

## Svenska domännamnstvister. Praxis enligt den s.k. II-stiftelsens system för alternativ tvistelösning

*Av advokat Henrik Bengtsson<sup>1</sup>*

### 1. Inledning

Den 1 april 2003 liberaliserade Stiftelsen för Internetinfrastruktur, den s.k. II-stiftelsen, de svenska reglerna för tilldelning av domännamn under .se-domänen och införde ett nytt regelverk, domännamnsregler 3.0. Det nya regelverket innebär, med undantag för vissa domännamnstyper, som återfinns i en spärrlista, att det är fritt att registrera domännamn under .se-domänen.<sup>2</sup>

I samband med att reglerna liberaliserades förutsåg II-stiftelsen att antalet tvister rörande registrering och användning av domännamn som var förväxlingsbara med annan näringsidkares kännetecken skulle öka. Till följd härav infördes, med inspiration från det amerikanska Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy-systemet (UDRP-systemet), ett svenskt system för alternativ tvistelösning, det så kallade ATF-systemet. I ATF-systemet benämns den rättighets-havare som anhängiggör en skiljetvist "Sökanden" och innehavaren av det om-tvistade domännamnet för "Motparten". I denna framställning används begreppet Sökanden och Innehavaren på motsvarande vis som i ATF-systemet.

Tvistlösarna har hittills (maj 2005) hunnit avgöra sextioåtta domännamnstvister.<sup>3</sup> Begäran om överföring av domännamn har bifallits i fyrtiosex ärenden och har avslagits i tjugotvå (en förteckning över de hittills avgjorda ärendena med angivande av utfall och en mycket kortfattad beskrivning av tvistlösarens skäl följer avslutningsvis). Ett ytterligare stort antal ärenden är sannolikt att vänta, eftersom det, sedan de svenska reglerna liberaliserades, tycks vara många företag och privatpersoner som tagit chansen att registrera domännamn i syfte att blockera namnen och sedan överlåta dem. I många avgöranden har Innehavaren antingen medgivit Sökandens begäran om avregistrering eller överlåtelse eller underlåtit att besvara kommunikation från tvistlösaren, vilket medfört att domän-

<sup>1</sup> Advokatfirman Delphi & Co, Stockholm.

<sup>2</sup> Reglerna finns tillgängliga på NIC-SE:s webbplats på adressen [http://www.nic.se/domaner/allmanna\\_villkor.shtml](http://www.nic.se/domaner/allmanna_villkor.shtml). För en utförligare redogörelse för de nya reglerna hänvisas till Pawlo, Mikael; *Nya regler för tilldelning av domännamn under .se* i NIR nr 3 2003, s 253 ff.

<sup>3</sup> Besluten finns tillgängliga på II-stiftelsens webbplats under adressen <http://www.iis.se/domanamn/atfbeslut.shtml>. Pågående ärenden förtecknas under adressen <http://www.iis.se/domanamn/atfpagaende.shtml>.

namnet överlåtits. På så vis har ATF-systemet visat sig effektivt i förhållande till rena s k *cybersquatters* som registrerat domännamn i ond tro.

Syftet med denna artikel är att analysera tvistlösarnas avgöranden och försöka identifiera linjer i praxis. I artikeln jämförs också tillämpningen av de materiella avregistreringsreglerna med känneteckensrättsliga regler och praxis.

