

# BRANDNEWS

VARUMÄRKEN VARUMÄRKESUTVECKLING REKLAMJURIDIK

ÅRGÅNG 21 NUMMER 2 2010

## VEM ÄR VEM PÅ INTERNET?

# http://

### **NORDEN**

Ny varemerkelov i Norge

### **DESIGNSKYDD**

Designkollision med gamla varumärken

### **VITE**

Hundmat i Högsta domstolen

### **REKLAMJURIDIK**

I huvudet på en genomsnittskonsument

### **VARUMÄRKESUTVECKLING**

Svenska Spel kombinerar spelglädje med samhällsansvar

# VEM ÄR VEM PÅ INTERNET?

En snabbguide i  
konsten att lösa  
domäntvister

# hnt

**PROLOG** Det är hösten 1996, och i televisionens morgonsoffa sitter en ung man med bakåtvänd baseballkeps och förklarar att han "helt lagligt" har registrerat över 500 svenska varumärken, firmor och personnamn som domännamn under .com. I soffan sitter också ett par jurister som med svårighet söker hitta rätt juridisk angreppspunkt – är det bedrägeri, utpressning, varumärkesintrång eller marknadsföringsbrott? Går det att stämma i svensk domstol, när servern som domännamnen ligger på befinner sig i USA?

## Av Petter Rindforth

Mannen med kepsen heter **Robert Boström**, och hans företag Control Alt Delete (CAD). Han och två kompanjoner sitter på domännamn som Bonniers.com, Arla.com, Dagensindustri.com och Swedishmatch.com, men även generiska ord som Gud, Sprit, Rea och Politik. Boström & Co ville först ha 5000 dollar styck för namnen, men när företagen inte nappade på erbjudandet, ändrade CAD strategi och erbjöd sig att överlåta domänerna till de drabbade företagen i utbyte mot att varumärkesinnehavarna skänkte en viss summa till välgörenhet. För ändamålet hade CAD bildat stiftelsen Cyberfriend med syfte att "hjälpa människor som råkat illa ut på grund av Internet".

### Skapade debatt

Affärsstrategin misslyckades. Få ville köpa. Däremot skapade de tre svenska domänpiraterna en rejäl debatt om domännamn och deras ekonomiska värde, om möjligheten att ingripa mot "cybersquatters" och om de tekniska klurigheterna bakom Internet.

Att piraterna riktat in sig på .com-domäner var ingen slump. Dels var och är .com den dominerande toppdomänen på Internet, där de riktigt stora pengarna finns att hämta. Dels var den svenska toppdomänen .se omgärdad av strikta registreringsregler. Domännamn tilldelades bara "organisationer med stadigvarande verksamhet i Sverige". Domännamnet skulle "på ett unikt sätt återspegla" organisationens/företagets firma, och varje företag fick bara registrera ett domännamn vardera. Kravet på endast en registrering

per organisation kunde dock i praktiken kringgås, genom att bolag bildade "fristående" ideella föreningar eller handelsbolag och lät registreringen gå via dessa. Med samma metod slank även en del varumärken och generiska ord med i registreringsproceduren. Begränsningarna var kraftigt kritiserade från många, men å andra sidan existerade knappt några varumärkesintrång i .se-domäner.

I USA däremot hade företag och enskilda under flera år specialiserat sig på att registrera andras välkända varumärken och firmor för att sedan sälja dem tillbaka till de rättmätiga innehavarna. Varumärkesinnehavarnas reaktioner var olika, Budweiser betalade en domänpirat med öl, McDonalds gav 100 000 dollar för sin domän, och andra stämde i domstol med varierande framgång.

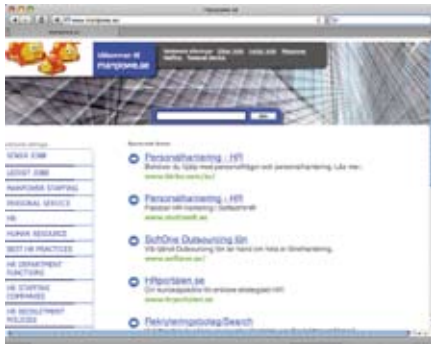
Enligt tidskriften Internet Magazine's januarinumner för 1998 fanns det närmare två miljoner domännamn i världen. Idag finns över 88 000 000 domäner bara under .com.

