

**Juridiska institutionen
Handelshögskolan
vid Göteborgs Universitet
Tillämpade studier
20 poäng, VT 2000**

WIPO:s tvistlösningssystem för tvister gällande domännamnsstöder

**Isabelle Nugin
740117-4888**

**Handledare
Christina Hultmark**

<u>FÖRKORTNINGAR</u>	3
<u>1.INLEDNING</u>	4
<u>1.1 BAKGRUND</u>	4
<u>1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR</u>	5
<u>1.3 METOD OCH AVGRÄNSNINGAR</u>	6
<u>1.4 DISPOSITION</u>	8
<u>2. DOMÄNNAMNSSYSTEMETS UPPBYGGNAD OCH FUNKTION</u>	9
<u>3. REGLER FÖR REGISTRERING AV DOMÄNNAMN</u>	11
<u>3.1 INLEDNING</u>	11
<u>3.2 REGISTRERING UNDER DE GENERISKA TOPPDOMÄNERNA</u>	12
<u>3.3 REGISTRERING UNDER DEN SVENSKA TOPPDOMÄNEN .SE</u>	13
<u>3.3.1 Nytt utredningsförslag</u>	14
<u>3.3.2 Analys av det nya förslaget</u>	15
<u>4. TILLÄMPLIGHETEN AV VARUMÄRKESRÄTT PÅ DOMÄNNAMNSSTÖLDER</u> ...18	
<u>4.1 SVÅRIGHETER I BEDÖMNINGEN AV DOMÄNNAMNSSTÖLDER ENLIGT SVENSK OCH AMERIKANSK VARUMÄRKESRÄTT</u>	18
<u>4.2 SAMMANFATTNING OCH ANALYS</u>	21
<u>5. WIPO:S TVISTLÖSNINGSSYSTEM</u>	23
<u>5.1 BAKGRUND</u>	23
<u>5.2 TVISTLÖSNINGSSYSTEMETS REGELVERK</u>	24
<u>5.2.1 Tvistlösningssystemets policy</u>	24
<u>5.2.2 Tvistlösningssystemets allmänna regler</u>	25
<u>5.3 TILLÄMPNINGEN AV TVISTLÖSNINGSSYSTEMET</u>	29
<u>5.3.1 Inledning</u>	29
<u>5.3.2 Avgöranden i den administrativa processen</u>	31
<u>5.3.2.1 Inledning</u>	31
<u>5.3.2.2 www. worldwrestlingfederation.com</u>	32
<u>5.3.2.3 www. musicweb.com</u>	33
<u>5.3.2.4 www.telstra.org</u>	34
<u>5.3.2.5 www.sixnet.com och .net och www. telaxis.com och .net</u>	35
<u>5.3.2.6 www.arla.com</u>	37
<u>5.4 ANSLUTANDE AV NATIONELLA TOPPDOMÄNER TILL TVISTLÖSNINGSSYSTEMET</u>	38
<u>5.4.1 Nationella toppdomäner som har antagit tvistlösningsreglerna</u>	38
<u>5.4.2 Diskussion kring ett eventuellt anslutande av den svenska toppdomänen</u>	39
<u>5.5 FRAMTIDA FÖRÄNDRINGAR VAD GÄLLER DOMÄNNAMNSREGISTRERING</u>	40
<u>5.5 SAMMANFATTNING OCH ANALYS</u>	42
<u>6. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER</u>	44
<u>7. KÄLLFÖRTECKNING</u>	49

FÖRKORTNINGAR

ACPA	Anticybersquatting Consumer Protection Act
ccTLD	Country Code Top Level Domain
DNS	Domain Name System
gTLD	Generic Top Level Domain
II-stiftelsen	Stiftelsen Internet Infrastruktur
ISO	International Standardization Organization
NDR	Nämnden för Domännamnsregler i Sverige
NNO	Nämnden för Omprövning
NÖD	Nämnden för Överprövning
NIC-SE	Network Information Center Sweden
NSI	Network Solutions, Inc.
SLD	Second Level Domain
TLD	Top Level Domain
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol
UDRP	Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
VML	Varumärkeslagen
WIPO	World Intellectual Property Organization

1.INLEDNING

1.1 Bakgrund

Internet växer snabbt och det kommersiella intresset har ökat explosionsartat. Företagen har uppmärksammat möjligheten att använda Internet som en ny och effektiv världsomspännande marknadsföringskanal för sina produkter och tjänster. För att kunna utnyttja denna marknadsföringskanal är det viktigt för företagen att kunna lokaliseras och identifieras på Internet. Detta har lett till att domännamnen har fått en framträdande roll. Domännamnen har fått ett eget kommersiellt värde och har blivit eftertraktade varor som kan köpas och säljas. Det finns företag som bedriver organiserad auktionshandel med domännamn på Internet.

Marknaden för domännamn har lett till en oerhörd domännamnsregistrering i spekulationssyfte. Registreringen av domännamn har p.g.a denna utveckling kommit att kallas för ”the goldrush of the 90’s”.¹ Förutom den spekulativa registreringen av populära beskrivande ord har också varumärken registrerats som domännamn av andra än varumärkesinnehavarna. Syftet med registreringen av varumärken är oftast att sälja domännamnen till varumärkesinnehavarna.

Spekulativ registrering av varumärken i domännamn har blivit ett stort problem. Denna nya företeelse har t.o.m fått ett eget namn, ”cybersquatting” eller domännamnsstöld på svenska. Frågan har varit hur man rättsligt kan definiera detta handlingssätt och om det är ett lagbrott. Man har prövat om en sådan domännamnsregistrering kan anses utgöra ett varumärkesintrång. De nationella domstolarna har dock haft problem med att tillämpa varumärkesrätten på domännamnsstölder och därför har detta inte varit någon tillfredsställande lösning på problemet.

P.g.a problemets internationella prägel har globala samarbeten påbörjats genom WIPO² för att nå en gemensam lösning på problemet med domännamnsstölder. Detta har bl.a resulterat i utvecklandet av ett internationellt tvistlösningssystem där tvister gällande domännamnsstölder kan lösas. Detta tvistlösningssystem började användas i december 1999. Det är tillämpligt på alla domännamnsregistreringar under toppdomänerna .com, .org och .net men även nationella toppdomäner har möjlighet att ansluta sig. WIPO:s tvistlösningssystem har förutsättningar för att kunna utvecklas till en gemensam standard för att komma tillrätta med domännamnsstölder i alla toppdomäner med fri domännamnsregistrering.

¹ Det högsta pris som betalats för rätten till ett domännamn är 7,5 miljoner dollar och det var för domännamnet www.business.com

² WIPO står för World Intellectual Property Organization och är ett FN-organ som arbetar för att förbättra skyddet för immaterialrätter på ett globalt plan.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att analysera det nya internationella tvistlösningssystemet för tvister gällande domännamnsstöder. Jag ska undersöka om det är en bra lösning för att komma tillrätta med problemet med domännamnsstöder. Jag kommer att göra en utförlig redogörelse av detta tvistlösningssystem och dess regelverk. Tvistlösningssystemet har funnits i drygt ett halvår och jag ska analysera hur dess tillämpning har fungerat.

I USA, där dessa problem först uppkom, har detta beteende bl.a kallats för ”cybersquatting”, ”cyberpiracy” och ”name napping”. I Sverige har den vedertagna benämningen blivit domännamnsstöld. Med dessa begrepp avses att ett domännamn registreras med vetskap om att det motsvarar ett varumärke eller en firma som någon annan har rätten till. Avsikten med registreringen är att på något sätt snylta på kännetecknet. Syftet är oftast att sälja domännamnet till känneteckensinnehavaren men kan också vara att utnyttja det i egen marknadsföring eller för att förhindra en konkurrent att använda detta. Det gäller alltså fall där domännamnsinnehavaren inte kan anses ha något legitimt intresse till domännamnet utan har registrerat detta enbart i spekulativt syfte eller missbrukssyfte. Den vedertagna benämningen domännamnsstöld på detta beteende är alltså missvisande eftersom det inte rör någon stöld i laglig mening.

Jag kommer att analysera svensk varumärkeslags tillämplighet på domännamnstöder. Flera problem uppkommer vid en bedömning av om en domännamnsstöld kan anses vara ett varumärkesintrång. Rättsläget är också oklart eftersom inget rättsfall gällande domännamnsstöld ännu har bedömts i svensk domstol. I amerikanska domstolar har ett hundratal fall gällande domännamnsstöld bedömts enligt varumärkesrättsliga lagar och en rättspraxis har utvecklats. Därför tar jag även upp slutsatserna i amerikansk rättspraxis. I USA har man också antagit ny lagstiftning som reglerar just domännamnstöder.

En bättre lösning på problemet än att försöka tillämpa nationell varumärkesrätt eller stifta nya nationella lagar bör istället kunna vara att inrikta sig på registreringsorganisationernas privaträttsliga regelverk och registreringsavtal för domännamnsregistrering. Den internationella utvecklingen går också åt detta håll i och med de internationella samarbeten som har påbörjats genom WIPO. Det nya tvistlösningssystemet som har utvecklats av WIPO binder domännamnsinnehavarna genom deras domännamnsregistreringsavtal.

Jag kommer att kort beskriva reglerna för registrering av domännamn under de generiska toppdomänen³ och den svenska toppdomänen .se. Dessa har olika typer av regler för domännamnsregistrering vilket har påverkat möjligheterna för uppkomsten av domännamnsstöder. Stora förändringar gällande reglerna för registrering under den svenska toppdomänen .se har föreslagits. Jag kommer att redogöra för det nya förslaget och analysera hur detta skulle kunna påverka förekomsten av domännamnsstöder under den svenska toppdomänen.

Även nationella toppdomäner kan ansluta sig till tvistlösningssystemet. Det finns förhoppningar om att tvistlösningssystemet ska kunna utvecklas till en gemensam standard för att lösa tvister gällande domännamnsstöder i alla toppdomäner. Jag kommer att analysera möjligheterna för en sådan utveckling. Ett antal nationella toppdomäner har redan anslutit sig till tvistlösningssystemet och jag kommer att analysera om detta skulle vara en bra åtgärd även för den svenska toppdomänen om det nya regelförslaget antas.

En aspekt på problemet med domännamnsstöder är att domännamnen mycket väl kan förlora den betydelse de har idag genom ny teknisk utveckling vad gäller kommunikation och informationssökning på Internet. Eftersom det dock ännu är oklart vad den tekniska utvecklingen kommer att betyda för domännamnens funktion och betydelse anser inte jag att detta är något skäl för att inte utveckla en lösning på dagens problem med domännamnsstöder.

1.3 Metod och avgränsningar

I analysen av den svenska varumärkeslagens tillämplighet på domännamnsstöder används gällande varumärkesrättslig lagstiftning och doktrin. Inget rättsfall gällande domännamnsstöld har avgjorts i svensk domstol men det finns numera svensk juridisk litteratur som behandlar frågan utifrån svensk rätt. Utöver juridiska artiklar finns det också juridiska examensarbeten som behandlar domännamnsproblematiken. Avsikten med analysen av varumärkeslagens tillämplighet på domännamnsstöder är att belysa de speciella problem som kan uppkomma i en sådan bedömning. Jag gör ingen utförlig genomgång eller analys av själva rekvisiten i varumärkeslagen eftersom det faller utanför syftet med uppsatsen. Jag har också valt att inte analysera de jurisdiktionsproblem som uppkommer vid en bedömning av en domännamnsstöld.

³ De generiska toppdomänen är .com, .org, .net, .edu, .gov och .mil.

Eftersom det har utvecklats en amerikansk rättspraxis gällande bedömningen av domännamnsstöder har jag valt att kort redogöra för slutsatserna i denna rättspraxis. Jag redogör också kort för den nya amerikanska lagstiftningen som reglerar domännamnsstöder. P.g.a att domännamnsstöder är ett internationellt problem som först uppkom i USA anser jag det vara intressant att redogöra för hur problemet har försökt att lösas i USA. Redogörelsen för amerikansk rättspraxis och lagstiftning bygger på material hämtat från amerikanska juridiska webbsidor på Internet.

Vad gäller redogörelsen för reglerna för registrering av domännamn har jag valt att begränsa denna till registrering under den svenska toppdomänen .se och de generiska toppdomänerna. Detta är de toppdomäner som är intressantast ur svensk synvinkel och de ger en jämförande bild av två olika typer av registreringssystem. Mycket av materialet om domännamnsregistreringssystemen har jag hämtat från registreringsorganens egna webbsidor.

Det nya tvistlösningssystemet har haft en snabb utveckling. Drygt ett halvår efter tvistlösningssystemets införande har flera hundra tvister angående domännamnsstöder hunnit avgöras. I analysen av tvistlösningssystemets tillämpning har jag läst ett stort antal avgöranden och valt att både ta upp och analysera enskilda avgöranden och göra generella kommentarer om avgörandena i stort. Tvistlösningsprocessen är offentlig och alla avgöranden är tillgängliga på en av WIPO:s webbsidor. Regelverken för tvistlösningsprocessen finns också på WIPO:s webbsidor. Material till bakgrunden och tolkningen av regelverken har jag fått genom en rapport om bl.a tvistlösningssystemet som är gjord av WIPO.

Under arbetets gång har det varit nödvändigt att kontinuerligt följa utvecklingen gällande detta ämne på Internet för att få med det nyaste på området och undvika att arbeta med inaktuellt material. Många uppgifter om den senaste utvecklingen kring frågan om domännamnsstöder är hämtade från både svenska och utländska IT-tidskrifters webbsidor på Internet.