## 2. Kort om tvisteförfarandet och förutsättningarna för överföring och avregistrering av .se-domännamn

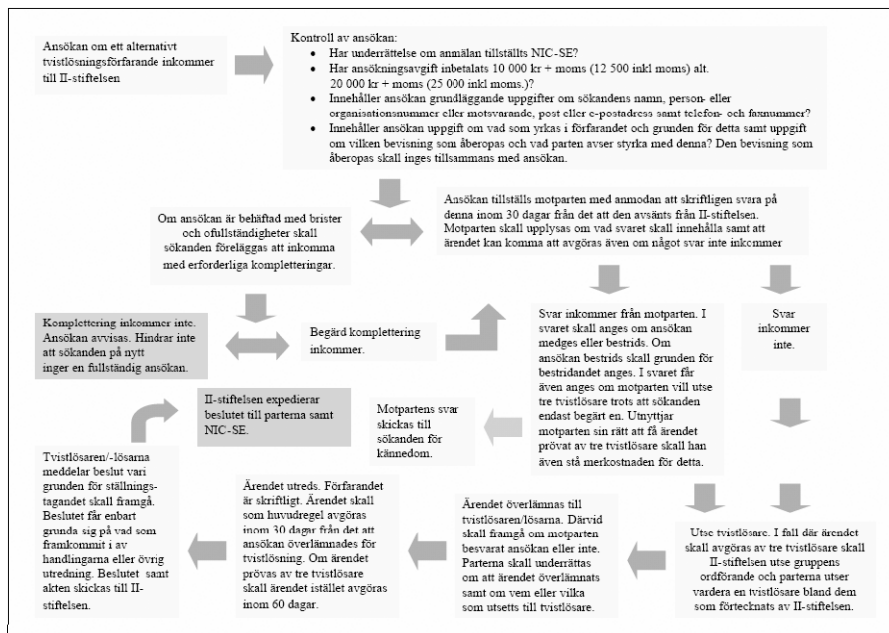
*2.1 Reglerna för tvisteförfarandet.* Den processuella formen för tvistelösningsförfarandet regleras i Förfaranderegler för ATF.<sup>4</sup> Sökanden inleder ett alternativt tvistelösningsförfarande genom att inge ansökan<sup>5</sup> till II-stiftelsen samt underrättar samtidigt NIC-SE om att ansökan görs. Om NIC-SE inte underrättas om att tvistelösningsförfarande har initierats, kommer ärendet inte att prövas. Sökanden skall erlägga en avgift till II-stiftelsen, vilken för närvarande uppgår till 10.000 kronor exklusive moms och som debiteras Sökanden. Huvudregeln är att tvister skall avgöras av en ensam tvistlösare. Sökanden och Innehavaren kan dock begära att tvisten skall avgöras av tre tvistlösare. Den som begär att tvisten skall avgöras av tre tvistlösare skall erlägga en tilläggsavgift om 10.000 kronor. Ensam tvistlösare utses av II-stiftelsen utifrån en förteckning av tvistlösare.<sup>6</sup> Avgörs tvisten av tre tvistlösare utser II-stiftelsen en tvistlösare och vardera parten utser varsin tvistlösare från II-stiftelsens förteckning. Förfarandet är skriftligt och bygger på kommunikationsprincipen. Prövas tvisten av en tvistlösare, skall tvistlösaren meddela beslut inom 30 dagar från det att ansökan nådde tvistlösaren, om inte särskilda skäl för tidsutsträckning föreligger. Prövas tvisten av tre tvistlösare, skall det avgöras inom 60 dagar från det att ansökan nådde tvistlösarna. Tvisterna får prövas på det språk som domännamnet ansökts på.<sup>7</sup> Vardera parten svarar för sina egna ombudskostnader. Bifalls Sökandens begäran om avregistrering eller överföring, återbetalas halva ansökningskostnaden. Om part väcker talan i domstol i en sak som rör tvistelösningsförfarandet, skall förfarandet fortsätta, om inte parterna är eniga om att det skall avbrytas. II-stiftelsen har upprättat ett pedagogiskt flödesschema över hur tvister prövas enligt ATF-systemet vilket presenteras nedan.

<sup>4</sup> Reglerna finns tillgängliga på II-stiftelsens webbplats under adressen <http://www.iis.se/domannamn/forfanderegleratf.shtml>.

<sup>5</sup> De aktuella blanketterna som skall användas i förfarandet finns tillgängliga på II-stiftelsens webbplats under adressen <http://www.iis.se/domannamn/tvistlosning.shtml>.

<sup>6</sup> I förteckningen anges advokat Thomas Carlén-Wendels, patentråtsråd Per Carlson, jurist Jon Dal, jurist Bengt Eliasson, advokat Jonas Gulliksson, advokat Peter Hedberg, professor em Gunnar Karnell, rådman Tomas Norström, f d hovrättslagman Henry Olsson, IT-jurist Petter Rindforth, professor Jan Rosén, jurist Johan Sjöbeck samt advokat Monique Wadsted.

<sup>7</sup> Tvistlösarna har hittills avfattat beslut på svenska och engelska.



2.2 *Förutsättningarna för avregistrering och överföring av domännamn.* Domännamn registrerade under .se-domänen kan enligt Domännamnregler 3.0, punkten 16 och 17 överföras eller avregistreras under två huvudsakliga förutsättningar, nämligen 1) efter begäran av enskild som företer en lagakraftvunnen dom eller beslut med rättskraft i Sverige varav det framgår att avregistrering eller överföring skall ske och 2) om domännamnet är förväxlingsbart med ett äldre kännetecken och innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och domännamnet registrerats eller använts i ond tro. Skiljeförfarande avseende avregistrering eller överlåtelse kan initieras oavsett om domännamnet ifråga används eller om det endast har registrerats. ATF-systemet är inriktat på att hantera *klara fall av missbruk*,<sup>8</sup> vilket innebär att förfarandet inte kan rymma mer komplexa immaterialrättsliga bedömningar.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> I Ärendenr 24, P3.SE menade tvistlösaren, att av denna skrivning följer att om Innehavaren gjort det sannolikt eller lämnat en trovärdig förklaring till att denne inte har registrerat eller använt domännamnet i ond tro, det är Sökanden som måste visa att Innehavaren har registrerat eller använt domännamnet i ond tro, d v s att bevisbördan för ondrosregistrering åvilar Sökanden, något som överensstämmer med bevisbördorna i känneteckensrätten.

<sup>9</sup> I Ärendenr 68, PRIVATE.SE menade tvistlösaren att frågan om vem som var rätt innehavare till ett varumärke inte kunde avgöras inom ramen för förfarandet, utan att den registrerade varumärkesinnehavaren fick presumeras vara rätt innehavare. I Ärendenr 42, SYOGUIDEN.SE påstod Sökanden att Innehavaren felaktigt hade tillåtit registrera bifirman SYOGUIDEN, vilken bifirma Innehavaren åberopade till stöd för sitt påstående om berättigat intresse. Tvistlösaren menade att frågan om eventuell felaktig registrering av bifirman inte kunde avgöras inom ramen för skiljeförfarandet och avtog Sökandens begäran om överlåtelse av domännamnet med hänvisning till att Innehavaren hade ett berättigat intresse till domännamnet.