### Typosquatters

Tjugohundratalets vanligaste domänbussar är Typosquatters. Det handlar om att registrera domännamn i form av felstavningar av andras varumärken. Metoden är inte ny, den har länge använts offline av de som vill snylta på någons väl inarbetade kännetecken – man märker varan med ett ord eller symbol som är tillräckligt likt det riktiga märket för att skapa de "rätta" köpsignalerna hos kunden. Att det fungerar beror just på den mänskliga hjärnans associationsförmåga:



# Domännamn



*Om de två försrta och de två sista botskewärna i alla orden i en text är ritkigt plessarade, spelar det liten roll i viklen orgninds-löjfd de övirga boskvätrena i orden kommer. Tetxen är fullt läbsar, eftorsem vi inte läser varje enkisld botskav, utan ser bidlen av ordet som helhet.*



Detta, i kombination med att många skriver in en webbadress ur minnet och kanske slarvar lite i brådskan, har skapat en industri som omsätter miljarder. Felstavade varumärken kopplas till pay-per-click-sidor och hinner generera allt från några kronor till tusenlappar, innan de stängs ner. För den som äger tiotusentals domännamn är det lukrativt.



Ett ofta felstavat varumärke är namnet på en av våra kvällstidningar. En snabb sökning på Internet ger bl a följande träffar: Aaftonbladet.se, Afftonbladet.se, Aftonbaladet.se, Aftonblaadet.se, Aftonblsdet.se, Aftonbladet.se, Aftonboladet.se, Aftonlbadet.se, Aftpnbladet.se. Det är bara en av dessa som går till tidningens webb, hann du se vilken?

## Domainers

Det finns också fullt legitima domäninnehavare av ord som är lika någon annans varumärke.

Domainers (domänsamlare) verksamhet med att registrera allmänna ord som domännamn är självklart inte olaglig i sig, och har du ett varumärke som är ett generiskt/bekrivande ord, måste det oftast till en kraftig inarbetning för att nå framgång i en domäntvist.

Det är också viktigt att kontrollera om ett domännamn är ledigt innan du etablerar en ny firma eller varumärke. Den 1 januari 2009 försvann myndigheterna Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar. Istället bildades Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Men när den nya myndigheten skulle registrera "sitt" domännamn blev det stopp. Msb.se ägdes sedan länge av en städgrossistfirma i Märsta, och myndigheten fick inledningsvis nöja sig med Msbmyndigheten.se. Stora problem med felklickad e-mail ledde dock till att MSB i december köpte loss msb.se för 950 000 kronor.

## ALTERNATIVA TVISTLÖSNINGSSYSTEM

Den kommersiella användningen av Internet tog fart runt 1994. Några av det årets höjdpunkter var när amerikanska MCI lanserade tjänster för elektroniska butiker, svenska Tele2 använde Internet för att skicka valresultaten till massmedia, Posten möjliggjorde sändning av e-mail via Internet och Carl Bildt skickade ett uppmärksammat e-mail till Bill Clinton.

Med ökad användning av webben blev det också fler domäntvister. Den amerikanska regeringen gav FN-organet WIPO i uppgift att hitta en global lösning. Ett fördrag skulle ta minst 10 år att förhandla fram. Lösningen blev i stället ett kontraktuellt tvistlösningsförfarande, kallat UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy), som alla domäninnehavare under de generiska toppdomänerna (t ex .com) måste acceptera för att få registrera, behålla och förnya sina domännamn.

Internets nybildade styrorgan ICANN fick ansvar för UDRP som infördes hösten 1999. Den grundläggande principen att den som är "först-till-kvarn" med att registrera ett visst domännamn också har rätt till domänen gäller fortfarande, nu dock med undantag av reglerna i UDRP.

