänhet snarare är något som gynnar toppdomänsinnehavaren då denne får ett nästan "garanterat" tillskott i kassan och delvis finansierar sitt projekt via varumärkesinnehavarnas "påtvungade" skyddsregistreringar.

Obligatorisk IP Claims Service

När en toppdomän efter avslutad Sunrise öppnar upp för allmänheten ska varumärkesinnehavare under minst 60 dagar erbjudas en "IP claims service". Denna service fungerar på så sätt att när någon registrerar ett domännamn som är identiskt med ett varumärke som anmälts till TC går ett meddelande först ut till registranten. Meddelandet informerar registranten om att det finns ett identiskt varumärke och registranten blir via en länk eller liknande hänvisad till den information som finns samlad hos TC.

Domännamnet blir inte på något sätt blockerat under tiden detta pågår och registranten kan välja att direkt gå vidare med sin registrering, men tvingas då intyga att han mottagit och förstått meddelandet, samt att såvitt han vet varken registreringen eller den tänkta användningen av domännamnet kommer att göra intrång i den rätt som tillkommer varumärkesinnehavaren. På detta sätt vill man undvika framtida diskussioner om huruvida en registrant kände till eller borde ha känt till ett visst varumärke när han registrerade domännamnet, vilket blir relevant för bedömning av eventuell ond tro.

När domännamnet väl registrerats får även varumärkesinnehavaren ett meddelande om detta. Varumärkesinnehavaren har inte genom IP Claims-tjänsten någon

möjlighet att stoppa ett domännamn från att bli registrerat, men genom att bli omedelbart uppmärksammas på registreringen kan han tidigare vidta eventuella åtgärder. Tjänsten är som sagt obligatorisk bara under de första 60 dagarna efter att en toppdomän släpps fri, därefter får varumärkesinnehavaren själv bevaka nyregistreringar. Vidare gäller tjänsten bara identiska varumärken och domännamn, med undantag för vissa tecken, transkriptioner etc. Systemet fångar inte upp exempelvis felstavningar och kombinationsdomäner av typen varumärke+annan term.

Nya forum för tvistlösning på toppdomän- och domännamnsnivå

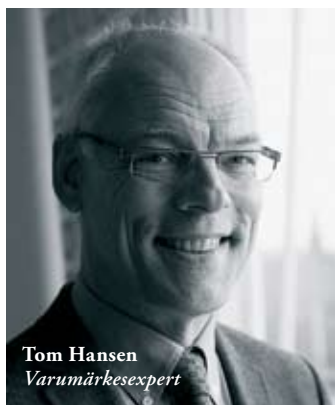
Trademark PDDRP (Post-delegation dispute resolution procedure)

Varumärkesinnehavare ska även ges möjlighet att klaga på en toppdomän efter att denna blivit godkänd och börjat fungera. Detta ifall man anser att det sätt på vilket toppdomänen drivs eller används utgör varumärkesintrång och detta har lett till skada för varumärkesinnehavaren.

Toppdomänen måste för att kunna angripas inom ramen för PDDRP vara identisk eller förväxlingsbar med varumärket och varumärkesinnehavaren måste visa, "by clear and convincing evidence", att det sätt på vilket toppdomänen drivs orsakar eller påtagligt bidrar till att toppdomänen:

- drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé,
- försämrar varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, eller
- skapar risk för förväxling med varumärket.

Ett konkret exempel på intrång sägs vara det fall då toppdomänen är identisk med varumärket och toppdomänsinnehavaren utger sig för att själv vara rättighetsinnehavaren.



Tom Hansen
Varumärkesexpert

En fråga om varumärken

För oss på Kransell & Wennborg är varje varumärkesprojekt unikt. Med unik kompetens, fokus på kvalitet och ett personligt engagemang, skapar vi de bästa lösningarna för våra kunder. Och det är det de uppskattar mest hos oss. Vill du veta hur Kransell & Wennborg kan hjälpa dig med dina varumärkesfrågor, kontakta Tom Hansen på telefon 08-661 21 55 eller besök www.kransell-wennborg.se

KRANSELL & WENNBORG

VI HAR INGA PATENTLÖSNINGAR

Ett klagomål riktat mot toppdomänsinnehavaren kan inom ramen för PDDRP också röra intrång på domännamnsnivå.

Här behöver inte toppdomänen vara förväxlingsbar med varumärket, men varumärkesinnehavaren måste visa, återigen ”by clear and convincing evidence”, att toppdomänsinnehavaren i betydande omfattning, avsiktligt och i ond tro, drar nytta av försäljningen av domännamnsregistreringar som utgör varumärkesintrång.