1.4 Disposition

I kapitel två görs inledningsvis en kort beskrivning av domännamnsystemets uppbyggnad och funktion. I kapitel tre beskrivs reglerna för registrering av domännamn under de generiska toppdomänen och den svenska toppdomänen. Skillnaden mellan olika regelsystem vad gäller förekomsten av domännamnsstölder tas upp. Här beskrivs också det nya förslaget angående den svenska toppdomänen och jag gör en analys av hur detta skulle kunna påverka förekomsten av domännamnsstölder. I kapitel fyra redogör jag för tillämpligheten av varumärkesrätt på domännamnsstölder. Detta görs både utifrån den svenska varumärkeslagen och amerikansk varumärkeslagsstiftning och rättspraxis. I kapitel fem behandlas tvistlösningssystemet och dess regler. Anslutandet av nationella toppdomäner till tvistlösningssystemet tas upp och fördelarna med ett eventuellt anslutande av den svenska toppdomänen diskuteras. Jag redogör även för framtida förändringar vad gäller domännamnsystemet som har samband med tvistlösningssystemet. I kapitel sex görs en sammanfattning och slutsatserna presenteras.

2. DOMÄNNAMNSSYSTEMETS UPPBYGGNAD OCH FUNKTION

Internet är ett nätverk av nätverk som är sammankopplade med varandra. För att kommunikationen mellan datorerna ska fungera krävs det att varje ansluten dator har en unik adress. Adresserna är nummerserier som tilldelas varje dator. Dessa kallas för IP-adresser eftersom de är kopplade till protokollet IP. För att göra Internet mer användarvänligt är IP-adresserna kopplade till s.k domännamn. Dessa fungerar som kännetecken för IP-adresserna. Vid Internetkommunikation används protokollet TCP/IP för att kommunikationen mellan nätverken ska kunna fungera. Det finns en TCP/IP-tjänst som kallas DNS (Domain Name System) som gör det möjligt för en dator att översätta domännamnen till IP-adresser och tvärtom.⁴

Alla domännamn är uppbyggda enligt samma struktur. De har en s.k toppdomän, Top-Level Domain (TLD), som sista led i adressen. Sedan kommer en eller flera underdomäner, Second-Level Domain (SLD), varav den närmast under toppdomänen kallas för huvuddomän. Ett exempel på en domänadress är www.law.gu.se där toppdomänen är .se och underdomänerna är gu. och law., varav gu. är huvuddomänen. Huvuddomänen kallas också för det individuella domännamnet eftersom det är den delen som särskiljer vem domännamnet tillhör. Denna del väljer användaren själv, med undantag för inskränkande registreringsregler i vissa toppdomäner. Bokstavsgruppen www saknar betydelse som kännetecken eftersom det inte finns någon central kontroll eller administration av denna. Användaren kan fritt välja vad denne vill ha som första bokstavsgrupp men de flesta väljer www eftersom det har kommit att bli standard och därför underlättar sökningen.⁵

Ett domännamn måste vara unikt p.g.a sin tekniska adresseringsfunktion och kan bara ges till en enda användare i hela världen. P.g.a detta kolliderar domännamnsystemet med känneteckensrätten eftersom ett kännetecken kan användas av flera företag parallellt om det rör sig om olika varugrupper eller olika geografiska marknader. Problemet med flera rättighetsinnehavare till samma kännetecken kan inte lösas i det nuvarande domännamnsystemet. Här gäller först till kvarn-principen genom att den som först registrerar sitt kännetecken som ett domännamn under respektive toppdomän får rätten till detta domännamn. Det enda alternativ som finns idag för att lösa detta problem är att de konkurrerande känneteckensinnehavarna får dela på en hemsida som har det domännamn som båda vill ha. Sedan får de olika känneteckensinnehavarna lägga länkar från denna gemensamma

⁴ SOU 2000:30 s.27f.

⁵ Lundberg, J, Internet, domännamn och svensk rätt, 1997, s. 34.

startwebbsida till sina respektive webbsidor.⁶ Troligtvis är det dock många känneteckensinnehavare som inte vill dela webbsida med någon annan varför detta inte kan göras till någon standard i domännamnssystemet.⁷

Det finns två olika kategorier av toppdomäner; de generiska (gTLD) och de nationella (ccTLD). En generisk toppdomän har ett särskiljande, beskrivande syfte och har ingen nationell anknytning till skillnad från de nationella toppdomänerna. De första toppdomänerna var generiska och hade sitt ursprung i USA. Det fanns inget behov av att visa någon nationell anknytning i toppdomänen eftersom Internet bara fanns i USA från början. Syftet bakom de generiska toppdomänerna var att de skulle särskilja de olika verksamhetsområdena som de olika näten skulle kunna insorteras under. I och med Internets utveckling och tillväxt uppkom ett behov av att utöka antalet toppdomäner. Man valde då att införa ett system med nationella toppdomäner och nationsförkortningarna bestämdes enligt standarden i ISO-3166.⁸ Sverige har enligt denna standard toppdomänen .se och några andra exempel är Danmark som har .dk, Storbritannien som har .uk och Frankrike som har .fr. Det finns idag cirka 240 olika toppdomäner i världen.

Uppdelningen av toppdomäner i generiska och nationella stämmer inte alltid med hur dessa används i praktiken. De generiska toppdomänerna .gov och .mil t.ex är reserverade för amerikanska myndigheter respektive amerikansk militär verksamhet och är alltså både beskrivande och nationella. Det finns även en hel del nationella toppdomäner som inte alls bygger på någon nationell anknytning utan används på ett generiskt sätt. De administreras av någon som inte har hemvist i det aktuella landet. Ett exempel är det lilla öriket Niues toppdomän .nu som är väldigt populär i Sverige och det ska idag finnas cirka 30.000 registreringar av svenska företag, organisationer och privatpersoner under denna domän.

⁶ Ett exempel är kommunerna Habo och Håbo som delar på en gemensam hemsida eftersom bokstaven å inte går att ha i en domänadress.

⁷ Företaget INternetONE erbjuder dock en frivillig tjänst för företag att dela en hemsida under .io-domänen. Se www.io.io

⁸ Maunsbach, U, Internet-ansvaret för domännamnstilldelningen, JT 1999 s. 318. En förteckning över nationskoderna finns på www.iana.org/cctld/cctld.htm.

3. REGLER FÖR REGISTRERING AV DOMÄNNAMN

3.1 Inledning

Det finns ingen internationell samstämmighet vad gäller reglerna för registrering i de olika toppdomänerna. Vissa toppdomäner har en förprovning av domännamn vilket innebär att den som ansöker om att få ett domännamn registrerat måste kunna styrka sin rätt till namnet t. ex med en varumärkes- eller firmaregistrering. De flesta generiska toppdomäner och även en del av de nationella toppdomänerna saknar dock en sådan förprovning för registrering av domännamn.⁹ De tillämpar istället först till kvarn-principen och det enda kravet för att kunna registrera ett domännamn är att det är ledigt.

Ett domännamnssystem utan någon förprovning innebär att registreringsförfarandet förenklas. Registreringar kan göras i stort sätt automatiskt vilket ger de fördelarna att det går snabbt och att det blir billigt för den sökande. Utvecklingen har visat att det oftast finns fler domännamn registrerade i de system som inte har någon förprovning. Som exempel kan tas den danska toppdomänen som inte har haft någon förprovning sedan två år tillbaka och som nu har mer än dubbelt så många registreringar som den svenska toppdomänen som har förprovning.¹⁰ Kurvan över antalet nya registreringar per år i den svenska domänen .se är nedåtgående medan den i övriga länders toppdomäner visar på en ökning. Detta beror på att närmare två tredjedelar av de svenska användarna registrerar sina domännamn under andra toppdomäner än den svenska. De registrerar sig främst under .com-domänen men .nu-domänen är också populär. Enligt vissa beräkningar överstiger t.o.m antalet registreringar i nu-domänen antalet registreringar i se-domänen.¹¹ Den i särklass mest populära toppdomänen är .com som idag har mer än 9 miljoner registreringar och ökar med uppskattningsvis cirka 13.000 nya registreringar varje dag.¹²

Nackdelarna med att inte ha någon förprovning är att vem som helst då kan registrera ett varumärke eller en firma som annan har den juridiska rätten till. Detta har lett till många konflikter mellan känneteckensinnehavare och domännamnsinnehavare p.g.a att otillbörliga registreringar av kända varumärken har satts i system med syfte att sälja tillbaka dessa till varumärkesinnehavaren, s.k domännamnsstöld.

⁹ Maunsbach, U, Internet-ansvaret för domännamnstilldelningen, JT 1999 s. 318f.

¹⁰ Se www.domainstats.com.

¹¹ Enligt www.domainstats.com. De statistiska uppgifterna skiljer sig dock mycket åt beroende på vilken metod som använts.

¹² SOU 2000:30 s.30f.

3.2 Registrering under de generiska toppdomänerna

Det finns sju generiska toppdomäner:

<i>.com</i>	för kommersiell verksamhet.
<i>.org</i>	för icke vinstdrivande organisationer.
<i>.net</i>	för nätverksoperatörer och liknande verksamhet.
<i>.edu</i>	för utbildningsinstitutioner.
<i>.int</i>	för internationella organisationer.
<i>.gov</i>	för amerikanska myndigheter.
<i>.mil</i>	för amerikansk militär verksamhet.

För att kunna registrera ett domännamn under de fyra första toppdomänerna; *.com*, *.org*, *.net* och *.edu*, krävs det inte att användaren verkligen är en sådan organisation eller bedriver sådan verksamhet som toppdomänen står för.¹³ Registrering under toppdomänen *.int* kan bara göras av internationella organisationer som har sin grund i internationella traktater.¹⁴ Under de två sista toppdomänerna *.gov* och *.mil* kan bara amerikanska myndigheter respektive amerikansk militär verksamhet registreras. För *.int*, *.gov* och *.mil* sker alltså en förprovning som säkerställer att de som önskar använda toppdomänerna verkligen är behöriga.

Organisationen The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ansvarar internationellt för frågor angående tilldelningen av IP-nummer och domännamn. Själva administrationen av de generiska toppdomänerna har sedan början av 1990-talet skötts av det amerikanska företaget Network Solutions Inc. (NSI).¹⁵ NSI har fått rätten att ha hand om administrationen genom ett avtal med den amerikanska regeringen. ICANN har dock beslutat att NSI inte längre ska ha monopol på registreringen av domännamn under de generiska toppdomänerna. Hitintills har ca 90 alternativa registreringskontor blivit godkända för att få administrera ansökningar om domännamnsregistreringar under *.com*, *.org* och *.net*.¹⁶

Man kan alltså registrera domännamn under *.com*, *.net* och *.org* antingen hos NSI eller hos ett av de andra registreringskontoren som numera också får registrera domännamn. I princip gäller samma regler för registrering hos alla registreringskontor. Det enda som krävs för att ett domännamn ska få registreras är att det är ledigt. Registreringen sker alltså helt utan någon förprovning. P.g.a denna fria registrering har dessa toppdomäner fått stora problem vad gäller domännamnsstöder. För att komma tillrätta med detta problem har ett tvistlösningsystem

¹³ Maunsbach, U, Internet-ansvaret för domännamnstilldelningen, JT 1999 s. 323f.

¹⁴ Reglerna för registrering under TLDn *.int* finns på www.isi.edu/div7/int.

¹⁵ Se vidare www.networksolutions.com

¹⁶ Se vidare www.icann.org/registrars/accredited-list.html för en förteckning över registreringskontor.

införts där tvister gällande domännamnsstöder ska kunna lösas. Detta tvistlösningssystem är tillämpligt på alla domännamnsregistreringar under .com, .net och .org.

3.3 Registrering under den svenska toppdomänen .se

Stiftelsen Internet Infrastruktur (II-stiftelsen) är ansvarig för domännamnsregistreringen under den svenska toppdomänen .se. Själva den praktiska hanteringen av domännamnsregistreringen har aktiebolaget NIC-SE¹⁷ ansvaret för. Reglerna för domännamnsregistreringen¹⁸ fastställs av II-stiftelsen på förslag av ett privaträttsligt organ, Nämnden för domännamnsregler (NDR).¹⁹

Den svenska toppdomänen har strikta regler för registrering av domännamn vilket har gjort att domännamnsstöder inte har kunnat uppkomma. För att kunna registrera ett domännamn direkt under toppdomänen krävs det att man kan visa upp en registrerad firmarättighet och domännamnet måste återspegla firmanamnet. Som privatperson kan man bara registrera ett domännamn under huvuddomänen .pp.se. Vissa förändringar har dock nyligen införts i regelverket. Numera är det möjligt att registrera varumärken som domännamn under huvuddomänen tm.se. Varumärket måste vara skyddat som nationellt kännetecken genom en varumärkesregistrering hos PRV eller som internationellt kännetecken som är skyddat i enlighet med Madridprotokollet eller genom en registrering som Gemenskapsvarumärke. Varumärken som bara har ett inarbetningsskydd kan alltså inte registreras som domännamn. Ett antal andra huvuddomäner har också införts; .org.se för ideella föreningar, .parti.se för politiska partier och .press.se för periodiska tidskrifter.

NIC-SE avslår en domännamnsansökan om den strider mot registreringsreglerna, mot gällande lag eller mot en lagakraftvunnen dom.²⁰ NIC-SE har även rätt att avregistrera ett domännamn om det strider mot någon av de nämnda punkterna.²¹ Om sökanden får avslag på sin registreringsansökan finns det möjlighet att begära omprövning av beslutet.²²

¹⁷ NIC-SE står för Network Information Center Sweden AB. NIC-SE ägs av II-stiftelsen. Se vidare www.nic-se.se.