Punkten 17 c) reglerar vilka äldre kännetecken som kan grunda rätt att föra talan om att ett yngre förväxlingsbart domännamn avregistreras eller överförs. Punkten 17 d) och e) i Domännamnsregler 3.0. innehåller ett antal (icke uttömmande exempel) på situationer när innehavaren saknar rätt eller berättigat intresse och när domännamnet registrerats i ond tro;

- c) Ett domännamn får avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), eller titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och
  - Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och
  - domännamnet registrerats eller använts i ond tro
- d) En Innehavare får anses ha en rätt eller berättigat intresse till domännamnet särskilt om det visas att
  - användning – eller förberedandet av användning – av domännamnet skett i samband med marknadsföring av varor eller tjänster innan tvistlösningen inleddes,
  - domännamnet är allmänt känt för Innehavaren även om denne inte förvärvat någon ensamrätt till den benämning som utgör namnet eller
  - domännamnet inte används i kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenter eller för att skada ett känneteckens eller en rättighets anseende
- e) Ett domännamn får anses ha registrerats eller använts i ond tro särskilt om det visas att
  - registreringen eller användningen tillkommit i syfte att sälja eller överlåta domännamnet till den som begärt tvistlösningen eller till en konkurrent till den som begärt tvistlösningen,
  - domännamnet registrerats i syfte att förhindra den som begärt tvistlösningen att kunna använda sitt kännetecken eller sin rättighet i ett domännamn eller
  - domännamnet registrerats i syfte att störa affärsverksamheten för en konkurrent.

Rättsföljden av ett bifall till Sökandens talan är antingen avregistrering eller överlåtelse. I hittillsvarande fall har Sökandena genomgående yrkat på överföring, vilket förefaller naturligt eftersom domännamnet, om det avregistreras och inte överförs, kan komma att registreras av någon annan.

### **3. Rättsliga utgångspunkter för bedömningarna i ATF-systemet**

Ändringarna av NIC-SE:s Allmänna villkor (Domännamnsregler 3.0) har föregåtts av ett relativt omfattande remissarbete där II-stiftelsen cirkulerat ett flertal

promemorior till olika remissinstanser.<sup>10</sup> Promemoriorna kan liknas vid förarbeten till ATF-systemet och i ett skiljeförfarande refererade tvistlösaren också till promemoriorna som ATF-systemets ”förarbeten”.<sup>11</sup> Nämnade promemorior tillmäts således visst rättskällevärde vid tillämpningen av avregistreringsreglerna i punkten 17 i Domännamnsregler 3.0.

*3.1 Förhållandet till svensk känneteckenslagstiftning.* Flertalet ATF-avgöranden innehåller relativt omfattande känneteckensrättsliga resonemang med uttryckliga hänvisningar till varumärkeslagen och dess förarbeten bl a såvitt avser inarbetning, särskiljningsförmåga och förväxlingsbedömning. Likaså har II-stiftelsens arbetsgrupp i betydande mån refererat till känneteckenslagstiftningen vid utarbetandet av ATF-systemet. Svensk känneteckenslagstiftning är således av förhållandevis stor betydelse för tolkningen av avregistreringsreglerna.

Känneteckenslagstiftningen är också av betydelse av systematiska skäl. Som ovan nämnts, kan NIC-SE enligt Domännamnsregler 3.0, punkten 16 avregistrera eller överlåta ett domännamn efter att Sökanden har presenterat en laga-kraftvunnet dom eller ett beslut med rättskraft i Sverige. Även om punkten 16 avser alla domar och beslut som har rättskraft i Sverige, dvs också domar som på internationellt privaträttslig grund kan verkställas i Sverige,<sup>12</sup> är det rimligt att anta att punkten 16 i första hand tar sikte på domar och beslut meddelade av svensk domstol av det enkla skälet att systemet omfattar domännamnsregistreringar som är giltiga i Sverige. Domännamnsreglerna 3.0 punkten 17 a) innehåller vidare regler som innebär att om Innehavaren inom 14 dagar från tvistlösarens beslut väckt talan i allmän domstol om sin rätt till den benämning som utgör domännamnet, skall verkställigheten stoppas. Allmän domstols dom eller beslut kan alltså föranleda både avregistrering eller överföring och stoppad verkställighet, vilket innebär en möjlighet att förekomma eller blockera ett tvisteförfarande genom ett allmänt domstolsförfarande. Detta kan medföra att parterna vänder sig till allmän domstol för att få ett domslut som parterna inte hade kunnat få inom ramen för ATF-systemet på grund av att tvistlösarnas känneteckensrättsliga tillämpning skiljer sig från de allmänna domstolarnas tillämpning. Inträffar detta, skulle det i sin tur medföra att syftet med ATF-systemet skulle bli förfelat. För att ATF-systemet skall vara legitimt, är det således viktigt att tvistlösarnas avgöranden avspeglar allmänna känneteckensrättsliga regler.