## Snabba lösningar i UDRP

UDRP är utformat för att snabbt lösa klara fall av varumärkesintrång och missbruk i domännamn. Förfarandet initieras genom att den klagande parten på elektronisk väg lämnar in sitt klagomål, betalar ansökningsavgiften, samt anger om man vill att denna ska avgöras av en (1 500 dollar) eller tre (4 000 dollar) tvistlösare. De remedier som kan yrkas är antingen överföring av domännamnet till klaganden, eller avregistrering.

Förutsättningen för att en klagande ska



vinna en tvist är att:

- domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med klagandens registrerade eller inarbetade varumärke,
- domäninnehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet, samt att
- domännamnet är registrerat och använt i ond tro.

För närvarande är det fyra tvistlösningsorgan som fått ICANN:s tillstånd att hantera UDRP:

- Asia Domain Name Dispute Resolution Center (ADNDRC)
- Czech Arbitration Court (CAC)
- The National Arbitration Forum (NAF)
- World Intellectual Property Organization (WIPO)

UDRP kan användas för flertalet generiska och sponsrade toppdomäner, liksom för en lång rad landskoder, exempelvis .nu. Många länder har dock valt att utarbeta egna tvistlösningsförfaranden, ofta baserade på UDRP men med nationella modifieringar. I Sverige heter förfarandet Alternativt TvistlösningsFörfarande (ATF).

## I Sverige ATF

ATF infördes 2003 och administreras av .SE (tidigare II-stiftelsen).

Enligt punkt 6.4.c) i .SE:s registreringsvillkor får ett domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet:

- är identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100), eller en geografisk beteckning/ursprungsbeteckning som skyddas genom rådets förordning (EG) 510/2006, vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningsförfarandet kan visa rätt, och
- i) innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och
- ii) domännamnet registrerats eller använts i ond tro.

## Skilnader i systemen

De avgörande skillnaderna mot UDRP är

dels att de återopade rättigheterna måste vara gällande i Sverige, dels att betydligt fler rättigheter kan återopas, och slutligen att det räcker att visa antingen registrering eller användning i ond tro.

För en klagande som är företag eller annan juridisk person kostar förfarandet 8 000 kronor plus moms för en tvistlösare och 16 000 kronor plus moms för tre tvistlösare.

UDRP är ett något snabbare förfarande än ATF. Svaromål i UDRP ska skickas inom 20 dagar från den dag man tagit emot ett klagomål, och tvistlösarna har alltid 14 dagar på sig att avgöra tvisten. I en ATF har domäninnehavaren 30 dagar på sig att svara och beslut ska fattas inom 30 (en tvistlösare) eller 60 (tre tvistlösare) dagar.

I närmare 80% av alla UDRP hos WIPO inkommer domäninnehavaren inte med något svar. Motsvarande siffra för ATF ligger under 50%, men ökar stadigt.

Över 16 000 domäntvister har hanterats av WIPO sedan UDRP etablerades. De första fyra åren gick antalet tvister stadigt ner, men trenden har vänt igen (dock med en liten dipp 2008 – den begynnande finanskrisen gjorde framför allt att typosquatting inte var lika lönsamt för en kort period).

## Stora nog att bli fler

På Lindahl tror vi på kraften i individen. Därför månar vi om att rekrytera jurister och assistenter med större ambitioner än vad enbart arbetslivet har att erbjuda.

Är du en serviceinriktad toppkraft med ett gediget intresse för IP-rätt är du varmt välkommen att bli en av oss. På Lindahl tror vi nämligen på våra medarbetare, precis som vi tror på våra klienter. Vi är helt enkelt stora nog att vara mänskliga. Och att bli fler.

**Lindahl, Årets Advokatbyrå 2009, söker jurist och assistent till varumärkes- och mönsteravdelningen för placering i Stockholm. Sista ansökningsdag 2010-04-23. Läs mer på [www.lindahl.se/rekrytering](http://www.lindahl.se/rekrytering)**

Lindahl är en fullservicebyrå som erbjuder affärsjuridisk expertis inom ett stort antal strategiska specialismråden. Bland annat är vi rankade som ledande immaterialrättsbyrå i Sverige. Internationellt har vi omfattande erfarenhet och kapacitet, samt ett nätverk av oberoende advokatbyråer. Vi är ca 300 medarbetare och har en omsättning på 500 miljoner kronor.