¹⁸ NIC-SE:s allmänna villkor och Regler för registrering av domännamn under toppdomänen .se. Se www.iis.a.se/regler20.shtml. Förklaringar till reglerna finns på www.iis.a.se/regler_app1.shtml

¹⁹ Styrelsen i NDR utses av II-stiftelsen. Se vidare <http://ndr.iis.a.se>.

²⁰ 5 § i NIC-SE:s allmänna villkor.

²¹ 6 § i NIC-SE:s allmänna villkor.

²² Omprövningen görs i Nämnden för omprövning (NNO) som är ett privaträttsligt organ. Sökanden kan även begära en överprövning av NNO:s beslut i nämnden för överprövning (NÖD) som också är ett privaträttsligt organ.

3.3.1 Nytt utredningsförslag

Problemet med domännamnsstöder har dock blivit en aktuell fråga för den svenska toppdomänen i och med att ett nytt förslag presenterats i en utredning där man föreslår att domännamnsregistreringen ska släppas fri.²³ Förslaget innebär att regelverket ska ändras på så sätt att förprovningen tas bort helt. När man registrerar ett domännamn ska man dock vara tvungen att acceptera vissa avtalsvillkor som ska garantera att de som registrerar domännamn är seriösa och följer svenska lagar och regler.

Förslaget tar upp de grundläggande villkor som bör finnas med i registreringsavtalen. Dessa är att sökanden ska ha hemvist i Sverige eller ha en verksamhet med koppling till Sverige och att sökanden ska acceptera att svenska lagar och regler gäller samt att svenska domstolar har behörighet att pröva tvister som har anknytning till domännamnet.²⁴ Kravet på att svenska lagar och regler ska följas bör också specificeras t. ex genom att domännamnsinnehavaren ska acceptera att domännamnet inte får utgöra ett intrång i någon annans i Sverige giltiga känneteckensrätt. Förslaget innebär i praktiken att II-stiftelsens underorgan som har stått för utvecklandet av regler och överprövning av beslut kommer att ersättas genom införandet av ett effektivt registreringsavtal och möjligheten till prövning i domstol.

Utredningen har gjort en bedömning av risken för att ett borttagande av förprovningen kommer att leda till känneteckensrättsliga konflikter. En jämförelse görs med den danska toppdomänen som tog bort sin förprovning för två år sedan. Under denna tid har bara en känneteckensrättslig konflikt angående domännamn blivit prövad i domstol i Danmark. I .com-domänen har dock ett hundratal konflikter mellan känneteckensinnehavare och domännamnsinnehavare blivit prövade i domstol under de senaste åren. Utredningen framhäver att man måste ta hänsyn till det stora antal registreringar som finns under denna domän och skillnaden mellan det amerikanska rättssystemet och det svenska vad gäller användandet av domstolsprocesser för att lösa tvister.

²³ Domännamnsutredningens betänkande ”.se?” SOU 2000:30 som lades fram den 4 april 2000. Se vidare www.domannamnsutredningen.gov.se

Utredningen drar slutsatsen att om förprövningen tas bort i den svenska toppdomänen kommer detta uppskattningsvis leda till någon enstaka konflikt per år som går till domstol.²⁵ I sin analys tar utredningen inte hänsyn till alla de fall som inte gått till domstol överhuvudtaget p.g.a att många känneteckensinnehavare har valt att betala domännamnsinnehavaren för att få domännamnet istället för att få frågan rättsligt prövad i domstol.

Utredningens bedömning är alltså att borttagandet av förprövningen inte kommer att leda till särskilt många känneteckensrättsliga konflikter och att det därför inte behövs några särskilda regler för att komma tillrätta med detta problem. De anser dock att eftersom firmor och varumärken är av mycket stor betydelse för innehavarna kan det finnas anledning att vidta vissa försiktighetsåtgärder.²⁶ Ett förslag på en sådan åtgärd är att de som har registrerade känneteckensrättigheter ska ha möjlighet att först registrera dessa som domännamn under en övergångsperiod innan andra användare utan registrerade rättigheter får registrera domännamn.²⁷

Ett annat förslag är att införa ett användningskrav för att minska riskerna för att domännamn registreras bara för att säljas vidare. Med användning avses att domännamnet ska vara tekniskt operativt, d.v.s att en server svarar då domännamnet anropas. Ett sådant användningskrav finns i flera toppdomäner. NIC-SE bör alltså ha rätten att avregistrera domännamn som inte är operativa efter att ha gett domännamnsinnehavaren rimlig tid på sig att uppfylla detta krav. Att kontaktuppgifterna är tillförlitliga svarar domännamnsinnehavaren för och NIC-SE har redan nu rätten att avregistrera ett domännamn om kontaktinformationen inte stämmer. Om domännamnsinnehavaren bryter mot registreringsavtalet kan detta som alltid i avtalsrelationer leda till hävning vilket då innebär en avregistrering.²⁸

3.3.2 Analys av det nya förslaget

²⁴ SOU 2000:30 s. 58f.

²⁵ SOU 2000:30 s. 65.

²⁶ SOU 2000:30 s. 66.

²⁷ SOU 2000:30 s. 60f.

²⁸ SOU 2000:30 s. 59f.

Regelverket för en toppdomän bör balansera intressena av reglering och frihet så att systemet blir funktionellt. Om man bara ser till intresset att skydda känneteckensrättigheter från intrång är det regelverk som finns idag det bästa. P.g.a de strikta reglerna för registrering under .se-domänen har inga domännamnstölder kunnat förekomma. Men frågan är om detta har varit ett funktionellt system. De strikta reglerna har stängt ute många som har velat registrera domännamn utan några otillbörliga syften under .se-domänen. Detta har lett till att många svenskar registrerar domännamn under andra toppdomäner istället. Företagen har också ett delat intresse i denna fråga. De vill ha skydd för sina känneteckensrättigheter samtidigt som de också vill ha större möjligheter att registrera vad de vill som domännamn.

De nuvarande reglerna har inte någon balans mellan de två intressena utan är främst inriktat på att förhindra att tvister uppkommer. Om registreringen under .se-domänen släpps fri enligt förslaget skulle detta förbättra domänens funktionalitet. Men man måste då införa åtgärder för att undvika att de problem med domännamnstölder som främst förekommer under de generiska toppdomänerna också uppkommer under .se-domänen.

Det finns redan nu problem i Sverige vad gäller otillbörlig registrering av svenska varumärken i domännamn fast detta inte sker under .se-domänen utan under .com-domänen. De svenska företagen Control Alt Delete och PDS väckte stor uppmärksamhet när de 1996 registrerade flera hundra kända svenska varumärken, firmanamn och personnamn under den amerikanska toppdomänen .com. Enligt uppgifter från Control Alt Delete själva har de registrerat 350 domännamn och har lagt ut ca 1 miljon kronor i registrerings- och årsavgifter till registreringskontoret NSI och i advokatarvoden i domännamnstvister i amerikansk domstol.²⁹

Swedish Match och Folksam är de enda företag som har stämt Control Alt Delete angående rätten till domännamnen. Swedish Match stämde företaget i East Virginia i USA eftersom domännamnen swedishmatch.com och blend.com var registrerade hos NSI som ligger där. Domstolen dömde att domännamnen skulle överföras och att Control Alt Delete skulle betala Swedish Matchs kostnader och advokatarvoden.³⁰ Folksam stämde också Control Alt Delete i USA och utgången i det målet blev densamma.

²⁹ Sjögren, N, Namnappare på Internet stäms på miljoner, ComputerSweden, den 11 maj 1998. Det finns även andra svenska företag som tidigare har registrerat svenska varumärken som domännamn.

³⁰ Froste, C, Fler råkar ut för namnappning på nätet, Svenska Dagbladet, den 13 juni 1998, s. 39.

Det verkar dock bara vara några få företag som har betalat Control Alt Delete för att få domännamnen som innehåller deras varumärken. Skälet till detta är troligtvis att Control Alt Deletes registreringar av svenska firmor och varumärken under .com-domänen inte har tagit bort dessa företags möjlighet att registrera ett bra domännamn. De svenska företagen har kunnat registrera sin firma under .se-domänen och detta är i många fall attraktivare än att ha en adress under .com-domänen. Konsumenters sökbeteende borde ju vara att först prova med en adress under .se-domänen om de letar efter ett svenskt företag. Därför har inte problemen med domännamnsstölder blivit så stora i Sverige. Men problemet blir aktuellt om förslaget om att släppa .se-domänen fri går igenom. De personer som har registrerat .com-domännamnen innehållande svenska varumärken skulle ju ha en större möjlighet att tjäna pengar på att registrera dessa under .se-domänen istället. Mot bakgrund av detta anser jag att det finns en betydande risk att .se-domänen kommer att få problem med domännamnsstölder om denna släpps fri utan att förebyggande åtgärder vidtas.

De åtgärder som utredningen har föreslagit för att känneteckenstvister ska kunna undvikas är enligt min mening effektiva. Ett användningskrav för domännamn och att felaktiga kontaktuppgifter är skäl för avregistrering är bra för att förebygga domännamnsstölder. Att ha en övergångsperiod då innehavare av känneteckensrättigheter får möjlighet att registrera domännamn före alla andra tror jag också är nödvändigt för att undvika uppkomsten av domännamnsstölder. Införandet av en sådan åtgärd kommer troligtvis att lösa en stor del av problemet eftersom företagen numera har insett domännamnens värde och kommer att registrera sina varumärken som domännamn under denna övergångsperiod. Att så många domännamnsstölder har kunnat uppkomma under de generiska toppdomänen beror mycket på att när företagen väl insåg potentialen i domännamnen hade redan ett flertal förutseende personer registrerat domännamnen som innehöll deras varumärken. Numera ingår domännamnsregistrering i många företags affärsstrategier och man registrerar ett domännamn innan man registrerar varumärket.

4. TILLÄMPLIGHETEN AV VARUMÄRKESRÄTT PÅ DOMÄNNAMNSSTÖLDER

4.1 Svårigheter i bedömningen av domännamnsstöld enligt svensk och amerikansk varumärkesrätt

Nationella domstolar har haft problem med att göra en rättslig bedömning av den nya företeelsen domännamnsstöld. Det har diskuterats om detta beteende är ett lagbrott och vilken lag som i så fall är tillämplig. De flesta nationella domstolar har valt att tillämpa varumärkesrätten i sin bedömning av domännamnsstöld. ³¹ Inget fall gällande domännamnsstöld har ännu bedömts i svensk domstol ³² men i amerikanska domstolar har ett hundratal fall avgjorts. En amerikansk rättspraxis har skapats vad gäller bedömningen av domännamnsstöld. Amerikanska domstolar har varit benägna att ingripa mot domännamnsstöld genom tillämpning av varumärkeslagstiftningen.

Den allmänna internationella rättsuppfattningen är att domännamnen förutom sin ursprungliga tekniska adresseringsfunktion också har erhållit förmågan att fungera som varumärken. ³³ Det finns dock flera problem vad gäller tillämpningen av varumärkesrätten på domännamnsstöld. För att ett varumärkesintrång ska anses ha skett krävs det att varumärket har *använts i näringsverksamhet*. ³⁴ Detta krav har visat sig vara det största problemet vad gäller att applicera varumärkesrätten på domännamnsstöld. Själva registreringen av ett domännamn kan inte anses vara ett varumärkesintrång i sig utan man måste se hur domännamnet används i det enskilda fallet. ³⁵ I de flesta fall innehar domännamnstjuvar ofta domännamnen helt passivt utan att koppla någon webbsida till dem. I de fall där det finns en webbsida kopplad till domännamnet finns det oftast ingen information på denna som kan kopplas till någon vara eller tjänst. Problemet är att domännamnstjuvarnas varor som de bjuder ut är just själva domännamnen. ³⁶

De amerikanska domstolarna har utvidgat rekvisitet vad gäller användning i näringsverksamhet genom att anse att om syftet med registreringen av domännamnet är att sälja detta räcker det

³¹ Se Report of the WIPO Internet Domain Name Process not 135 s.58 för exempel på nationella rättsavgöranden.

³² I två fall gällande domännamnsstöld har dock förhandlingar påbörjats i svensk domstol. I det ena fallet, Mobicom HB mot Mobile Communication Europe AB (Mål nr. T 7102-98), blev det en tredsdom. I det andra fallet, Gustavsberg VVS AB mot SBJ Investment AB (Mål nr. T-1829-98), blev det aldrig någon dom p.g.a förlikning.

³³ Se bl.a Åkerman, R, Jurisdiktions- och lagvalsproblem på Internet, JT 1997-98 s. 451 och Pawlo, M, Domännamnets juridiska status, NIR 1998 s. 146 ff.

³⁴ VML 6§ 1 st.

³⁵ Lindqvist, T, Domännamn- stöld, strategi och utveckling, Ny Juridik 2:99, s. 22.

³⁶ Lundberg, J, Internet, domännamn och svensk rätt, 1997, s. 83-85

för att anse att varumärket använts i näringsverksamhet.³⁷ Domännamnen innehållande varumärkena anses alltså vara varor i sig i och med den omfattande handel som har uppkommit med domännamn.