Av redogörelsen nedan följer att tvistlösarnas bedömningar i hittillsvarande avgöranden i allt väsentligt överensstämmer med känneteckensrättslig lagstiftning och praxis. Den huvudsakliga risk som kan iaktas är att domännamnsreglerna 3.0 punkten 17 c) första strecksatsen kan komma att tolkas i strid med känneteckensrättsliga konsumtionsregler och då särskilt med avseende på principer-

<sup>10</sup> PM ”Ett alternativt tvistelösningsförfarande (ADR) för domännamn i toppdomänen .se” II-Stiftelsen 2001-10-15 (nedan ”Första PM:n”); PM ”Ett alternativt tvistelösningsförfarande (ATF) för domännamn i toppdomänen .se” II-Stiftelsen 2002-10-28 (nedan ”Andra PM:n”).

<sup>11</sup> Ärendenr 1, BOXMAN.SE.

<sup>12</sup> Jämför Andra PM:n, s 10.

na för åberopande av annans varumärke. Så har dock inte hittills skett (närmare härom i punkten 7.4).

*3.2 Förhållandet till UDRP-praxis.* Det svenska ATF-systemet företer uppenbara likheter med ICANN:s UDRP-process, bl a är de materiella reglerna i artikel 4 av ICANN:s Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy<sup>13</sup> om förut-sättningar för avregistrering av domännamn i det närmaste identiska med de svenska reglerna.

En jämförelse mellan de svenska domännamnsreglerna 3.0, punkten 17 c)–e) och UDRP-reglerna, artikel 4 a.–c. visar att de svenska reglerna, med undantag för punkten 4 b. (iv) i UDRP-reglerna är materiellt identiska med UDRP-reglerna. Det framgår också av II-stiftelsens Första PM och Andra PM<sup>14</sup> att de svenska ATF-reglerna utarbetats med internationella regler om tvistelösning avseende domännamn som utgångspunkt. Avgöranden i UDRP-systemet<sup>15</sup> bör således kunna användas som tolkningsdata vid tillämpningen av de svenska avregistreringsreglerna.<sup>16</sup> Förvånande nog finns i de hittillsvarande avgörandena inga referenser till UDRP-avgöranden, vare sig i parternas argumentation eller i tvistlösarnas skäl.

#### 4. Saklegitimation

Av ATF-reglerna framgår inte närmare vilken saklegitimation en licenstagare av ett kännetecken har. Enligt 37 a § varumärkeslagen har en licenstagare rätt att anhängiggöra förbudstalan vid varumärkesintrång. Licenstagaren saknar däremot enligt varumärkeslagen rätt att anhängiggöra skadeståndstalan. I ärendet PEUGEOT.SE<sup>17</sup> ansågs Peugeot's svenska generalagent, på grundval av licensavtal och särskild fullmakt, ha rätt att föra talan om överföring av domännamnet PEUGEOT.SE. Eftersom generalagenten hade särskild fullmakt, går det inte ur

<sup>13</sup> UDRP-policyn antogs av ICANN den 26 augusti 1999 och finns tillgänglig på <http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm>.

<sup>14</sup> Första PM:n, s 9 ff, Andra PM:n s 6.

<sup>15</sup> Skiljeavgörandena inom ramen för UDRP-systemet finns tillgängliga på <http://arbitr.wipo.int/domains/search/index.html>. WIPO har upprättat ett särskilt s k Legal index där avgörandena systematiserats efter de rättsfrågor som berörs i avgörandet. Nämnnda legal index finns tillgängligt på <http://arbitr.wipo.int/cgi-bin/domains/search/legalindex?lang=eng>. Harvard Law School har publicerat en omfattande webbplats där UDRP-systemet behandlas, se närmare <http://cyber.law.harvard.edu/udrp/library.html>. Anette Kur har publicerat en omfattande studie av avgörandena inom ramen för UDRP-systemet med värdefulla referenser till betydelsefulla UDRP-avgöranden, rapporten finns tillgänglig på <http://www.intellecprop.mpg.de/Online-Publikationen/2002/UDRP-study-final-02.pdf> Beträffande ondtrösbedomningen inom UDRP-systemet, se Petra Sund-Norrgårds licentiatavhandling *Domännamnstvister och ond tro En rättslig analys av UDRP, särskilt med tanke på begreppet ond tro i artikel 4.a.iii*, tillgänglig på <http://web2.shh.fi/biblio/papers/fulltextfr/56-951-555-739-9.pdf>.

<sup>16</sup> Mikael Pawlo är i sin redogörelse för ATF-reglerna av motsatt uppfattning på grundval av att UDRP-reglerna och ATF-reglerna skiljer sig åt, se artikeln *Nya regler för tilldelning av domännamn under .se* i NIR nr 3 2003, s 257. Jag menar dock att skillnaden avser endast de skilda regelverkens ordalydelse. Med bortseende härifrån är regelverkens materiella innebörd i allt väsentligt överensstämmande.

<sup>17</sup> Ärendenr 9, PEUGEOT.SE.

detta avgörande att utläsa tvistlösarnas syn på partslegitimationsfrågan. En licensstagare borde enligt min mening, analogt med reglerna i 37 a § varumärkeslagen ha saklegitimation att begära avregistrering av ett domännamn, men däremot inte överföring av ett domännamn, eftersom det i detta fall potentiellt kan uppstå en konflikt mellan licensstagaren och licensgivaren rörande domännamnet när licensavtalet upphört.