Årets Advokatbyrå 2009

STOCKHOLM GÖTEBORG HELSINGBORG MALMÖ UPPSALA ÖREBRO [www.lindahl.se](http://www.lindahl.se)



## IDENTISKT ELLER FÖRVÄXLINGSBART MED KÄNNETECKEN

### Ta beviskraven på allvar

I både UDRP och ATF gäller det således att klaganden först måste visa att domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med klagandens registrerade eller inarbetade varumärke / kännetecken.

Det kan låta enkelt.

Tyvärr är det allt för många klaganden som inte lägger ner tillräckligt med möda på att visa att man faktiskt har en rättighet. Många hänvisar generellt till "inarbetade varumärken" eller registrerade kännetecken, utan att bifoga någon dokumentation i form av exempelvis kopior av registreringsbevis, marknadsundersökningar och liknande.

Om ärendet ska avgöras via UDRP kan det vara så att klaganden är ett svenskt bolag, svaranden från Kina och tvistlösaren en amerikan. Det klaganden anser är ett välkänt och inarbetat varumärke i Sverige, kanske den USA-baserade tvistlösaren aldrig har hört talas om. Tänk också på att tvistlösarna ska avgöra ärendet på handlingarna. Visserligen kan en tvistlösare på eget initiativ begära kompletterande uppgifter, men det är inget krav och om all dokumentation inte är med från början riskerar en klagande att förlora ett annars aldrig så uppönt domäninträde.

### Varumärkesrättigheter

I UDRP kan bara klagandens varumärkesrättigheter åberopas. Att detta gäller registrerade varumärken är klart. Redan i

de första avgörandena år 2000 slogs också fast att inarbetade men oregistrerade kännetecken kunde åberopas. I Jeanette Winterston v. Mark Hogarth (WIPO Case No. D2000-0235 22 maj 2000) fastställde tvistlösaren – med hänvisning till brittisk rätt – att "common law rights" mycket väl kunde åberopas i förhållande till en enskild persons namn, i detta fall författarinnan Jeanette Winterston.

Några dagar senare avgjorde en tremanpanel till förmån för skådespelerskan Julia Roberts i Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd, WIPO Case No. D2000-0210. Grunderna var desamma. Denna gång åberopades common law-begreppet i amerikansk rätt.

Även klaganden som enbart haft en registrerad firma att luta sig tillbaka på, har i vissa fall vunnit sin talan genom UDRP. En absolut förutsättning är då att firmen eller firmadominanten även använts på ett sätt som kan sägas ha givit upphov till (inarbetade) varumärkesrättigheter.

En annan viktig princip som tidigt fastställdes i praxis var att klaganden har rätt att få sin sak prövad även om dennes varumärkesrättighet uppstått först efter att det omtvistade domännamnet registrerats (Digital Vision, Ltd v. Advanced Chemill Systems, WIPO Case No. D2001-0827; AB Svenska Spel v. Andrey Zacharov, WIPO Case No. D2003-0527 m fl). Denna princip är också de svenska tvistlösarna under ATF ense om.

Frågan om prioritet har däremot betydelse för att avgöra om domännamnet registrerats och använts i ond tro.

Det är exempelvis inte helt ovanligt att ett företag som ska lansera en ny produkt, skickar ut en pressrelease och informerar om det planerade nya namnet på produkten, utan att ha hunnit söka varumärkeskydd. När företaget sedan efter ett par dagar ska registrera domännamnet, är det redan upptaget av en domänpirat som läst affärspresen. Det vore märkligt om klaganden då inte kunde åberopa sin senare tillkomna rättighet gentemot någon som uppenbarligen med kännedom om företagens planer har hunnit agera några timmar tidigare.