Det andra stora problemet är att kunna visa att domännamnet är *förväxlingsbart* med ett skyddat varumärke. Kännetecken är som huvudregel förväxlingsbara endast om de avser varor och tjänster av samma eller liknande slag.³⁸ Detta förväxlingsbarhetskrav uppfylls inte i fall av domännamnsstöder där domännamnet inte används till att bjuda ut någon annan vara än just domännamnet. Det finns dock ett utvidgat skydd för väl ansedda varumärken som är tillämpligt även om det inte finns någon risk för varu- eller verksamhetsförväxling. Detta skydd gäller situationer då varumärket används i syfte att dra otillbörlig fördel av dess anseende och användningen av varumärket riskerar att urvattna varumärkets igenkännandegrad.³⁹ Domännamnsstöder görs oftast av väl ansedda varumärken eftersom detta ökar möjligheten att tjäna mycket pengar vid en försäljning. Det kan därför finnas en viss möjlighet att detta utvidgade skydd skulle kunna anses tillämpligt på fall av domännamnsstöder.⁴⁰ I amerikansk rättspraxis har man tillämpat detta utvidgade skydd mot urvattning, ”dilution”, på domännamnsstöder. I amerikansk varumärkesrätt har dock detta skydd ett större tillämpningsområde än vad det har enligt svensk rätt.⁴¹

Ett ytterligare problem vad gäller tillämpningen av den svenska varumärkeslagen vid en bedömning av en domännamnsstöld är hur väl lagens *sanktioner* passar in på en sådan situation. En varumärkesinnehavare som har drabbats av en domännamnsstöld vill oftast kunna få domännamnet överfört från domännamnsinnehavaren till sig själv eller att detta avregistreras. Det verkar inte finnas stöd för någon av dessa sanktioner i VML eller i varumärkesrättslig praxis.⁴² Den enda sanktion som det finns ett klart stöd för i VML är ett förbud för domännamnsinnehavaren att använda domännamnet. En sådan sanktion löser dock inte problemet med domännamnsstöder där syftet inte är att använda domännamnen utan att sälja dem.

I amerikanska rättsavgöranden har domstolarna förordnat om överföring av domännamn men utan att ange något lagstöd. Ett problem med att beordra en överföring av ett domännamn är att en sådan sanktion inte bara innebär att svaranden hindras från att använda domännamnet utan också att domstolen tvingas avgöra vem som har bäst rätt till domännamnet. Detta är

³⁷ Se de amerikanska rättsfallen *Intermatic v. Toeppen* och *Panavision v. Toeppen*.

³⁸ VML 6§ 1 st.

³⁹ VML 6§ 2 st och *Koktvedgaard/Levin*, Lärobok i Immaterialrätt, 1997, s.333f.

⁴⁰ Lundberg, J, *Internet, domännamn och svensk rätt*, 1997, s.86f.

⁴¹ En ny amerikansk federal lagstiftning mot urvattning av varumärken, *Trademark Dilution Act*, antogs 1996.

⁴² Carlsrud, H, *Varumärkesrättsliga frågor på Internet*, examensarbete Göteborg, 1997, s. 54 och Lundberg, J, *Internet, domännamn och svensk rätt*, 1997, s. 89f.

ingen tillfredsställande lösning i fall då det finns andra parter som också kan tänkas ha rätt till domännamnet p.g.a konkurrerande känneteckensrättigheter. En annan fråga är om inte domännamnsinnehavaren som blir beordrad att överföra sitt domännamn borde få ersättning för de kostnader denne haft för domännamnet, t.ex för registreringsavgifter. Att beordra en överföring av ett domännamn kan dock ha processekonomiska fördelar.⁴³ Om domstolen bara beordrar ett förbud mot att inneha domännamnet kan det ju leda till att en tredje part registrerar namnet efter att detta blivit avregistrerat. Detta skulle leda till att en ny process skulle behöva inledas mot den nya domännamnsinnehavaren och så skulle det kunna fortsätta.

Det uppstår även komplicerade jurisdiktionsfrågor vid en bedömning av domännamnsstölder. Domännamnet måste kunna anses vara *använt i Sverige* för att ett varumärkesintrång ska föreligga. Bara själva tillgängligheten av ett varumärke på Internet räcker inte för att anse att detta använts i Sverige utan det krävs någon annan anknytning.⁴⁴

I USA har man nyligen infört ny lagstiftning som bara är inriktad på regleringen av domännamnsstölder, The Anticybersquatting Consumer Protection Act (ACPA).⁴⁵ Syftet med den nya lagstiftningen är att kodifiera tidigare rättspraxis i frågan men också att utvidga möjligheterna att komma åt domännamnsstölder.

ACPA inför ett civilrättsligt ansvar för en person som registrerar och handlar med eller använder ett domännamn som är identiskt eller förväxlingsbart med någon annans varumärke eller urvattnar detta. Det krävs också att personen registrerade eller använde domännamnet i ond tro med syfte att få ekonomisk vinning av varumärket. Lagen innehåller en lista över faktorer som bör beaktas vid bedömningen av om ett ondrossyfte föreligger. Exempel på sådana faktorer är om domännamnsinnehavaren har en icke-kommersiell legitim användning av domännamnet eller om denne har erbjudit sig att sälja domännamnet till varumärkesinnehavaren eller någon annan i ekonomiskt syfte.⁴⁶

Den nya lagen inför en ny rättsföljd vid domännamnsstölder. Det är ett lagstadgat skadestånd, ”statutory damages”, mellan 1, 000 dollar och 100, 000 dollar per domännamn som varumärkesinnehavaren kan yrka på istället för ett skadestånd uträknat från den egentliga skadan och vinningen hos parterna. P.g.a denna möjlighet till stora skadestånd kan det finnas en risk att stora företag kommer att använda denna nya lag som ett hot för att få mindre

⁴³ Oppedahl, C, How is a domain name like a cow?, 1997, s. 14

⁴⁴ Åkerman, R, Jurisdiktions- och lagvalsproblem på Internet, JT 1997-98 s. 454.

⁴⁵ ACPA trädde i kraft den 29 november 1999.

⁴⁶ New law gives trademark owners weapon to combat cybersquatting, december 1999, www.finnegan.com/pubs/tmark/tmreport2.htm. Lagen finns på www.thomas.loc.gov.

företag och privatpersoner att ge upp domännamn som de använder legitimt och som inte är varumärkesintrång.⁴⁷

En stor nyhet är också att ACPA inför en möjlighet för varumärkesinnehavare att ta upp en civilrättslig talan *in rem*, d.v.s mot domännamnet själv i de fall då domännamnsinnehavaren inte personligen, *in personam*, kan stämmas in under någon jurisdiktion eller det inte går att få tag på denne p.g.a att de kontaktuppgifter som denne uppgett inte stämmer. Den jurisdiktion som ska anses vara tillämplig för en *in rem*-talan är där det domännamnsregistreringskontor som registrerade domännamnet är lokaliserat. P.g.a att domännamnsinnehavaren inte blir svarande i en *in rem*-talan är inte skadestånd en möjlig sanktion. Själva *in rem*-institutet är en angloamerikansk företeelse.

4.2 Sammanfattning och analys

Det finns alltså flera svårigheter vad gäller att tillämpa varumärkesrätten på domännamnsstöder. För att en typisk domännamnsstöd ska kunna anses vara ett varumärkesintrång enligt den svenska varumärkeslagen krävs det en utvidgad tolkning av dess rekvisit. Sanktionsmöjligheterna enligt VML är inte heller särskilt lämpliga för fall gällande domännamnsstöder. Amerikanska domstolar har varit benägna att ingripa mot domännamnsstöder genom en utvidgad tillämpning av den amerikanska varumärkeslagstiftningen. I USA har man dock också valt att stifta en ny lag som bara reglerar domännamnsstöder.

Min åsikt är att alternativet att försöka utvidga gällande nationell varumärkesrätt eller att stifta nya nationella lagar för att reglera domännamnsstöder inte är den bästa lösningen på problemet. Jag anser istället att WIPO:s nya tvistlösningssystem är en bättre lösning. Eftersom domännamnsstöder är ett internationellt gränsöverskridande problem bör det lösas enhetligt på ett internationellt plan istället för genom nationell lagstiftning. Vad gäller den nya amerikanska lagstiftningen gällande domännamnsstöder är dess materiella innehåll väldigt likt regelverket för WIPO:s tvistlösningssystem så det är bara dess form som nationell lagstiftning som jag är kritisk mot.

Själva organisationen kring domännamnsregistreringen är en aspekt som bör beaktas vid en bedömning av hur problemet med domännamnsstöder bör lösas. De flesta toppdomäner sköts av privata subjekt och det finns ingen övergripande styrning vad gäller utformandet av registreringsavtalen och regelverken under de olika toppdomänerna. En bättre lösning än att försöka tillämpa nationell varumärkesrätt för att komma tillrätta med domännamnsstöder är

⁴⁷ Domain bill surfaces again, Wired News, den 11 november 1999.

att istället inrikta sig på de privaträttsliga regelverken och registreringsavtalen för domännamnsregistrering. Den internationella utvecklingen går också åt detta håll. Internationella samarbeten har påbörjats genom WIPO⁴⁸, som är ett FN-organ som arbetar för att förbättra skyddet för immaterialrätter på ett globalt plan. I detta samarbete har länder och intresseorganisationer försökt komma fram till en gemensam lösning på bl.a problemet med domännamnsstölder. WIPO har fått ansvaret att utveckla olika åtgärder för att förbättra skyddet för känneteckensrättigheter i domännamnssystemet. WIPO:s arbete har bl.a resulterat i utvecklandet av tvistlösningssystemet för domännamnsvister. Detta är tillämpligt på alla domännamnsregistreringar under toppdomänerna .com, .org och .net och binder domännamnsinnehavarna genom deras registreringsavtal. Det har föreslagits att tvistlösningssystemet skulle kunna användas som mall för tvistlösning även i de nationella toppdomänerna och systemet har förutsättningar att utvecklas till en gemensam standard.

⁴⁸ WIPO står för World Intellectual Property Organization.

5. WIPO:S TVISTLÖSNINGSSYSTEM

5.1 Bakgrund

World Intellectual Property Organization, WIPO,⁴⁹ fick i uppdrag av den amerikanska regeringen, vilket godkändes av WIPO:s medlemsstater, att bl.a utveckla ett internationellt tvistlösningssystem för domännamnstvister. WIPO:s förslag presenterades i april 1999 och detta förslag fick ligga till grund för de tvistlösningssystem som senare antogs av ICANN den 26 augusti 1999.⁵⁰ Dessa regler kallas för ICANN:s Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP).⁵¹

Tvistlösningssystemet är tillämpligt på alla domännamnsregistreringar under de generiska toppdomänerna .com, .org och .net och binder domännamnsinnehavarna genom deras registreringsavtal. Syftet med tvistlösningssystemet är att skapa en möjlighet att effektivt kunna lösa tvister som uppkommer vid kollision mellan domännamnsystemet och känneteckensrätten. Vid utvecklandet av systemet diskuterades om reglerna skulle innefatta alla typer av känneteckenstvister angående domännamnsregistreringar eller om de skulle begränsas till uppsåtliga ondrosregistreringar (abusive registration in bad faith). Reglerna begränsades till uppsåtliga ondrosregistreringar bl.a för att det inte krävs lika mycket utredning i frågan jämfört med i mer komplicerade känneteckenstvister vilket skulle öka möjligheterna till en snabb och kostnadseffektiv tvistlösning.⁵² Systemet begränsades också till att bara gälla varumärkesrättigheter eftersom reglerna kring firmarättigheter, personnamn och geografiska namn inte är lika harmoniserade i världen och inte lika ofta råkar ut för ondrosregistreringar som varumärken.⁵³ Tvistlösningen kallas också för den administrativa processen. All korrespondens sker huvudsakligen elektroniskt över nätet vilket är bra både för

⁴⁹ WIPO är ett av FN:s fackorgan och arbetar för att förbättra skyddet för immaterialrätter på ett globalt plan. Deras arbete fokuseras på varumärkes-, patent- och upphovsrätt. WIPO har sitt säte i Genève och har för närvarande 173 medlemsländer. Se www.wipo.int/eng/main.htm.

⁵⁰ WIPO:s arbete resulterade i en utredning med flera nya förslag. Se Report of the WIPO Internet Domain Name Process.

⁵¹ UDRP finns på www.icann.org/udrp/udrp.htm.

⁵² Se WIPO Interim Report p. 146-149. Denna finns på <http://wipo1.wipo.int/>

⁵³ Report of the WIPO Internet Domain Name Process, WIPO Publication No. 439(E), p. 163-167. Rapporten finns på <http://wipo2.wipo.int>.

systemets effektivitet och kostnader. Den administrativa processen började användas från och med den 1 december år 1999.

5.2 Tvistlösningsystemets regelverk

5.2.1 Tvistlösningsystemets policy

En varumärkesinnehavare som anser att en domännamnsregistrering är en uppsåtlig ondrosregistrering som inkräktar på dennes varumärkesrättigheter kan lämna in ett klagomål till den administrativa processen. I policyn anges tre rekvisit som måste vara uppfyllda för att en domännamnsregistrering ska anses vara en *uppsåtlig ondrosregistrering* (abusive registration in bad faith). Den allmänt förekommande termen för detta beteende är cybersquatting men eftersom definitionen av denna term inte är helt klar har man valt att använda sig av uttrycket ”abusive registration in bad faith” istället. I den administrativa processen har klaganden bevisbördan för de tre rekvisiten:

- Att domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett varumärke som klaganden har rätten till.
- Att domännamnsinnehavaren inte har några rättigheter eller rättmätiga intressen till domännamnet.
- Att domännamnet har registrerats och använts i ond tro.⁵⁴

Om klaganden inte kan bevisa alla dessa tre rekvisit finns det ingen grund för någon sanktion. Panelens beslut blir då att den ursprungliga innehavaren ska kvarstå som innehavare av domännamnet.