### 5. Sökandens rättsgrund

Av punkten 17 c) i Domännamnsregler 3.0 följer att ett domännamn får avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett inarbetat eller registrerat, varukännetecken eller näringskännetecken vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt. I de ärenden som prövats har Sökandena haft svenska varumärken, gemenskapsvarumärken, firmor och släktnamn till grund för begäran om överlåtelse. I några ärenden<sup>18</sup> har Sökandena åberopat kännetecken som ansökts efter att det omtvistade domännamnet registrerats (!). Tvistlösarna har inte bifallit yrkandena om överföring i dessa ärenden.

Frågan om en ideell förenings firma är ett näringskännetecken som kan ligga till grund för begäran om avregistrering eller överföring prövades i ärendena CENTRUMMOTRASISM.SE, FRISK.SE<sup>19</sup> och KOMMUNISTISKAPARTIET.SE<sup>20</sup> där tvistlösaren ansåg att en icke näringsdrivande ideell förenings firma inte kunde anses ha förvärvat någon känneteckensrättighet utan inarbetning.<sup>21</sup> I ärendet ÖSTERLEN.SE och OSTERLEN.SE förde tvistlösaren ett relativt omfattande resonemang om frågan huruvida den geografiska beteckningen ”Österlen” kunde anses använt i näringsverksamhet genom kommunens satsningar på turistnäringen och drog slutsatsen att så inte var fallet.

Ett varumärke som kungjorts, men som inte har vunnit laga kraft på grund av invändning mot varumärket, har inte ansetts kunna läggas till grund för beslut om överföring av domännamnet ENTREPELAREN.SE, eftersom det inte var uppenbart att invändningen inte skulle komma att bifallas.<sup>22</sup>

I många ärenden, bl a AKTIETIPS.SE,<sup>23</sup> MAGELLAN.SE<sup>24</sup> och ABRATECH.SE,<sup>25</sup> SWEDENWADORUY.SE,<sup>26</sup> II.SE<sup>27</sup> har Sökandena på relativt svaga grunder påstått att deras kännetecken varit inarbetade. Avsaknad av inarbetningsbevisning eller svag sådan, har medfört att Sökandena inte har ansetts

<sup>18</sup> Ärendenr 1, BOXMAN.SE, Ärendenr 29, YOURLENSES.SE och Ärendenr 44, LULEA-KALASET.SE.

<sup>19</sup> Ärendenr 71, FRISK.SE.

<sup>20</sup> Ärendenr 77, KOMMUNISTISKAPARTIET.SE.

<sup>21</sup> Ärendenr 65, CENTRUMMOTRASISM.SE, Ärendenr 71, FRISK.SE.

<sup>22</sup> Ärendenr 55, ENTREPELAREN.SE.

<sup>23</sup> Ärendenr 13, AKTIETIPS.SE.

<sup>24</sup> Ärendenr 6, MAGELLAN.SE.

<sup>25</sup> Ärendenr 4, ABRATECH.SE.

<sup>26</sup> Ärendenr 66, SWEDENWADORUY.SE.

<sup>27</sup> Ärendenr 49, II.SE.

kunnat styrka att de haft rätt till kännetecknen. I ärendet WEBCAR2000.SE<sup>28</sup> kunde Sökanden visa att dennes webbplats [www.webbcar2000.com](http://www.webbcar2000.com) besökts av mer än 100.000 besökare under april månad 2003 och i ärendet AKTIE-TIPS.SE<sup>29</sup> visade Sökanden att webbplatsen haft mellan 50.000 och 150.000 månatliga besökare de senaste åren. I ingendera ärendet ansåg tvistlösaren att bevisningen var tillräcklig för att visa att kännetecknen var inarbetade. I ärendet MAGELLAN.SE<sup>30</sup> påstod Sökanden att kännetecknet MAGELLAN var inarbetat, eftersom försäljningen av GPS-utrustning under märket MAGELLAN pågått sedan 1989 och att försäljningen årligen omsatte 13 miljoner kronor. Inte heller i detta ärende ansågs inarbetsbevisningen tillräcklig. I ärendet GOOGLE.SE konstaterade tvistlösaren att kännetecknet GOOGLE, ett kännetecken som måste beskrivas som i det närmaste notoriskt känt, var inarbetat. Tvistlösarnas syn på inarbetning i de ovan refererade avgörandena överensstämmer väl med de allmänna domstolarnas och förvaltningsdomstolarnas syn på inarbetning, nämligen att Sökanden i normalfallet måste styrka inarbetning med hjälp av indirekt bevisning, såsom försäljningssiffror, marknadsföringskostnader och marknadsföringens räckvidd<sup>31</sup> eller med hjälp av en marknadsundersökning eller branschintyg<sup>32</sup> och att enbart ett påstående om inarbetning inte är tillräckligt. Frågan om inarbetning aktualiserades också i ärendet ÖSTERLEN.SE och OSTERLEN.SE<sup>33</sup> där Sökanden påstod att begreppet ”Österlen” var inarbetat för Simrishamns kommun och att ansökan stöddes av Tomelilla kommun som tillika ligger inom Österlen. Tvistlösaren ansåg dock att det inte var klart vem som var subjektet för inarbetningen och att frågan om till vem överföring skulle ske måste vara tydlig när ett värdefullt domännamn skall överföras. Inarbetning ansågs därför inte styrkt. En fråga som ännu inte aktualiserats är den om historisk inarbetning. Om Innehavaren registrerat domännamnet för flera år sedan och Sökanden åberopar ett äldre inarbetat kännetecken som rättsgrund, måste Sökanden visa att det åberopade kännetecknet var inarbetat vid tidpunkten för ansökan om det aktuella domännamnet. Historisk inarbetning kan i princip styrkas endast med indirekt bevisning, eftersom en marknadsundersökning skulle avse fel tidsperiod.<sup>34</sup>