### Förväxling

De vanligaste domäntvisterna rör inte full identitet mellan domännamn och varumärke, utan domännamn som är förväxlingsbara med klagandens varumärke, oftast genom ett "tryckfel" eller beskrivande tillägg.

Detta tillägg innebär sällan att förväx-

lingsrisken minskar. Tvärt om kan det förstärka associationen till varumärket. I Deutsche Telekom AG v. Gems N Pearls International Holding (WIPO Case No. D2005-0820) uttalade tvistlösaren att domännamnet "tmobileshops" bestod av klagandens varumärke T-MOBILE, följt av den generiska termen "shops" som indikerar en plats där klagandens T-MOBILE produkter kan hittas.

Exempel på svenska typosquatting-ärenden (även kallade "fulregistreringar"), är danksebank.se (ATF nr 262), sedbank.se, sweddbank.se, swdbank.se, swedabnk.se (ATF nr 264) och lansforsakringer.se (ATF nr 235). Samtliga överfördes till klagandena och i inget fall besvarade innehavaren ansökan.

Vid bedömning av förväxlingsrisken ska ingen hänsyn tas till innehållet på den ev hemsida som det aktuella domännamnet pekar mot. Det är kännetecknet och domännamnet (toppdomänen borträknad) som jämförs. Hemsidans innehåll får däremot betydelse vid bedömningen av berättigat intresse och ond tro.

Slutligen är det inte säkert att ett varumärke offline alltid kan tolkas som detta varumärke även online. Varumärket FINDUS kan exempelvis mycket väl tolkas som namnet på en sökmotor, "find us" (Sudnif S.A. v. Tulle, WIPO Case No. D2000-0807 – findus.com)

### RÄTT ELLER BERÄTTIGAT INTRESSE

Om klaganden lyckats visa både att man har namnrättigheter att åberopa, att dessa gäller i Sverige (krävs i ATF, i UDRP finns inga geografiska begränsningar) och att domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med nämnda rättighet, räcker det att påstå att domäninnehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till det omtvistade domännamnet för att överföra bevisbördan till svaranden.

Till stöd för att svaranden har ett berättigat intresse kan anföras att man driver ett företag med samma firmadominant som domännamnet, att man sedan tidigare är känd under domännamnet eller att man innan klagomålet skickades in har långtgående planer på att etablera legitim verksamhet under namnet.

Ett exempel på avgörande där någon ansetts känd under domännamnet är Sveriges Radio AB v. Peter T (ATF nr 24). Innehavaren av domännamnet "p3.se" uppgav sig vara en av många Peter i umgängeskretsen och kallades därför p3. Syftet med domännamnet var att kunna informera vänner och kunder om sig själv och sin

verksamhet (bl a mjukvaruutvecklare). Tvistlösaren fann innehavaren vara trovärdig och med ett berättigat intresse.

## Återförsäljare

En annan vanlig situation där domäninnehavaren anser sig ha ett berättigat intresse är när denne är återförsäljare av sökandens produkter.

I svensk ATF-praxis är tvistlösarna tämligen ense om att återförsäljare och agenter saknar rätt att ta in sin huvudmans varumärke i ett domännamn.

I UDRP-praxis har följande princip slagits fast och följs av en majoritet av tvistlösarna (Oki Data Americas, Inc. v. ASD Inc., WIPO Case No D2001-0903, 6 november 2001):

En auktoriserad återförsäljare kan använda sin huvudmans varumärke i ett domännamn om återförsäljaren:

- faktiskt säljer de aktuella varorna eller tjänsterna
- bara säljer klagandens produkter på den hemsida som är kopplad till domänen (och inte dessutom någon konkurrens produkter)
- tydligt anger vilket affärsmässigt förhållande återförsäljaren har till klaganden, dvs inte skapar

förvirring beträffande vem som är innehavare till aktuellt varumärke.

- inte försöker förhindra klaganden att själva registrera domännamn för sitt varumärke. I praktiken ett förbud mot registrering av domännamn som bara innehåller klagandens varumärke, eller förbud mot registrering av en mängd domännamn innehållandes det aktuella varumärket.

Det är dock få återförsäljare som lever upp till dessa krav.