För att klagomålet ska bifallas krävs mer än att toppdomänsinnehavaren vet att det finns intrångsgörande domännamn registrerade. Som exempel på missbruk anges det fall då man aktivt och systematiskt uppmanar andra att registrera intrångsgörande domännamn, eller då representanter eller andra som är inblandade i driften av en toppdomän själva registrerar sådana domännamn för egen vinning.

Eftersom enskilda registranter inte är part i denna typ av tvist kan inte lösningen vara avregistrering av de intrångsgörande domännamnen (förutsatt att det inte är registret självt som är registrant). Däremot kan expertpanelen rekommendera olika åtgärder i syfte att motverka fortsatta intrång och, i extraordinära fall, om toppdomänsinnehavaren agerat avsiktligt, rekommendera ICANN att säga upp avtalet med innehavaren.

Registry Restrictions Dispute Resolution Procedure (RRDRP)

För institutioner som representerar ett community finns en särskild tvistlösningsmekanism för fall då driften av en community-baserad toppdomän strider mot de restriktioner som ingår i avtalet med ICANN och detta orsakar communityt skada.

Liksom vid PDDRP är de föreskrivna sanktionerna i första hand rättelse och enbart i extraordinära fall uppsägning av avtalet med ICANN.

På samma sätt som representanter för en viss bransch eventuellt skulle kunna invända mot en toppdomänsansökan i egenskap av ”community”, skulle detta alternativ för tvistlösning kunna bli aktuellt för grupper av varumärkesinnehavare.

Uniform Rapid Suspension System (URS) för uppenbara fall av trademark abuse

Domännamnsregistreringar under de nya toppdomänerna kommer precis som .com, .org m.fl. att kunna bli föremål för alternativ tvistlösning inom ramen för UDRP. Därtill kommer det att vara möjligt för varumärkesinnehavare att använda sig av ett nytt förfarande kallat Uniform Rapid Suspension System (URS).

Som namnet antyder handlar det här om tillfällig suspension av ett domännamn. Till skillnad från UDRP kan inte URS användas för att få ett domännamn överfört till klaganden. Istället pekats domännamnet om mot en generell informationssida till dess att registreringsperioden löper ut.

Klaganden kan välja att själv betala den aktuella förnyelseavgiften för att domännamnet ska vara låst under ett år till, men därefter kommer det att släppas fritt igen.

Förfarandet är avsett att vara snabbare och billigare än en UDRP. Ansökningsavgiften beräknas ligga kring 300 USD och beslut ska fattas av en ensam tvistlösare inom 5 dagar från det att den 14 dagar långa svarsfristen löpt ut. Tvistlösaren utses av ICANN, detta för att undvika forum- och panelistshopping.

En URS kan enbart grundas på registrerade varumärken för vilka sökanden kan visa på faktisk användning. Har man anmält sitt registrerade varumärke till TC och i samband därmed även visat användning ska det räcka med en hänvisning dit. I annat fall krävs ytterligare bevisning.

Precis som i en UDRP ska klaganden i en URS visa att registranten inte har någon rätt eller berättigat intresse i domännamnet och att detta registrerats och använts i ond tro. Beviskraven är emellertid högre. Medan man i UDRP brukar tala om ”by a preponderance of evidence/more likely than not”, är det nu ”clear and convincing evidence” som gäller under alla tre elementen.

URS innehåller också en liknande lista på icke-exklusiva omständigheter som panelen ska ta hänsyn till i sin bedömning. Dessa skiljer sig något från UDRP, och vissa ytterligare har tillkommit, men tillsammans utgör egentligen bara en kodifiering av gällande UDRP-praxis. Exempelvis fastslås att handel med domännamn, innehav av stora portföljer och försäljning av trafik inte i sig är tecken på ond tro.

Om det för panelen framstår som att tvisten rör en ”genuinely contestable issue” ska panelen inte fördjupa sig i något resonemang kring gränserna för varumärkes-skydd utan istället avslå klagomålet. URS är avsedd enbart för uppenbara fall av ”trademark abuse” och inte för fall av eventuellt konkurrerande berättigade intressen. Jämfört med UDRP innehåller URS också tydligare regler om och för påföljder vid övertramp från varumärkesinnehavarens sida, om denne till exempel utnyttjar URS-förfarandet för att trakassera svaranden eller på annat sätt uppträtt på sådant sätt som i UDRP-sammanhang brukar kallas ”reverse domain name hijacking”, d.v.s. omvänt pirateri.

Vem ansöker om och vem behöver egentligen en egen toppdomän?