För att avgöra om någon *registrerat och använt ett domännamn i ond tro* finns det en icke-uttömmande uppräkningslista av faktorer som ska anses presumera ond tro hos domännamnsinnehavaren.⁵⁵

⁵⁴ UDRP Regel 4a.

⁵⁵ UDRP Regel 4b.

- Om omständigheter finns som visar att det huvudsakliga syftet med att registrera domännamnet har varit att sälja detta till den rättmätige varumärkesinnehavaren eller en konkurrent till denne för att få en vinst eller
- om syftet med domännamnsregistreringen är att förhindra varumärkesinnehavaren från att själv kunna använda sitt varumärke i ett domännamn och personen som registrerat detta har satt ett sådant beteende i system eller
- om syftet med registreringen är att störa en konkurrents verksamhet eller att locka till sig Internetbesökare i kommersiellt syfte genom att skapa en förväxlingsrisk angående sambandet med det skyddade varumärket och hemsidan som domänadressen leder till.

Domännamnsinnehavaren har en möjlighet att visa att denne har ett *rättmätigt intresse* till domännamnet. Det finns en icke-uttömmande uppräknning av faktorer som ska anses presumera att ett rättmätigt intresse föreligger:⁵⁶

- Om domännamnsinnehavaren har använt eller har gjort förberedelser att använda domännamnet eller ett namn som överensstämmer med domännamnet i samband med ett bona fide utbudande av varor eller tjänster eller
- om domännamnsinnehavaren (som privatperson, företag eller annan organisation) blivit allmänt känd under domännamnet även om inga registrerade rättigheter finns eller
- om domännamnsinnehavaren har en rättmätig, icke-kommersiell eller skälig användning av domännamnet utan något syfte till kommersiell vinning genom att förleda konsumenter eller för att smutskasta varumärket.

5.2.2 Tvistlösningssystemets allmänna regler

ICANN utser de tvistlösningsenheter som är behöriga att handa tvistlösningen. Hittills har tre enheter utsetts; WIPO Arbitration and Mediation Center, National Arbitration Forum och

⁵⁶ UDRP Regel 4c.

eResolution Dispute Center.⁵⁷ Förutom UDRP finns det också regler för hur den administrativa processen ska utföras⁵⁸ och tvistlösningsenheterna egna regler som finns på deras respektive webbsidor. Panelens beslut i den administrativa processen ska bygga på parternas inlagor som ska bedömas enligt reglerna i UDRP och ICANN:s Rules.

Panelen har dock också en möjlighet att tillämpa de rättsliga regler och principer som de anser vara tillämpliga på tvisten i fråga.⁵⁹ Detta betyder att om panelen anser att det behövs kan de vid tillämpandet av definitionen av uppsåtlig ondrosregistrering i UDRP använda sig av ett visst lands lagregler och principer om de anser dessa vara tillämpliga med hänsyn till omständigheterna i fallet. Ett exempel på sådana omständigheter är att parterna har hemvist i detta land, att domännamnet är registrerat hos ett registreringskontor i samma land och att bevisen för att domännamnet har registrerats och använts i ond tro bygger på handlingar som har utförts i samma land.

Skälet till denna möjlighet för panelen att tillämpa lagregler och principer vid bedömningen av definitionen av en uppsåtlig ondrosregistrering är enligt WIPO att denna definition har stöd i internationell lag, nationell lag och nationella rättsavgöranden.⁶⁰ Detta konstaterande tycker jag man kan ifrågasätta. Som exempel på detta stöd anger WIPO de internationella överenskommelserna Pariskonventionen och TRIPS-avtalet som bara innehåller allmänna regler om skyddet för varumärken. Vad gäller nationella rättsavgöranden anges det att dessa ger stöd för förbudandet av uppsåtliga ondrosregistreringar såsom dessa definieras i UDRP. Bedömningen av detta beteende i olika nationella domstolar har dock inte varit enhetlig eller direkt klagörande så jag har svårt att se att panelen skulle kunna få ut något mer av dessa rättsavgöranden än just ett allmänt stöd vid tillämpningen av definitionen i UDRP. Därför ifrågasätter jag syftet med denna möjlighet. Jag har inte heller upptäckt något fall i den administrativa processen där panelen har ansett sig behöva utnyttja denna möjlighet för att kunna bedöma en tvist. Panelen har bara i några fall konstaterat att deras bedömning enligt

⁵⁷ Se www.icann.org/udrp/approved-providers.htm.

⁵⁸ Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy i fortsättningen kallad för "ICANN:s Rules". Reglerna finns på www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm.

⁵⁹ ICANN:s Rules regel 15(a)

⁶⁰ Report of the WIPO Internet Domain Name Process s. 46 p. 173-177.

UDRP:s regelverk överensstämmer med bedömningar som gjorts i nationella avgöranden av liknande fall.⁶¹ Därför tror jag att det huvudsakliga syftet med denna regel är att ge legitimitet till tvistlösningssystemets val av regelverk.

Varje enhet presenterar en lista över sina tillgängliga sakkunniga ledamöter. Av dessa ska sedan en eller tre ledamöter utses för att lösa en domännamnstvist som anhängiggjorts vid denna enhet. Klaganden väljer själv vilken tvistlösningsenhet denne vill anhängiggöra tvisten hos. Hela processen ska genomföras i elektronisk form och det är möjligt för de olika tvistlösningsenheterna att konkurrera vad gäller bland annat kostnaderna för tvistlösningen. Klaganden kan välja om denne vill ha en panel bestående av en eller tre ledamöter som ska lösa tvisten.⁶²

Svaranden ska meddelas inom tre dagar från det att talan väckts. Tvistlösningsenheten ska också omedelbart meddela parterna och ICANN det datum då den administrativa processen ska inledas.⁶³ Från det att processen inletts har svaranden 20 dagar på sig att bemöta klaganden.⁶⁴ Beslutspanelen ska sedan inom 14 dagar meddela sitt beslut till tvistlösningsenheten som sedan ska vidarebefordra detta till parterna inom tre dagar.⁶⁵

Om ingen av parterna väljer att ha en panel med tre ledamöter utser tvistlösningsenheten en ledamot. Om någon av parterna vill ha en panel med tre ledamöter ska vardera parten utse en ledamot från tvistlösningsenhetens lista. Den tredje ledamoten utser tvistlösningsenheten från en lista med fem namn. Parterna kan lägga in önskemål om detta val och tvistlösningsenheten ska då balansera dessa önskemål när de väljer ut en av de fem att bli den tredje ledamoten.⁶⁶ Ledamöterna ska vara oberoende och opartiska. De kan bytas ut under en pågående

⁶¹ Ett exempel är World Wrestling Federation-avgörandet där panelen påpekade att amerikanska rättsavgöranden stödde deras bedömning av tvisten enligt UDRP:s regelverk.

⁶² ICANN:s Rules regel 3.

⁶³ ICANN:s Rules regel 4.

⁶⁴ ICANN:s Rules regel 5.

⁶⁵ ICANN:s Rules regel 15 och 16.

⁶⁶ ICANN:s Rules regel 6.

administrativ process om det visar sig att det finns omständigheter som gör att detta krav inte är uppfyllt.⁶⁷

Klaganden ska betala en bestämd avgift till tvistlösningsenheten i enlighet med dess egna regler innan den administrativa processen börjar. Klaganden ska också betala alla kostnader för ledamöterna i den administrativa panelen. Svaranden står inte för några av kostnaderna oavsett vem som förlorar tvisten. Det enda undantaget från denna kostnadsfördelning är om svarandens önskemål är att ha en panel med tre ledamöter och klagandens önskemål är att ha en panel med bara en ledamot. Om detta är fallet blir svaranden skyldig att betala halva kostnaden för en panel med tre ledamöter.⁶⁸

De sanktioner som finns är antingen avregistrering av domännamnet eller att det överförs till den vinnande parten. Om panelen anser att det inte finns någon grund för ett sanktionsbeslut blir deras beslut istället att ingen ändring av domännamnsinnehavet ska göras.⁶⁹

Möjligheten för en klagande att använda sig av den administrativa processen utesluter inte dennes möjlighet att istället välja att väcka talan mot en domännamnsinnehavare i en behörig domstol. Även domännamnsinnehavaren har rätt att ta upp tvisten i en behörig domstol istället. Domännamnsinnehavarens registreringsavtal innehåller bara ett godkännande av tvistlösningssystemets rätt att besluta om överföring eller avregistrering av dennes domännamn om någon har valt att lämna in ett klagomål till den administrativa processen. En bedömning av tvisten i tvistlösningssystemet är alltså inte obligatorisk. Varken domännamnsinnehavaren eller klaganden är heller förhindrade att väcka talan i domstol när en administrativ process har inletts eller efter att en sådan har avslutats. Ett beslut av panelen att ett domännamn ska avregistreras eller överföras verkställs inte av ICANN förrän 10 dagar efter det att beslutet har tagits. Efter de 10 dagarna verkställs beslutet om inte någon av parterna har väckt talan i en behörig domstol.⁷⁰ Tvistlösningspanelens beslut om överföring eller avregistrering av ett domännamn verkställs direkt av det ansvariga registreringskontoret

⁶⁷ ICANN:s Rules regel 7.

⁶⁸ ICANN:s Rules regel 19.

⁶⁹ UDRP Regel 4i.

utan att det krävs någon medverkan av domännamnsinnehavaren. Avgöranden i den administrativa processen har inte i sig prejudikatvärde i nationella domstolar. En behörig domstols beslut åsidosätter ett avgörande i den administrativa processen. Om någon av parterna inleder en domstolsprocess under en pågående administrativ process får panelen besluta från fall till fall om den administrativa processen ska avslutas eller fortsätta.⁷¹

En varumärkesinnehavare som väljer att väcka talan i domstol mot en domännamnsinnehavare vid en tvist om dennes domännamnsregistrering kan grunda sin talan på varumärkesrättsliga regler. I registreringsavtalet mellan domännamnsinnehavaren och registreringskontoret garanterar domännamnsinnehavaren att dennes domännamnsregistrering inte gör intrång i någon annans rättigheter. Skälet för denna garanti är att registreringskontoret vill hålla sig skadeslös vid en eventuell tvist med en tredje part gällande en domännamnsregistrering. Registreringskontoret gör ingen förprövning av domännamnsregistreringar och friskriver sig från allt ansvar för eventuella registreringar som gör intrång i andras rättigheter. Därför är det domännamnsinnehavaren som blir part i en domstol vid tvist om ett domännamn och inte registreringskontoret. Om en domännamnsregistrering innebär ett intrång i någon annans rättighet innebär detta att domännamnsinnehavaren har brutit mot registreringsavtalet och registreringskontoret har rätt att säga upp avtalet, d.v.s att avregistrera domännamnet. Detta gör dock inte registreringskontoret om det inte finns ett domstolsbeslut eller beslut från tvistlösningssystemet där man kommit fram till att domännamnsregistreringen utgör ett intrång. Registreringskontoret har heller inget intresse av att stämma en domännamnsinnehavare i domstol för avtalsbrott i denna fråga. Därför kommer parterna i en prövning av en domännamnstvist i domstol att vara varumärkesinnehavaren och domännamnsinnehavaren och domstolen bedömer då tvisten enligt varumärkesrätten.

5.3 Tillämpningen av tvistlösningssystemet

5.3.1 Inledning

⁷⁰ UDRP Regel 4k.

⁷¹ ICANN:s Rules regel 18.

Tvistlösningssystemet har visat sig vara effektivt och har fått stor genomslagskraft. Från december till juli har totalt 716 fall lämnats in till den administrativa processen. Vissa av fallen innehåller mer än ett domännamn som ska prövas.⁷² Av de inlämnade fallen har 272 hunnit avgöras. I 225 av dessa fall har panelen beordrat en överföring eller avregistrering av domännamnet. I 47 av fallen har svaranden vunnit och ingen ändring skett vad gäller domännamnen. Resterande 80 fall har ej avgjorts p.g.a att de dragits tillbaka av olika skäl.⁷³ Antalet inlämnade tvister ökar hela tiden och numera anhängiggörs ett flertal tvister om dagen.⁷⁴ Alla inlämnade fall rapporteras regelbundet in på en lista på en av ICANN:s webbsidor. Här publiceras också alla avgöranden efter att de bedömts. Hela tvistlösningssystemet är offentligt.⁷⁵

Det stora antalet inlämnade fall till tvistlösningssystemet visar att varumärkesinnehavare har sett detta som ett bra alternativ till att gå till domstol. Ökningen av inlämnade fall över tid visar på varumärkesinnehavarnas ökande förtroende för detta nya tvistlösningssystem. Varumärkesinnehavarna har vunnit tvisten i ca 80 % av de avgjorda fallen. I ca 80 % av fallen har svaranden inte lämnat in något svaromål till den administrativa processen. I flera av dessa fall beror detta på att svaranden har uppgett felaktiga kontaktuppgifter till registreringsenheten vilket gör att det inte går att få tag på dem. Fallen har inbegripit parter från ca 40 olika länder. 21 klaganden och 18 svaranden har varit av svensk nationalitet.⁷⁶

Hittills har WIPO Arbitration and Mediation Center behandlat 45 % av fallen, the National Arbitration Forum 46 % och Disputes.org/eResolution Consortium de resterande 9 %. Den tid det har tagit för panelerna hittills att lösa tvisterna har i genomsnitt varit 35 dagar. Svaranden har dock 20 dagar på sig att komma in med ett svaromål så i praktiken tar själva bedömning bara ca 14 dagar. Ca 95 % av fallen har bedömts av en enmanspanel med en avgift på ca 1,000 dollar. Alternativet är en tremanspanel med en avgift på ca 2,500 dollar.