År klagandens varumärke även ett generellt/generiskt ord, är det relativt enkelt för domäninnehavaren att visa ett berättigat intresse, förutsatt att domännamnet används i dess generiska betydelse. I exempelvis Lantmännen Doggy AB v. Name Navigaton AB (ATF nr 216), konstaterade de tre tvistlösarna att *”det anförda varumärket VOV var i hög grad beskrivande i sig som domännamn. Det har inte använts av Innehavaren för att marknadsföra varor som direkt kolliderar med Sökandens varumärkes/skyddsomfång utan endast andra varor och tjänster som är relaterade till hundar. Varumärket VOV omfattade främst hundfoder och hundleksaker. Innehavaren saknade därmed inte ett berättigat intresse”*.

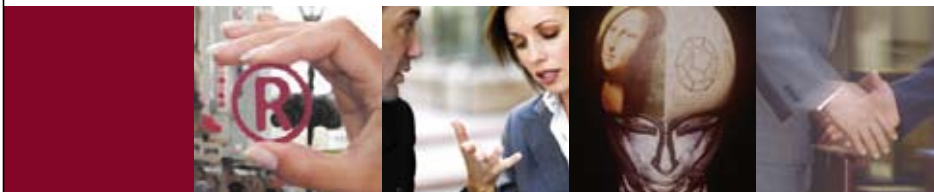
Det finns naturligtvis många relevanta anledningar till att ett domännamn inte tagits i bruk, trots att det gått en tid sedan registreringen. Det gäller då att kunna visa förberedelser för legitim användning, exempelvis i form av intyg från revisor, inlämnade varumärkesansökningar, licensavtal, hyresavtal för affärslokal eller liknande. Problemet är hitta den rätta balansen mellan full och trovärdig dokumentation (inga handskrivna och odateerade idéuppkast, tack!) utan att samtidigt behöva avslöja för mycket av sina affärsplaner för en ev konkurrent.

## REGISTRERING OCH ANVÄNDNING I OND TRO

Enligt UDRP måste klaganden visa att domännamnsinnehavaren såväl registrerat som använt det omtvistade domännamnet i ond tro. Detta dubbla krav skulle teoretiskt kunna möjliggöra för en domänpirat att registrera ett uppenbart välkänt varumärke och sedan passivt behålla detta och därmed undgå att omfattas av UDRP.

Problemet löstes snabbt genom Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows (WIPO Case No. D2000-0003, 18 februari 2000), där tvistlösaren konstate-

**GULLIKSSON**  
ADVOCATES



## En annorlunda mix

Vi är specialiserade på utveckling, skydd, kommersialisering och försvar av immateriella rättigheter. Det kombinerar vi med kvalificerad rådgivning och service inom affärsjuridik och processrätt. Med vår unika mix av tjänster kan vi ge dig fullt stöd när det gäller allt från skyddsstrategier och avtalsförhandlingar till eventuella rättstvister. Välkommen att kontakta vem som helst av våra representanter för mer information. Alla kontaktuppgifter finner du på [www.gulliksson.se](http://www.gulliksson.se).

Patent • Varumärken • Design • Upphovsrätt • Kommersialisering • Firmor • Domännamn  
Företagshemligheter • Affärsjuridik • Marknadsrätt • Processrätt • Advokater • Biträdande jurister  
Auktoriserade europeiska varumärkes- och designombud • Auktoriserade europeiska patentombud  
Registrerade skiljemän • Paralegals

Malmö 040-664 44 00 Helsingborg 042-19 84 60 Lund 046-19 05 20 Stockholm 08-24 93 00 [www.gulliksson.se](http://www.gulliksson.se)



# Domännamn

► rade att även passivitet. I vissa fall kan tolkas som användning i ond tro, särskilt om klagandens varumärke är välkänt, svaranden har försökt dölja sin identitet eller lämnat uppenbart felaktiga registeruppgifter (whois), samt det i övrigt inte finns några omständigheter som tyder på att svaranden förberett en legitim användning av domännamnet.