Det sägs att ICANN räknar med att få över 1000, kanske t o m 2000 ansökningar innan den 3 månader långa ansökningsperioden löper ut, men ingen vet förstås säkert och spekulationerna pågår för fullt. Många som tänkt ansöka föredrar säkerligen att hålla sina planer hemliga så länge som möjligt, andra kanske ser det som en fördel att tidigt gå ut och ”lägga beslag” på en viss toppdomän, för att skrämja bort konkurrenter eller locka investerare. Några få har officiellt gått ut med att de tänker ansöka, däribland Canon Inc., för toppdomänen .canon. Afilias Limited som idag driver .info har också meddelat att de avser att ansöka om .info med kinesiska tecken (s.k. IDN, Internationalized Domain Names).

Trots att diskussionerna om ytterligare utvidgning av DNS pågått under flera år är det kanske först nu många uppmärksammat och förstått vilka möjligheter och risker denna förändring innebär. Stor osäkerhet råder ännu och man har ifrågasatt om andra än de som redan på ett eller annat sätt aktivt deltagit i processen verkligen har fått en chans att i tid sätta sig in i detta. Det talas om en växande oro för ”permanent string preclusion” vilket kanske låter som en allvarlig sjukdom men handlar om risken att för alltid stängas ute från möjligheten att använda det egna varumärket som toppdomän, för att någon annan ”tar” den eller en annan därmed förväxlingsbar term. Man är rädd att missa tåget och vet inte vad konkurrenterna gör. ICANN har heller inte kunnat gå ut med när nästa eventuella ansökningsrunda blir av, eftersom man först vill kunna utvärdera den nu pågående. Frågan blir då om man har råd att vänta kanske så länge som fem eller tio år, till dess att en ny runda sätter igång. Detta har lett till att många som kanske egentligen inte är redo känner sig tvingade att ansöka.

Behovet av en egen toppdomän, om det nu finns ett sådant - inte ens de ljudligaste förespråkarna brukar ange ett faktiskt behov som den största anledningen, snarare menar man att en egen toppdomän är en möjlighet för den som vill investera i framtiden - gör sig förstås inte gällande på samma sätt för alla branscher och alla varumärken. Toppdomänen .canon kanske är en bra investering för ett varumärke som vill förknippas med teknisk utveckling och innovation. Det är ett globalt varumärke på en konkurrensutsatt marknad där man tävlar mot både billigare alternativ och rena kopior. Med internet som en

viktig säljkanal kan en egen toppdomän innebära många fördelar.

Andra varumärken, och här brukar IKEA nämnas som ett obekräftat exempel, har sagt att de inte tänker ansöka om någon egen toppdomän. IKEA är också ett globalt varumärke. Till skillnad från Canon är IKEA emellertid en påhittad term och risken att någon annan skulle vilja registrera samma eller en därmed förväxlingsbar toppdomän är kanske inte lika stor. Vidare präglas inte IKEA:s utbud av vare sig exklusiva lyxvaror eller hi-tech-produkter och då är kanske inte onlineförsäljning av piratkopior och olika former av nätbedrägeri ett lika utbrett problem.

... och om jag väljer att inte ansöka om en egen toppdomän?

Många företag och organisationer har redan stor erfarenhet av varumärkesintrång på nätet och har anpassat sitt skydd därefter. Man ser domännamn som en viktig del av IP-portföljen och man har en strategi både för den egna domännamns-

hanteringen och för att förebygga intrång. Nyttan av en genomtänkt strategi kommer att bli än tydligare i och med introduktionen av nya toppdomäner. Nya krav ställs på bevakningsåtgärder. I första hand bör man förstås bevaka och eventuellt invända mot nya toppdomäner redan på ansökningsstadiet. Därefter bör man se till att ha en heltäckande bevakning vad gäller registreringar på domännamnsnivå. Efter att Sunrise- och IP Claims-tjänsterna upphört krävs att varumärkesinnehavaren själv är med aktiv. Som alltid måste man försöka prioritera vad som är skyddsvärt och ta fram riktlinjer för i vilka situationer det är motiverat att ingripa. Slutligen bör man förstås också fundera på vilka möjligheter och fördelar nya toppdomäner kan innebära för den egna verksamheten.



Maria Bergstén är jurist och arbetar på avdelningen för IT-rätt på Groth & Co i Stockholm. Maria arbetar särskilt med frågor rörande domännamn, domäntvister och strategisk domännamshantering.

Helrätt.

Advokatbyrån Gulliksson är en av de största advokatbyråerna i Sverige när det gäller kvalificerad rådgivning och service inom immaterialrätt. Lägg därtill en lång rad tjänster inom svensk och internationell affärsjuridik. Och du har alla möjligheter att göra en bättre affär.



GULLIKSSON

Malmö 040-664 44 00 Helsingborg 042-19 84 60 Lund 046-19 05 20 Stockholm 08-24 93 00 www.gulliksson.se