⁷² I ett fall där Fox television network är klagande tas 21 domännamn upp som innehåller varumärket Fox i olika ordvariationer.

⁷³ Se www.icann.org/udrp/proceedings-stat.htm för statistik om fallen.

⁷⁴ I januari lämnades 28 tvister in jämfört med 182 inlämnade tvister i juni.

⁷⁵ Se www.icann.org/udrp/proceedings-list.htm för en lista över alla inlämnade fall och avgöranden.

5.3.2 Avgöranden i den administrativa processen

5.3.2.1 Inledning

Mer än trehundra fall har hunnit avgöras i den administrativa processen. Jag har valt att redogöra för några av dessa eftersom jag anser att de ger en övergripande bild av tvistlösningssystemets tillämpning i stort. Alla avgörandena utom ett är bland de tidigaste som bedömdes i tvistlösningssystemet. Skälet till detta urval är att de tidigare avgörandena innehåller mer motiveringar och förklaringar till tillämpningen av reglerna än de senare avgörandena. I avgörandet som gäller domännamnet www.telstra.org gör panelen t.ex en tolkning av ett rekvisit som senare avgöranden hänvisar till. Två av avgörandena har jag valt att redogöra för eftersom de är representativa för de fall där svarandena har vunnit. Jag har även valt ut ett av de nyare avgörandena p.g.a att det är intressant ur svensk synvinkel eftersom parterna är svenska.

⁷⁶ Se <http://arbitr.wipo.int/domains/statistics/countries.html>.

5.3.2.2 *www.worldwrestlingfederation.com*

Det första fall som lämnades in för tvistlösning gällde domännamnet *www.worldwrestlingfederation.com*.⁷⁷ Klaganden var World Wrestling Federation Entertainment (WWF) och svaranden var en privatperson, Bosman. För att klaganden ska kunna vinna i den administrativa processen måste denne kunna bevisa att domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med dennes registrerade varumärke och att domännamnsinnehavaren inte har några rättigheter till namnet eller något rättmätigt intresse till detta. Klaganden måste också bevisa att domännamnet har registrerats och använts i ond tro.

Klaganden hade en registrerad varumärkesrättighet till namnet World Wrestling Federation i USA. Panelen konstaterade att domännamnet *worldwrestlingfederation.com* var identiskt med varumärket. I regelverkets förväxlingskrav ingår bara en bedömning av om domännamnet i sig är identiskt eller förväxlingsbart med varumärket. Någon varuslagslikhet krävs inte i denna bedömning till skillnad från i en traditionell varumärkesintrångsbedömning. Denna inskränkning verkar enligt min åsikt vara nödvändig för att kunna komma åt det typiska beteendet vad gäller uppsåtliga ondrosregistreringar. Man kan säga att regelverket är inriktat på att bedöma om domännamnsinnehavarens beteende vad gäller domännamnsregistreringen kan anses vara uppsåtligt otillbörligt gentemot varumärkesinnehavaren. Bedömningen enligt detta regelverk skiljer sig alltså från en bedömning enligt varumärkesrätten.

Bosman erbjöd WWF att köpa domännamnet för 1, 000 dollar tre dagar efter att han registrerat detta. Han skrev också i sitt erbjudande att det inte var någon idé för företag att stämna någon i domstol för domännamnsstölder p.g.a att det inte ledde någonstans, tog lång tid och kostade tusentals dollar. Bosman hade inte använt domännamnet och kunde inte anses ha något rättmätigt intresse till detta utifrån de redovisade omständigheterna. Panelen kom fram till att Bosman *registrerat* domännamnet i ond tro eftersom han erbjöd att sälja detta tre dagar efter registreringen. Kravet på att domännamnet även måste ha *använts* i ond tro

⁷⁷ Case No. D99-0001.

uppfylls också enligt reglerna⁷⁸ genom Bosmans erbjudande att sälja namnet för att få ekonomisk vinning. Bosman skickade aldrig in något svaromål till panelen men parterna höll på med förlikningsförhandlingar under processens gång. Det blev dock inte någon förlikning och panelens beslut blev att domännamnet skulle överföras.

5.3.2.3 *www.musicweb.com*

Nästa fall som bedömdes gällde domännamnet *www.musicweb.com* och parterna var två privatpersoner.⁷⁹ Svaranden som stod för domännamnet i kontaktuppgifterna sade att han inte hade något samband med detta och att han försökt i över ett år att få bort sitt namn från domännamnet. Trots detta påstående fanns domännamnet ute till försäljning på Internet hos ett företag som säljer domännamn, GreatDomains.com.

Detta fall visar på de problem som en varumärkesinnehavare kan ha att försöka få tag på någon att stämma i domstol för ett domännamn. I den administrativa processen finns inte de problemen eftersom panelen kan ta ett beslut även om man inte kunnat komma i kontakt med domännamnsinnehavaren. Det räcker att panelen har uppfyllt regelverkets krav vad gäller att försöka få tag på den som uppgivit sig vara domännamnsinnehavaren. Detta är en lättnad för varumärkesinnehavare jämfört med i en domstolsprocess.

Panelens bedömning var att domännamnet registrerats och använts i ond tro genom att det erbjudits till försäljning till allmänheten genom ett företag som säljer domännamn. Klaganden hade en varumärkesregistrering för ordet musicweb och panelen konstaterade att domännamnet var identiskt med varumärket och att domännamnsinnehavaren inte hade några rättmätiga intressen till domännamnet. Panelen beslutade att domännamnet skulle överföras.

⁷⁸ Enligt UDRP Regel 4b

⁷⁹ Case No.D00-0001.

5.3.2.4 *www.telstra.org*

I detta avgörande gjordes en utförlig analys av om rekvisitet *använts i ond tro* kunde anses vara uppfyllt.⁸⁰ Fallet gällde domännamnet *www.telstra.org* vilket ansågs vara identiskt med det australiensiska företaget Telstra Corporations kända varumärke. Som domännamnsinnehavare stod ett icke-registrerat företagsnamn med en postboxadress i Australien och en privatperson som inte gick att få tag på. Domännamnet hade inte använts och inte heller bjudits ut till försäljning.

Panelen analyserade om detta kunde anses som en registrering och användning i ond tro av domännamnet. Vad gällde registrering i ond tro sade panelen att svaranden inte hade någon legitim kommersiell eller icke-kommersiell verksamhet i Australien. Svaranden hade också aktivt dolt sin identitet under ett namn som inte var något registrerat företagsnamn och genom att uppge felaktiga kontaktuppgifter hade de också brutit mot registreringsavtalet. Svaranden måste också anses ha känt till kändarens varumärkesrättighet eftersom detta varumärke var välkänt i Australien. Mot bakgrund av dessa fakta ansåg panelen att det inte gick att hitta några omständigheter som skulle kunna göra att en användning av domännamnet skulle kunna anses vara legitim. P.g.a detta kunde namnet anses ha registrerats i ond tro.

Frågan var då om detta räckte för att anse att även rekvisitet om *användning i ond tro* var uppfyllt. Panelen anförde att det relevanta inte var om svaranden gjorde en faktisk, positiv handling i ond tro vad gäller domännamnet eftersom rekvisitet ”använts i ond tro” i vissa fall och under vissa omständigheter även kan uppfyllas genom inaktivitet. Denna tolkning stödjer de på policyns uppräknade omständigheter som ska anses utgöra registrering och användning i ond tro i regel 4b. I denna uppräknade ingår det fall där ett passivt innehav av domännamnet under vissa omständigheter kan anses vara registrering och användning i ond tro. Denna uppräknade är inte uttömmande. Frågan vilka omständigheter utöver de som är uppräknade i regel 4b som kan innebära att ett passivt innehav av ett domännamn ska anses vara en ond trosanvändning måste enligt panelen bedömas från fall till fall. Panelen kom fram

⁸⁰ Case No. D2000-0003.

till att de speciella omständigheterna i detta fallet även uppfyllde kravet på användning i ond tro.

Även om förklaringen till denna slutsats förefaller en aning långsökt vid första anblicken anser jag att det är ett logiskt sätt att se på situationen. Om man utifrån omständigheterna i ett fall kan komma fram till att det faktiskt inte finns något legitimt sätt som domännamnsinnehavaren kan använda domännamnet på bör detta räcka för att anse att ondrosanvändningsrekvisitet är uppfyllt. Annars skulle det betyda att en domännamnsinnehavare skulle kunna undvika en överföring av sitt domännamn i den administrativa processen genom att inte aktivt använda namnet och göra sig oidentifierbar trots att det är tydligt av övriga omständigheter i fallet att det rör sig om en uppsåtlig ondrosregistrering. Denna tolkning får dock inte leda till generaliseringar utan omständigheterna i varje enskilt fall måste utredas ordentligt för att man ska kunna komma fram till en sådan slutsats.

5.3.2.5 www.sixnet.com och .net och www.telaxis.com och .net.

Bland de tidigast bedömda fallen finns också två fall som har avgjorts till svarandens fördel. Det ena gällde domännamnen *www.sixnet.com* och *www.six.net*.⁸¹ Här kom panelen fram till att klaganden inte hade kunnat bevisa att svaranden inte hade ett rättmätigt intresse till domännamnen. Svaranden kunde visa att denne var allmänt känd under domännamnet trots att han inte hade några varumärkesrättigheter till detta. En sådan omständighet ska anses vara ett legitimt intresse enligt regel 4c ii). Svaranden använde domännamnen i sin verksamhet som denne kallade för *@six.net.registered*. P.g.a att klaganden inte kunde bevisa alla de tre obligatoriska rekvisiten avgjorde panelen fallet till svarandens fördel och ingen åtgärd angående domännamnet dömdes ut.

⁸¹ Case No. D2000-0008.

Det andra fallet föll också på att klaganden inte ansågs ha bevisat att svaranden inte hade något rättmätigt intresse till domännamnet. Innan tvisten uppkom hade svaranden gjort en preliminär hemsida för en kommande fastighetsverksamhet under domännamnen i fråga, *www.telaxis.com* och *www.telaxis.net*. Förberedelser för att använda domännamnet vid ett bona fide utbudande av varor eller tjänster räknas upp i regel 4c (i) som ett rättmätigt intresse till ett domännamn.

Panelen kom också fram till att registreringen av domännamnen gjordes i god tro. När konflikten hade uppstått använde dock svaranden domännamnen i ond tro genom att koppla dessa till karendens konkurrenter och till pornografiska hemsidor. Men detta räcker inte för att rekvisitet ska anses uppfyllt eftersom själva registreringen inte gjordes i ond tro. Panelen konstaterade att tvisten rörde två parter konkurrerande rättmätiga intressen till domännamnen. Någon sanktion kan då inte dömas ut i den administrativa processen.

5.3.2.6 *www.arla.com*

Ett intressant fall ur svensk synvinkel bedömdes nyligen i den administrativa processen. Klaganden var Arla och svaranden var det svenska företaget PDS och privatpersonen Tony Lennartsson.⁸² Tvisten gällde domännamnet *www.arla.com*. Arla har varumärkesrättigheter till namnet under 26 olika varuklasser i Sverige. Svaranden lämnade inte in något svaromål.

Panelen kom fram till att svaranden inte hade några rättmätiga intressen till namnet och att detta hade registrerats och använts i ond tro. Tony Lennartsson är känd för att registrera domännamn innehållande svenska varumärken genom företagen PDS och Control Alt Delete. Panelen påpekade att Lennartsson och hans företag har blivit stämnda i amerikansk domstol åtminstone två gånger för varumärkesintrång p.g.a domännamnsstölder.

Panelen kom fram till att ondtrosrekvisitet uppfylldes genom att svaranden hade registrerat domännamnet med syfte att sälja eller hyra ut detta till klaganden enligt regel 4b (i). Svaranden hade bjudit ut domännamnet till försäljning tillsammans med många andra domännamn på företagets webbsida, www.controlaltdelete.com. Deras emailadress domain@rentaname.com visade också på deras syfte att sälja och hyra ut domännamn. Panelen kom fram till att Arla hade kunnat bevisa alla de tre obligatoriska rekvisiten och beslutade att en överföring av domännamnet skulle göras.

Ett tjugotal andra fall som gäller domännamn med svenska innehavare och som innehåller svenska varumärken har lämnats in till den administrativa processen. Fyra av dessa fall har hunnit bedömas och de har gällt domännamnen www.vattenfall.com, www.scaniabilar.com, www.stralfors.com och www.siba.com. Två av dessa domännamn var liksom www.arla.com registrerade av företaget PDS. I alla fyra fallen kom panelen fram till att domännamnen skulle överföras. Ett av de fall som ännu inte har hunnit bedömas är intressant eftersom det innehåller överlägset flest domännamn än något annat fall som har lämnats in till den administrativa processen. Det gäller 245 olika domännamnsregistreringar under .com, .net och

.org-domänerna som innehåller varumärket Telia i olika ordkombinationer. Flera svenska varumärkesinnehavare har alltså valt att använda möjligheten till alternativ tvistlösning vad gäller domännamn under .com, .org och .net-domänerna.