I ärendet IT-BUTIKKEN.SE<sup>35</sup> konstaterade tvistlösaren, utan närmare resonemang, att Sökandens danska firma var inarbetad i Sverige efter två års användning. I ärendet PLANTRONICS.SE<sup>36</sup> anförde Sökanden att firman hade använts under 1993–1999, men det gick inte av bevisningen att utläsa datering.

<sup>28</sup> Ärendenr 2, WEBCAR2000.SE.

<sup>29</sup> Ärendenr 13, AKTIETIPS.SE.

<sup>30</sup> Ärendenr 6, MAGELLAN.SE.

<sup>31</sup> Jämför bl a Svea hovrätts dom i mål nr T-5026-00.

<sup>32</sup> Se bl a Patentbesvärstättens dom i mål nr 01-360, mål nr 01-361 och mål nr 02-399 där inarbetsbevisningen inte ansågs tillräcklig.

<sup>33</sup> Ärendenr 74 ÖSTERLEN.SE och OSTERLEN.SE

<sup>34</sup> I Svea hovrätts mål nr T 12366-98 lyckades käranden exempelvis styrka att kännetecknet MAG® vid tidpunkten för intrånget var inarbetat.

<sup>35</sup> Ärendenr 23, IT-BUTIKKEN.SE.

<sup>36</sup> Ärendenr 39, PLANTRONICS.SE.



Sökanden anförde vidare att produkter under varumärket PLANTRONICS hade sålts sedan 1980-talet. Innehavaren bestred inte uppgifterna om inarbetning och tvistlösaren konstaterade därför att kännetecknet fick anses inarbetat. Det går inte att finna någon linje i tvistlösarnas syn på frågan om rätt till ett kännetecken uppstått genom inarbetning, i många fall ställs kraven högt men, som ärendena IT-BUTIKKEN.SE och PLANTRONICS:SE visar, är kraven i andra fall låga, sannolikt lägre än de krav som gäller inom känneteckensrätten.

Tvistlösarna har också haft att ta ställning till huruvida släktnamn och egenamn innebär att ett kännetecken har rättsgrund i Sverige. I ärendet ASCHBERG.SE och ROBERTASCHBERG.SE<sup>37</sup> där programledaren Robert Aschbergs namn användes närmast i förtalssyfte ansåg tvistlösaren att det var tillräckligt att släktnamnet respektive egenamnet var registrerat hos skattemyndigheten för att det skulle utgöra rättsgrund för talan om överlåtelse av domännamnen.

## 6. Förväxlingsbedömningen

Ett flertal ärenden har berört domännamn som har varit identiska med befintliga varumärken, varför tvistlösarna kunnat konstatera att det registrerade varumärket och domännamnet varit förväxlingsbara till sin ordalydelse. Tvistlösarna konstaterar också att ändelsen .se liksom mellanslag i det äldre kännetecknet eller bindestreck i domännamnet inte skall tillmätas någon betydelse vid förväxlingsbedömningen. Vad beträffar frågan om förväxlingsbarhet har tvistlösarna haft att ta ställning till huruvida domännamnet FLYSNOWFLAKE.SE var förväxlingsbart med kännetecknet SNOWFLAKE, vilket det, föga förvånande, befunnits vara.<sup>38</sup> Likaså har domännamnet SNOWFLAKE.SE<sup>39</sup> ansetts vara förväxlingsbart med SAS figurvarumärke "SASSNOWFLAKE". Tvistlösarna har också ansett att domännamnet VOVLO.SE<sup>40</sup> var förväxlingsbart med varumärket VOLVO, att domännamnet LOCKET.SE<sup>41</sup> var förväxlingsbart med varumärket BLOCKET.SE, att domännamnet WEBMAILTELE2.SE<sup>42</sup> var förväxlingsbart med varumärket TELE 2, att domännamnet LINSBOKSEN.SE<sup>43</sup> var förväxlingsbart med varumärket LINSBOXEN och att domännamnet VOLVOBILAR.SE<sup>44</sup> var förväxlingsbart med varumärket VOLVO. I ett ärende, VVS.SE,<sup>45</sup> har bransch och arbetsgivarförbundet VVS-Installatörerna med stöd av sin firma hävdat rätt till kännetecknet "VVS" och på denna grund påstått bättre rätt till domännamnet VVS.SE. Tvistlösaren har dock ansett att firman VVS-installatörerna inte kan medföra ensamrätt till benämningen "VVS". I

<sup>37</sup> Ärendenr 41, ASCHBERG.SE respektive ROBERTASCHBERG.SE.

<sup>38</sup> Ärendenr 15, FLYSNOWFLAKE.SE.

<sup>39</sup> Ärendenr 14, SNOWFLAKE.SE.

<sup>40</sup> Ärendenr 52, VOVLO.SE.

<sup>41</sup> Ärendenr 60, LOCKET.SE.