Någon sådan specialtolkning av ondtrösbegreppet har inte behövts i ATF, eftersom de svenska tvistlösningsreglerna, liksom de flesta andra nationella varianter på UDRP, hanterar registrering respektive användning i ond tro som två alternativa krav: Det räcker att ett av dem är uppfyllt för att en klagande ska vinna förfarandet.

## Välkänt varumärke - ond tro

Generellt kan sägas att svenska tvistlösare närmast undantagslöst finner ond tro föreligga då ett domännamn innehåller ett välkänt varumärke. Exempel på sådana avgöranden är icaapoteket.se (ATF nr 362, 8 mars 2010), och iloveikea.se (ATF nr 320).

*IKEA är ett mycket välkänt varumärke såväl i Sverige som internationellt och åtnjuter det särskilda skydd som väl ansedda varumärken har enligt varumärkeslagen. Väl ansedda varumärken är särskilt skyddsvärda även under domännamnssystemet. I princip all användning av annans väl ansedda varumärke i ett domännamn riskerar att skada det väl ansedda varumärkets anseende och leda till förväxling på marknaden. Någon rätt eller berättigat intresse för annan att använda ett väl ansedd varumärke i sitt domännamn föreligger därför, i princip, inte. Mot bakgrund av Motpartens vetenskap om Sökandens varumärke och syftet med registreringen och användningen av domännamnet varit att locka trafik till innehavarens egen hemsida/verksamhet finner tvistlösarna att Motparten har varit i ond tro vid registrering och användning av domännamnet”)*

## REGISTRERING I OND TRO

I det svenska tvistlösningsystemet finns ingen regel mot klagomål som ingivits för att trakassera eller störa domäninnehavaren, och en genomgång av ATF-praxis visar att detta inte heller varit något problem i de närmare 400 ärenden som inkommit sedan starten 2003.

Under UDRP finns däremot en regel mot ”omvänd domännapping” (Reverse Domain Name Hijacking), som ofta åberopas av domäninnehavare men sällan tillämpas av tvistlösare. Principen definieras i reglerna till UDRP, nr 1 och 15(e), som en situation där en klagande använt UDRP för att trakassera en innehavare eller i ett försök att beröva någon dennes domännamn trots vetenskap om att klaganden inte har några rättigheter.

Ett exempel på konstaterad omvänd domännapping är Ardyss International, Inc. v. Lauren Silva Group, Inc., ardyssbodyma-

gicshop.com (NAF No FA0912001296536, 14 januari 2010), där klaganden påstod att innehavaren av domännamnet var okänd för klaganden, samt att de varor som såldes på svarandens hemsida var piratkopior. Uttalandet stöddes av ett intyg som visade sig gälla helt andra domännamn än det som var aktuellt i ärendet. Svaranden å sin sida kunde dokumentera att man sedan länge var auktriserad återförsäljare av klagandens varor, att alla varor på hemsidan var köpta direkt från klaganden och att man dessutom strax före tvisten lämnat en ny stor beställning.

## SNABB TVISTLÖSNING FÖR LÅGSAM?

När såväl UDRP som ATF inrättades var målsättningen att avgöra uppenbara fall av missbruk på ett snabbt, billigt och rättssäkert sätt. Denna målsättning har i stort uppnåtts. Exempelvis är alternativ tvistlösning betydligt snabbare och billigare än ett domstolsförfarande.

Domäninnehavaren kan dock förhindra verkställigheten av en UDRP eller ATF genom att inleda ett förfarande i domstol inom 10 arbetsdagar (UDRP) eller 14 dagar (ATF) från det att tvistlösaren fattat beslut i ärendet.

Det alternativa tvistlösningsförfarandet upplevs idag inte längre som tillräckligt snabbt. Detta gäller särskilt i den stora mängd ärenden där domäninnehavaren inte svarar på ett klagomål. Av denna anledning har både WIPO och Czech Arbitration Court utarbetat förslag på en snabbversion, s k *fast track*, av UDRP och motsvarande arbete pågår hos .SE för ATF.