5.4 Anslutande av nationella toppdomäner till tvistlösningssystemet

5.4.1 Nationella toppdomäner som har antagit tvistlösningssystemet

Ett antal nationella toppdomäner har också antagit tvistlösningssystemet och därmed anslutit sig till WIPO:s tvistlösningssystem. Dessa är Niue (.nu), Ascension Island (.ac), St. Helena (.sh), Tuvalu (.tv), Western Samoa (.ws), Trinidad och Tobago (.tt) och Guatemala (.gt).⁸³ Eftersom dessa toppdomäner inte har varit bundna till tvistlösningssystemet så länge ännu har bara fyra fall lämnats in och inget av dessa har hunnit bedömas.⁸⁴ WIPO:s förhoppning är att ännu fler nationella toppdomäner antingen väljer att ansluta sig till tvistlösningssystemet eller utvecklar egna tvistlösningssystem med detta som mall.⁸⁵ Problem med domännamnsstölder uppkommer ju inte bara under de generiska toppdomänerna utan även under de nationella toppdomäner som har fri registrering. Det är särskilt viktigt för öppna nationella toppdomäner, d.v.s under vilka vem som helst oavsett nationalitet kan registrera domännamn, att ha en standardmetod för att lösa domännamnstvister som uppkommer över hela världen. De nationella toppdomäner som än så länge har anslutit sig till tvistlösningssystemet tillhör små länder och öriken. De är öppna och administreras av någon som inte har hemvist i det aktuella landet.⁸⁶

WIPO:s tvistlösningssystem har förutsättningar för att kunna utvecklas till en gemensam standard för alla de toppdomäner som har fri registrering av domännamn. Ett antal länders toppdomäner överväger nu att utforma sina regelverk efter WIPO:s tvistlösningssystem.⁸⁷

⁸² Case No. D2000-0151.

⁸³ En lista över de anslutna nationella toppdomänerna finns på <http://arbiter.wipo.int/domains/cctld/index.html>.

⁸⁴ Två fall har lämnats in under .nu-domänen, ett fall under .tv-domänen och ett fall under .ws-domänen.

⁸⁵ Se <http://arbiter.wipo.int/press/pr-2000.html>.

⁸⁶ Tuvalu har t.ex sålt rättigheterna att sälja domännamn under .tv-domänen till ett internetföretag.

⁸⁷ Perera, R, U.N agency broadens attack on cybersquatting, Network World Fusion, den 11 juli 2000.

Ett tänkbart händelseförlopp vad gäller utvecklandet av tvistlösningssystemet till att bli en gemensam standard är att större länders toppdomäner väljer att utveckla egna tvistlösningssystem med detta som mall medan mindre länders toppdomäner ansluter sig direkt till WIPO:s tvistlösningssystem.

5.4.2 Diskussion kring ett eventuellt anslutande av den svenska toppdomänen

Denna fråga blir även aktuell för den svenska toppdomänen om det nya förslaget om fri registrering går igenom. Utredningen som lade fram detta förslag anser att om man ska införa ett alternativt tvistlösningssystem i den svenska toppdomänen bör detta utformas efter WIPO:s modell. De anser det dock inte vara aktuellt i nuläget p.g.a att risken för konflikter framstår som liten och att alternativa ”domstolar” kan upplevas som myndigheter av användarna.⁸⁸

Utredningen föreslår ett registreringsavtal som skulle vara strängt gentemot domännamnsinnehavaren på så sätt att många omständigheter ska kunna leda till en hävning av registreringen, d.v.s en avregistrering av domännamnet. T. ex ska domännamnsinnehavaren vara tvungen att acceptera att domännamnet inte får utgöra ett intrång i någon annans i Sverige giltiga känneteckensrätt. Bedömningen av om domännamnsinnehavaren har brutit mot sitt registreringsavtal genom att dennes domännamnsregistrering utgör ett känneteckensintrång måste dock ändå avgöras i domstol. Utgången i en svensk rättslig bedömning av en domännamnsstöld är oklar eftersom inget sådant fall ännu har blivit bedömt i svensk domstol. En domstolstvist tar också lång tid och kostar mycket. Därför anser jag att det borde införas en möjlighet att få en tvist gällande domännamnsstöld avgjord i ett alternativt tvistlösningssystem om förslaget går igenom.

Den svenska toppdomänen bör nog dock inte inrätta ett eget tvistlösningssystem med en egen nämnd för hantering av domännamnstvister p.g.a den kritik som redan finns mot att

⁸⁸ SOU 2000:30 s. 67f.

toppdomänen sköts på ett sätt som liknar myndighetsutövning. I utredningen föreslås bland annat att de nuvarande överklagandeorganen ska tas bort. Mot denna bakgrund är det nog ingen bra lösning att ersätta dessa med en domännamnstvistnämnd som också kan upplevas som en myndighet. Det är även osäkert hur många fall som skulle behövas tas upp i ett sådant system. Därför anser jag att den svenska toppdomänen istället bör anta WIPO:s tvistlösningsregler och låta WIPO ansvara för tvistlösningen. Ett anslutande till detta system skulle enligt min åsikt vara en bra åtgärd för att kunna lösa de tvister gällande domännamnsstölder som jag anser att det finns risk för under den svenska toppdomänen om det nya förslaget går igenom. Ett anslutande skulle troligtvis även förebygga själva uppkomsten av domännamnsstölder.

5.5 Framtida förändringar vad gäller domännamnsregistrering

Förutom tvistlösningsystemet har WIPO även tagit fram tre andra förslag angående domännamnsregistrering. Dessa förslag är att ta fram en gemensam praxis för registreringsansvariga organisationer, att införa nya generiska toppdomäner och att införa särskilda undantag för välkända kännetecken.⁸⁹

WIPO föreslår alltså att man ska införa en gemensam praxis för de registreringsansvariga organisationerna under alla toppdomäner, inkluderat även de nationella. I denna gemensamma praxis skulle t. ex reglerna för att de som registrerar domännamn ger ut tillförlitliga kontaktuppgifter bli hårdare. Att man kan kontakta domännamnsinnehavare är nödvändigt för att känneteckensinnehavare ska kunna skydda sina rättigheter.

För att kunna uppnå detta föreslås att en berörd part ska kunna meddela den registreringsansvarige om det inte går att få tag på en domännamnsinnehavare genom den kontaktinformation som denne har angett. Den registreringsansvarige ska då ha rätt att avregistrera domännamnet om det stämmer att kontaktinformationen inte är tillförlitlig.⁹⁰ Ett problem med detta förslag är att det kan uppfattas som en inskränkning av den personliga

⁸⁹ Dessa presenteras i Report of the WIPO Internet Domain Name Process. Se <http://wipo2.wipo.int>

integriteten. Därför anser WIPO att man bör utreda möjligheten att också införa en icke-kommersiell toppdomän utan krav på kontaktinformation innan man kan gå vidare med detta förslag.⁹¹ Men även om detta förslag inte har genomförts ännu finns det en möjlighet att det får genomslagskraft ändå och påskyndar en harmonisering av reglerna i de olika toppdomänerna. WIPO:s idéer är t. ex väl förankrade i EU.⁹²

Ett förslag om att ett antal nya generiska toppdomäner ska införas har nyligen antagits. De nya toppdomänerna kommer att införas tidigast vid årsskiftet. Skälet till detta är att det behövs utrymme för fler domännamn eftersom det inte finns så mycket plats kvar under de nuvarande generiska toppdomänerna. Detta gäller främst den populära .com-domänen. Detta tror jag är en bra utveckling eftersom det troligtvis skulle minska pressen på .com-domänen och göra denna mindre betydelsefull och dominerande vad gäller domännamnsregistreringar . Detta skulle troligtvis också minska intresset för domännamnsstöld under denna toppdomän. En annan fördel är att rättighetsinnehavare som har konkurrerande rättigheter till samma namn får större möjligheter att registrera var sitt domännamn under olika passande generiska toppdomäner. 6-10 nya toppdomäner ska införas under en testperiod och sedan ska det utvärderas om ännu fler toppdomäner ska införas. Exakt vilka nya toppdomäner det ska bli har dock ännu inte bestämts.⁹³

För att undvika uppkomsten av domännamnsstöld under de nya toppdomänerna ska ett undantagssystem för välkända varumärken införas. Ett undantag skulle innebära att en innehavare till ett kännetecken som ska anses vara globalt välkänt får ett skydd för detta i de nya generiska toppdomänerna. Bara känneteckensinnehavaren ska ha rätten att registrera ett domännamn som är identiskt med kännetecknet under de nya toppdomänerna. Detta undantag jämför WIPO med de undantagsmöjligheter som redan finns för välkända varumärken i och med Pariskonventionen och TRIPS-överenskommelsen.⁹⁴ WIPO ska ta fram en lista på de

⁹⁰ A.a, p. 120-123.

⁹¹ A.a, p. 83-86.

⁹² SOU 2000:30 Bil. 5 s. 142.

⁹³ Meeks, B, New domains on the horizon, MSNBC, 2000.

⁹⁴ Report of the WIPO Internet Domain Name Process, p. 271-275.

varumärken som ska anses vara globalt välkända och som undantagsregeln ska vara tillämplig på.

WIPO:s tvistlösningssystem ska vara tillämpligt på de nya toppdomänerna. Det föreslagna undantaget för välkända varumärken skyddar bara mot domännamn som är helt identiska med det välkända varumärket. Men det finns också problem med domännamnstjuvar som registrerar domännamn som nästan är identiska med välkända varumärken, t. ex med stavfel. För att komma till rätta med det problemet föreslås att ett beviljat undantag skulle leda till att bevisbördan i den administrativa processen ändras till varumärkesinnehavarens fördel. Detta skulle innebära att det istället blir domännamnsinnehavaren som måste kunna bevisa att han har ett rättmätigt intresse att använda namnet om tvisten gäller ett domännamn som är förväxlingsbart med ett välkänt varumärke som har beviljats ett undantag.⁹⁵ Dessa åtgärder tror jag kommer att vara effektiva för att förebygga problem med domännamnsstölder även i de nya toppdomänerna.

5.5 Sammanfattning och analys

Tvistlösningssystemet har visat sig vara ett effektivt och funktionellt system vad gäller att bedöma fall av domännamnsstölder. Ett stort antal anmälningar har lämnats in till tvistlösningssystemet vilket visar att systemet har fått en legitimitet hos varumärkesinnehavarna och att de ser denna tvistlösning som ett bra alternativ till att gå till domstol. Systemet har kritiserats för att fokusera för mycket på varumärkesinnehavarnas intressen men efter att ha läst igenom ett stort antal avgöranden anser jag att varumärkesinnehavarnas rättigheter har balanserats mot andra rättmätiga intressen till domännamnen. Vid minsta antydning till ett rättmätigt intresse hos domännamnsinnehavaren till domännamnet har panelen inte dömt ut någon överföring av namnet.

Att svarandena bara i 20 % av de avgjorda fallen har lämnat in något svaromål pekar på att merparten av de fall som har lämnats in till processen verkligen rör uppsåtliga domännamnsstölder. Många svaranden har inte kunnat hittas p.g.a att de har uppgett felaktiga

kontaktuppgifter. I den administrativa processen kan en domännamnsinnehavare inte undvika en prövning genom att göra sig oidentifierbar. Panelen kan ändå avgöra tvisten och beordra en direkt överföring hos det ansvariga registreringskontoret utan domännamnsinnehavarens medverkan. Detta är en klar fördel jämfört med en domstolsprocess. Företag har haft stora problem med att identifiera domännamnsinnehavare för att kunna stämma dem i domstol.

Välkända varumärken blir också ofta registrerade av ett flertal olika personer i ett stort antal domännamn. Det blir då en omfattande och dyr process att försöka identifiera alla dessa domännamnsinnehavare för att sedan försöka stämma dem i de olika jurisdiktioner som kan anses tillämpliga. Som exempel kan ges Porsche som fått sina varumärken registrerade av andra i 128 domännamn.⁹⁶ I den administrativa processen kan man få flera domännamn bedömda i samma process trots att de har olika domännamnsinnehavare. Den här typen av fall kan nu lösas i tvistlösningssystemet utan jurisdiktionsproblem. Numera finns det dock i USA också en möjlighet enligt den nya Anticybersquatting Consumer Protection Act att stämma själva domännamnet i en in rem-talan i den jurisdiktion där det aktuella registreringskontoret befinner sig om det inte går att få tag på domännamnsinnehavaren.

Tvistlösningssystemet fokuserar mycket mer på bedömningen av om domännamnsinnehavarens handlande kan anses som uppsåtligt otillbörligt gentemot varumärkesinnehavaren än vad man gör i en traditionell varumärkesintrångsbedömning i domstol. Om domännamnsinnehavaren kan visa ett rättmätigt intresse till domännamnet i processen kan inte ondrosrekvisitet anses uppfyllt och panelen kan inte döma ut någon överföring. Enligt reglerna kan panelen inte bedöma vem som har bäst rätt till ett domännamn i en tvist som rör två parter konkurrerande rättigheter eller rättmätiga intressen. De kan bara konstatera att tvisten inte rör sig om en uppsåtlig ondrosregistrering och lämna denna utan åtgärd. Parterna måste istället gå till domstol för att få sin tvist löst. Jag anser att det är bra att tvistlösningssystemets regler bara innefattar uppsåtliga ondrosregistreringar eftersom det ökar möjligheterna till en snabb och kostnadseffektiv tvistlösning.

⁹⁵ A.a, p. 288-291.

⁹⁶ Porsche Cars North America, Inc., et al. v. Porsch.com, et al.

Att parternas möjligheter att ta tvisten till domstol inte inskränks i och med tvistlösningssystemets tillämpning har inte inneburit några problem för systemets genomförande. Enligt min vetskap har ingen av de domännamnsinnehavare som har fått ett beslut i processen att deras domännamn ska överföras tagit tvisten vidare till domstol. Att inget av fallen har gått vidare till domstol ökar tvistlösningssystemets legitimitet.