<sup>42</sup> Ärendenr 74, WEBMAILTELE2.SE.

<sup>43</sup> Ärendenr 81, LINSBOKSEN.SE.

<sup>44</sup> Ärendenr 79, VOLVOBILAR.SE.

<sup>45</sup> Ärendenr 12, VVS.SE.

ärendet BEGAGNAT.SE<sup>46</sup> prövade tvistlösaren särskiljningsförmågan hos firman Begagnat.se Sverige AB och frågan huruvida domännamnet BEGAGNAT.SE var förväxlingsbart med nyssnämnda firma. Tvistlösaren konkluderade att ordet ”begagnat” som en del av firman saknade särskiljningsförmåga och att domännamnet således inte var förväxlingsbart med firman. Begäran om överföring avslogs därför.

Tvistlösarnas syn på förväxlingsbarhetsbedömningen mellan två kännetecken överensstämmer väl med förvaltningsdomstolarnas och de allmänna domstolarnas syn på förväxling.<sup>47</sup>

## **7. Innehavarens rätt eller berättigade intresse till det registrerade domännamnet**

Punkten 17 c. i domännamnsregler 3.0 innehåller tre typsituationer när Innehavaren anses ha en rätt eller berättigat intresse till det sökta domännamnet. Tvistlösarnas avgöranden analyseras i relation till de olika typsituationerna nedan.

*7.1 Innehavarens användning eller förberedda användning (punkten 17 c) första strecksatsen).* Om Innehavaren varken har använt eller förberett användning av domännamnet, har Innehavaren inte ansetts ha någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.<sup>48</sup> Likaså har Innehavarens påståenden om att viss verksamhet eller firmaregistrering förberetts inte godtagits när påståendena inte stöds av faktiska omständigheter och i övrigt inte är trovärdiga.<sup>49</sup>

I ärendet P3.SE<sup>50</sup> var Innehavaren en privatperson med förnamnet Peter. Innehavaren påstod att han registrerat domännamnet, eftersom han var Peter ”nummer 3” i sin umgängeskrets. Till stöd för sitt påstående gav han in intyg undertecknade av fem bekanta. Innehavaren menade att han hade ett privat och professionellt berättigat intresse att använda domännamnet i sin planerade verksamhet. Tvistlösaren fann, något förvånande, att Innehavaren därmed visat (i) att han inte registrerat domännamnet i ond tro och (ii) att han hade ett berättigat intresse till domännamnet.

I ärendet FLYSNOWFLAKE.SE hade Innehavaren registrerat ett utgivningsbevis med titeln SNOWFLAKE efter att domännamnet hade registrerats. Mot bakgrund av att registrering skedde i efterhand, ansågs Innehavaren inte på denna grund ha rätt eller berättigat intresse till domännamnet.

*7.2 Kännetecknet har blivit allmänt känt för Innehavaren (punkten 17 c) andra strecksatsen).* I ärendet SEIROSAFAR.SE<sup>51</sup> menade Innehavaren att denne hade in-

<sup>46</sup> Ärendenr 52, BEGAGNAT.SE.

<sup>47</sup> Förväxlingsbedömningen mellan FLYSNOWFLAKE.SE och SASSNOWFLAKE kan exempelvis jämföras med Regeringsrättens dom i mål nr Ab-52/83 där varumärket TFE-COTE ansågs förväxlingsbart med varumärket TUFF-COTE, trots att prefixen skilde sig åt.

<sup>48</sup> Ärendenr 16, OVERTURE.SE.

<sup>49</sup> Ärendenr 22, MASTERCARD.SE, Ärendenr 31, LUNAR.SE.

<sup>50</sup> Ärendenr 24, P3.SE.

<sup>51</sup> Ärendenr 5, SEIROSAFAR.SE.

arbetat namnet SEIROSAFAR för sin verksamhet och att denne därmed hade rätt eller berättigat intresse till domännamnet SEIROSAFAR.SE. Tvistlösaren ansåg dock att Innehavaren inte lyckats visa att kännetecknet SEIROSAFAR var inarbetat till förmån för Innehavaren och att denne därför inte hade någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. I detta sammanhang skall nämnas att enligt Domännamnsregler 3.0 punkten 17 d) andra strecksatsen anses Innehavaren ha rätt eller berättigat intresse om domännamnet är *allmänt känt för Innehavaren även om denne inte förvärvat någon ensamrätt till den benämning som utgör namnet*. Det sagda innebär alltså att lokutionen ”allmänt känt” inte förutsätter inarbetning, eftersom inarbetning skulle ha medfört att Innehavaren hade förvärvat en rätt till beteckningen i enlighet med sista ledet av meningen. Begreppet ”allmänt känt” är således en lägre nivå av kännedom än förutsättningen för inarbetning enligt känneteckenslagstiftningen, nämligen att ett kännetecken anses inarbetat, om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt. Begreppet ”känt” har aktualiserats i ett flertal marknadsrättsliga avgöranden rörande efterbildning och renommésnyltning. Förutsättningen för att efterbildning/renommésnyltning skall föreligga har varit att subjektet för efterbildningen/snyltningen skall vara *känt på marknaden så att det förknippas med en viss näringsidkare*.<sup>52</sup> Även om det innebär viss begreppsjurisprudens och teoretiserande, kan man därför fundera över om begreppet allmänt känt i domännamnsreglerna, som ju inte, vilket konstaterats, motsvarar inarbetningskännedom, kan tänkas motsvara den kännedomsgrad som inom marknadsrätten betecknas som känt.<sup>53</sup> I doktrin har det marknadsrättsliga begreppet känt antagits i första hand ha med *antalet* vilseledda konsumenter att göra istället för som inom känneteckensrätten *andelen* vilseledda konsumenter.<sup>54</sup> Om denna hypotes skulle vara riktig, kan vägledning för förutsättningarna för att en vara eller ett kännetecken skall uppfattas som känt sökas i marknadsdomstolens domskäl i bl a MD 1996:3 och MD 1999:21 (NIR 2000 s 102) medan vägledning för motsatsen kan sökas i bl a MD 1983:23, MD 2002:30, MD 2003:1.