## Billigare lösning

Gemensamt för de olika fast-track-förfarandena är att de är avsedda för just de ärenden där inget svar inkommer, att tvistlösarna fortfarande ska göra en full bedömning av ärendet, men att besluten formuleras summariskt och på kortare tid.

I förslagen ligger även att ett snabbförfarande ska vara billigare än en fullständig UDRP eller ATF.

Tankegångarna är inte unika. Nominet, som sköter den brittiska toppdomänen .uk och danska DIFO/DK Hostmaster för .dk, har redan inrättat vad de kallar typosquatting-regler. Internets styrorgan ICANN, som är inne i en process att släppa hundratals nya toppdomäner, har lanserat ett system kallat Uniform Rapid Suspension (URS).

## TVISTLÖSARENS TIPS

Hur ni som parter i en domäntvist ska lägga upp talan, kan bara ni själva avgöra. Här kommer emellertid följande generella råd, från ett tvistlösarsperspektiv.

Var noga med att ange den rättsliga grunden för klagomålet, dvs vilka namnrättigheter som finns. Bifoga dokumentation som styrker inarbetning eller registrering. Tänk på att enbart en ideell förenings firma eller ett utgivningsbevis för periodisk skrift inte gäller som bevis för känneteckensrätt.



## Dokumentation viktig

Om du som domäninnehavare ännu inte använt domännamnet men har långtgående planer på legitim användning, se till att det finns bra dokumentation som styrker dessa planer.

Alternativ tvistlösning ska ske snabbt. Systemet bygger därför på att klaganden ger in *en* skrivelse, som besvaras *en* gång av motparten. Det är därför viktigt att få med alla argument och stödjande dokumentation i respektive skrivelse. Det är bara i undantagsfall som en tvistlösare begär komplettering.

Ett sätt att undvika domäntvister mellan parter som har ett kommersiellt förhållande är att alltid skriva in regler om domänregistrering och användning i licensavtal och återförsäljaravtal. Passa på att se över befintliga avtal! Tydliga skrivningar i lättolkade dokument gör också tvistlösarnas arbete lättare.

Alternativ tvistlösning har kommit för att stanna. Även om det finns många olika nationella system globalt, och även om dessa nu vartefter kompletteras med fast-track, bygger systemen principiellt på det nu drygt tio år gamla UDRP.

## Partiska?

Det finns de som hävdar att de alternativa tvistlösningsförfarandena är partiska till förmån för varumärkesinnehavarna. Tittar man på statistiken över hur många ärenden som beslutats till klagandens fördel kan det se ut att stämman. Det kritiskerna missar är det faktum att en känneteckensinnehavare sällan inleder ett tvistlösningsförfarande utan att först ha studerat de tre rekvisiten. Det är klaganden som betalar kostnaden för förfarandet, och det finns knappast något företag som lägger ut 10 000 – 15 000 kronor plus ombudskostnader på något man inte är säker på att kunna bevisa. En annan anledning till det höga antalet beslut till förmån för klaganden är det faktum att så många domäninnehavare väljer att inte besvara ett klagomål.

Det viktiga för konsumenter och andra nätsurfare är att hamna på rätt plats när man skriver in ett domännamn.

**Samtliga avgjorda ATF-ärenden respektive UDRP (WIPO & NAF) finns på:**

<http://www.iis.se/domaner/atf/atf-arenden> (ATF)  
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/> (WIPO)  
<http://domains.adrforum.com/decision.aspx> (NAF)



**Petter Rindforth är managing partner på Fenix Legal, tvistlösare för WIPO, NAF, CAC och .se, Special Reporter Domain Names för FICPI och FICPI:s representant i ICANNs Intellectual Property Constituency (IPC).**

# Intellectual Property Rights – A Business Opportunity

**Your preferred partner in Sweden and Europe**

Patents • Trademarks • Design • Domain Names  
 Legal Services • Post-grant/Enforcement  
 Strategic Counselling • Annuities & Renewals  
 Since 1894

ANNA-MARIA LAGERQVIST, LL. M.  
 Intellectual Property Attorney



[www.valea.se](http://www.valea.se)