I tvistlösningssystemet ingår det ingen bedömning av om det finns andra parter än den som har lämnat in tvisten till processen som har konkurrerande känneteckensrättigheter till domännamnet. En överföring av ett domännamn skulle då kunna innebära att den part som är snabbast med att lämna in ett klagomål mot ett domännamn som flera har konkurrerande rättigheter till vinner rätten till detta. Jag tror dock inte att risken för sådana situationer är så stor i praktiken p.g.a hur regelverket är utformat. De flesta domännamnsstöder gäller också välkända eller särpräglade varumärken där det bara finns en rättighetsinnehavare. Om ett fall ändå skulle gälla ett mindre välkänt och särpräglat varumärke som flera har konkurrerande varumärkesrättigheter till så skulle det bli svårare för den varumärkesinnehavare som lämnar in tvisten att bevisa de tre rekvisiten i processen. Varumärkesinnehavaren måste visa att domännamnsinnehavaren var i ond tro mot just dennes varumärkesrättighet vid registrering och användning av domännamnet. Det finns också större utrymme för att anse att domännamnsinnehavaren har ett rättmätigt intresse till namnet om detta inte är välkänt eller särpräglat.

6. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Syftet med denna uppsats har varit att analysera WIPO:s tvistlösningssystem för tvister gällande domännamnsstöder och undersöka om detta är en bra lösning för att komma tillrätta med problemet med domännamnsstöder. Min slutsats är att tvistlösningssystemet har visat sig vara en effektiv och funktionell lösning på detta problem. Regelverket har fungerat ändamålsenligt och effektivt vid tillämpningen av detta i bedömningen av domännamnsstöder i den administrativa processen.

Tvistlösningssystemet ger varumärkesinnehavare en möjlighet att komma åt domännamnsstöder snabbt och kostnadseffektivt. Hela idén bakom rena domännamnsstöder faller i och med införandet och tillämpandet av detta tvistlösningssystem. Domännamnstjuven Bosman sammanfattade denna idé i sitt brev till World Wrestling Federation där han erbjöd dem att köpa domännamnet ”därför att det inte är någon idé för företag att stämma någon i domstol för domännamnsstöld eftersom det inte leder någonstans, tar lång tid och kostar tusentals dollar”.⁹⁷

Varför domännamnsstöder har kunnat löna sig är för att företag har betalat domännamnsinnehavaren för rätten till sitt domännamn hellre än att ta tvisten till domstol. En tvist i domstol tar lång tid och kostar mycket pengar. Dessutom har domstolarna haft problem med att tillämpa den traditionella varumärkesrätten på denna nya företeelse vilket har gjort att utgången i ett domstolsavgörande har varit osäker. Det har i praktiken förelegat en obalans i hur mycket det kostar att begå en domännamnsstöld (70 dollar i domännamnsregistreringsavgift) jämfört med hur mycket resurser, både vad gäller tid och pengar, som går åt för ett företag om de ska försöka få rätten till sitt domännamn på rättslig väg. Domännamnstjuvarna har i stort sett kunnat vara säkra på att företagen väljer att köpa domännamnet för en relativt hög summa istället för att riskera att få lägga ut mycket mer på en rättsprocess som kanske ändå inte leder till att de får rätten till domännamnet. Men i och med möjligheten att få tvisten löst i det nya tvistlösningssystemet finns det inte längre något skäl för varumärkesinnehavare att köpa tillbaka sina domännamn. Tvistlösningssystemet ger ett alternativ till att gå till domstol som tar mycket kortare tid, kostar avsevärt mycket mindre och där utgången är mer förutsägbar än i en domstol.

Den allmänt utbredda åsikten om tvistlösningssystemet är att det har visat sig vara ett bra sätt att lösa domännamnstvister. Det har minskat möjligheterna för domännamnsstöder under de generiska toppdomänerna och nästa steg bör vara att även de nationella toppdomänerna antar liknande åtgärder. Denna utveckling är också på väg. Ett antal nationella toppdomäner har

⁹⁷ Case No. D99-0001.

redan anslutit sig direkt till tvistlösningssystemet och andra håller på att införa liknande åtgärder under sina respektive toppdomäner. Detta kan bli aktuellt även för den svenska toppdomänen om det nya förslaget om att införa en fri registrering av domännamn antas. Utredningen bakom förslaget bedömde dock risken för domännamnsstölder som liten och att det därför inte skulle behövas någon möjlighet till alternativ tvistlösning för domännamnstvister. Jag anser dock att det finns en risk för domännamnsstölder eftersom det redan nu finns problem i Sverige vad gäller otillbörlig registrering av svenska varumärken i domännamn fast detta inte sker under .se-domänen utan under .com-domänen. Ett antal av dessa fall har också lämnats in till tvistlösningssystemet för bedömning. Mot bakgrund av detta anser jag att den svenska toppdomänen bör införa en möjlighet till alternativ tvistlösning för att förebygga uppkomsten av domännamnsstölder. Den svenska toppdomänen bör nog dock inte inrätta ett eget tvistlösningssystem med en egen nämnd för hantering av domännamnstvister p.g.a den kritik som redan finns mot att toppdomänen sköts på ett sätt som liknar myndighetsutövning. P.g.a detta anser jag att den svenska toppdomänen istället bör anta WIPO:s tvistlösningsregler och låta WIPO ansvara för tvistlösningen om det nya förslaget går igenom.

Det har nyligen bestämts att det internationella samarbete som har påbörjats inom WIPO vad gäller att utreda immaterialrättsliga problem i domännamnsystemet ska utvidgas. Detta förslag initierades av en grupp medlemsländer i WIPO där bl. a Australien, USA och EU ingick. P.g.a detta har WIPO bestämt att en ny utredning ska påbörjas.⁹⁸ I denna utredning ska bl.a ett förslag om att tvistlösningssystemets regler ska utvidgas till att även skydda andra rättigheter än varumärken behandlas. Exempel på sådana rättigheter är firmarättigheter, personnamn, geografiska beteckningar och namn på internationella mellanstatliga organisationer. Ett annat förslag är att WIPO ska utveckla frivilliga riktlinjer för de nationella toppdomänerna. Riktlinjerna ska bl.a innehålla en praxis som syftar till att förhindra uppkomsten av tvister gällande domännamnsstölder. Internationella överläggningar kommer

⁹⁸ Denna ska leda fram till en rapport kallad "Report on the Second WIPO Internet Domain Name Process" och fortsätta att utreda de problem som kvarstår från den tidigare gjorda rapporten "Report on the First WIPO Internet Domain Name Process."

att pågå under en niomånadersperiod⁹⁹ och det slutliga förslaget beräknas vara färdigt i mitten av nästa år. WIPO alltså valt att gå vidare i utvecklandet av tvistlösningssystemet efter att det har visat sig att detta har fungerat bra på att lösa tvister gällande ondrosregistreringar av varumärken.

P.g.a införandet av tvistlösningssystemet och dess utveckling mot att bli en standard för alla toppdomäner med fri registrering tror jag att företeelsen domännamnsstöld på sikt kommer att försvinna. Att så många domännamnsstölder överhuvudtaget har kunnat uppkomma beror mycket på att när företagen väl insåg domännamnens värde hade andra förutseende personer redan hunnit registrera deras varumärken som domännamn. Numera ingår domännamnsregistrering i många företags affärsstrategier och man registrerar ett domännamn innan man registrerar varumärket vilket minskar möjligheterna för domännamnsstölder. Det är en bra utveckling att bredda tvistlösningssystemet till att även skydda andra rättigheter än varumärken eftersom det har visat sig finnas ett behov för detta. En sådan utveckling skulle förhindra att andra typer av rättigheter än varumärken istället hamnar i fokus för domännamnsstölder.

Ett antal nya generiska toppdomäner kommer att införas eftersom det inte finns så mycket plats kvar att registrera domännamn under de nuvarande generiska toppdomänerna. Tvistlösningssystemet kommer att vara tillämpligt på de nya toppdomänerna. Ett undantagssystem för globalt välkända varumärken kommer också att införas för att undvika uppkomsten av domännamnsstölder. Detta innebär att endast varumärkesinnehavaren ska ha rätt att registrera ett domännamn som är identiskt med varumärket under de nya toppdomänerna. Om någon registrerar ett domännamn som nästan är identiskt med ett varumärke som beviljats ett undantag, t. ex med stavfel, ska bevisbördan i den administrativa processen ändras till varumärkesinnehavarens fördel. Detta innebär att det istället blir domännamnsinnehavaren som ska bevisa att han har ett rättmätigt intresse till domännamnet. Dessa åtgärder tror jag kommer att vara effektiva för att förebygga problem med domännamnsstölder även i de nya toppdomänerna. De visar också på den möjlighet som finns

⁹⁹ Under denna period kan också vem som helst kommentera de olika förslagen via en av WIPO:s webbsidor.

att utvidga tvistlösningssystemet till att även lösa nya problem som uppkommer i domännamnssystemet gällande domännamnsstöder.

7. KÄLLFÖRTECKNING

Offentligt tryck

Offentliga utredningar

SOU 2000:30 Domännamnsutredningen .se?

Rättsfall

Amerikanska rättsfall

Folksam Omsesidig Sakforsakring, et al v. Tony Lennartsson and Control Alt Delete Stockholm AB, the District Court for the Eastern District of Virginia.
Intermatic Inc. v. Toeppen, No. 96 Civ. 1982 (N.D Illinois, Oct. 3, 1996)
Panavision Int'l L.P v. Toeppen, 945 F. Supp.1296, USPQ 2d (C.D Cal. 1996)
Porsche Cars North America, Inc., et al. v. Porsch.com, et al., Civil Action No. 99-0006-A 1999 U.S Dist Lexis 8750 (D. Va., June 8, 1999)
Swedish Match AB, et al v. Tony Lennartsson, Control Alt Delete Stockholm AB, and PDS, The District Court for the Eastern District of Virginia.

Avgöranden i ICANN:s tvistlösningssystem

www.worldwrestlingfederation.com, Case No D99-0001
www.musicweb.com, Case No D00-001
www.telstra.org, Case No D2000-0003
www.telaxis.com och www.telaxis.net. Case No D2000-0005
www.sixnet.com och www.sixnet.net, Case No. D2000-0008
www.arla.com, Case No D2000-0151

Litteratur

Carlén-Wendels, T, Nätjuridik- Lag och rätt på Internet, 2 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1998
Carlsrud, H, Varumärkesrättsliga spörsmål på Internet, examensarbete Göteborg, 1997.
Domain bill surfaces again, Wired News, den 11 november 1999.
Domän i rätta händer, Brand News 7-8/99 s. 10.
Domännamn prövas, Brand News 4/98 s. 9.
Froste, C, Fler råkar ut för namnappning på nätet, Svenska Dagbladet, den 13 juni 1998,

s. 39.

- Heveus, E*, Varumärken i globala nätverk, NIR 1996 s. 197-206.
- Koktvedgaard, M, och Levin, M*, Lärobok i immaterialrätt, 5 uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1997.
- Lindberg, A, och Westman*, Praktisk IT-rätt, Norstedts Juridik, Stockholm, 1997.
- Lindqvist, T*, Domännamn-stöld, strategi och utveckling, Ny Juridik 2:99, Stockholm, 1999.
- Lundberg, J*, Internet, domännamn och svensk rätt, Iustus Förlag, Uppsala, 1997.
- Maunsbach, U*, Internet-ansvaret för domännamnstilldelningen, JT 1999 s. 316-337.
- Meeks, B*, New domains on the horizon, MSNBC, 2000.
- New law gives trademark owners weapon to combat cybersquatting*, december 1999, <http://www.finnegan.com/pubs/tmark/tmreport2.htm>.
- Oppedahl, C*, How is a domain name like a cow?, <http://www.patents.com/pubs/jmls.sht>, 1997.
- Pawlo, M*, Domännamnets juridiska status, NIR 1998 s. 146-156.
- Perera, R*, U.N agency broadens attack on cybersquatting, Network World Fusion, den 11 juli 2000.
- Persson, F*, Panavision vs Toeppen, Brand News 5/98 s. 34-35.
- Sjögren, N*, Namnappare på Internet stäms på miljoner, Computer Sweden, den 11 maj 1998.
- The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues*, Report of the WIPO Internet Domain Name Process, WIPO Publication No. 439 (E), den 30 april, 1999, <http://wipo2.wipo.int>
- Thorén, M*, Tvisten befinner sig i en juridisk skuggzon, Dagens IT, den 2 december 1998.
- Åkerman, R, och Thunman, Å*, Jurisdiktions- och lagvalsproblem på Internet, JT 1997-98 s. 432.477.

Webbsidor

<http://arbiter.wipo.int/press/pr-2000.html>
<http://arbiter.wipo.int/domains/cctld/index.html>
<http://arbiter.wipo.int/domains/statistics/countries.html>
<http://www.domainstats.com>
<http://www.domannamnsutredningen.gov.se>
<http://www.iana.org/cctld/cctld.htm>
<http://www.icann.org/registrars/accredited-list.html>
<http://www.icann.org/udrp/udrp.htm>
<http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm>
<http://www.icann.org/udrp/udrp-rules-24oct99.htm>
<http://www.icann.org/udrp/proceedings-stat.htm>
<http://www.icann.org/udrp/proceedings-list.htm>
<http://www.iis.a.se/regler20.shtml>
http://www.iis.a.se/regler_app1.shtml
<http://www.wipo.int/eng/main.htm>
<http://www.io.io>
<http://www.isi.edu/div7/int/>
<http://www.ndr.iis.a.se>

<http://www.networksolutions.com>

<http://www.nic-se.se>

<http://thomas.loc.gov>

<http://wipo1.wipo.int>