7.3 *Användning i icke-kommersiellt syfte (punkten 17 c) tredje strecksatsen)*. I ärendet PEUGEOT.SE<sup>55</sup> menade tvistlösaren att Innehavaren inte hade vidtagit några åtgärder för att markera att den webbplats som förekom under domännamnet PEUGEOT.SE inte var rättighetshavarens officiella webbplats. Det fanns heller ingen upplysning om att Innehavaren använde Sökandens registrerade varumärke. Tvistlösaren konstaterade att det därför inte fanns något som stödde Innehavarens påstående att domännamnet skulle användas för en entusiastwebbsida. Därmed föll inte domännamnet under undantaget för icke-kommersiellt bruk. Till motsatt slutsats kom tvistlösaren i ärendet LANDOR.SE,<sup>56</sup> där domännam-

<sup>52</sup> Se bl a MD 1988:19 (NIR 1989 s 108).

<sup>53</sup> Se närmare om den marknadsrättsliga frågan om rekvisitet ”känt” i Nordell; *Marknadsrättens goodwillskydd*, s 136 ff.

<sup>54</sup> Pehrson, Lars; *Varumärken från konsumentsynpunkt*, s 201.

<sup>55</sup> Ärendenr 9, PEUGEOT.SE.

<sup>56</sup> Ärendenr 64, LANDOR.SE.

net användes som adress för en privat webbsida med diverse bilder. Tvistlösaren ansåg att domännamnet användes i icke-kommersiellt syfte och Sökandens begäran om överföring avslogs. Frågan om användning av kännetecken i icke-kommersiellt syfte kunde ha kommit att prövas i ärendet BMW5.SE,<sup>57</sup> där det framgick av Innehavarens webbsida att denne planerade en sk fansite. Innehavaren besvarade dock aldrig Sökandens yrkanden och befanns därmed vara i ond tro. I nämnda ärende hade Innehavaren inte publicerat någon färdig webbplats, utan denna var under konstruktion. Hade ärendet prövats, hade det därmed måhända varit svårt för Innehavaren att visa att han hade ett berättigat intresse, eftersom det inte gick att utläsa vilken sorts verksamhet som skulle ha bedrivits under domännamnet BMW5.SE. Just detta ärende visar vikten av att snabbt ingripa mot domännamn som gör intrång i kännetecken, eftersom Innehavaren efter hand kan komma att etablera en icke-kommersiell webbsida, vilket medför att Innehavaren vid prövningen anses ha ett berättigat intresse.

Inom känneteckensrätten görs distinktionen kommersiellt / icke-kommersiellt syfte utifrån bedömningen huruvida kännetecknet används i näringsverksamhet. I känneteckenslagstiftningen<sup>58</sup> anses att begreppet näringsverksamhet böra uppfattas i sin mest vidsträckt innebörd och skall inbegripa en var som yrkesmässigt driver verksamhet av ekonomisk art. Något vinstsyfte med verksamheten fordras varken för utövaren eller för någon med vilken denne är lierad. Även om verksamheten är rent ideell eller välgörande eller om verksamheten avser att främja bildning, vetenskap, konst e.d. eller att befrämja en utomståendes, t.ex. en annan företagares ekonomiska intressen, kan verksamheten vara av ekonomisk art och således kvalificera som näringsverksamhet. Näringsverksamhetsbegreppet i marknadsföringslagen motsvarar firmalagens och varumärkeslagens begrepp. Av marknadsrättslig praxis<sup>59</sup> framgår att ideella föreningar är att betrakta som näringsidkare om de främjar sitt syfte genom att driva näringsverksamhet. Det faktum att den ekonomiska verksamheten avser att främja ett välgörande ändamål utgör inget hinder för att föreningen kan vara näringsidkare. Motsvarande principer bör äga tillämpning vid bedömningarna inom ramen för ATF-systemet. Frågan har dock inte ställts på sin spets i hittillsvarande avgöranden. Det kan diskuteras huruvida Sökanden eller Innehavaren skall ha bevisbördan för att visa att den bedrivna verksamheten är av kommersiell eller icke-kommersiell natur. Det är ofta svårt för Sökanden att visa att Innehavaren inte bedriver verksamhet av icke-kommersiell natur. Enligt principen om den bästa bevisningen bör tvistlösarna därför överväga att tillämpa en presumtion att webbplatsen är av kommersiell natur, vilken presumtion Innehavaren sedan har att motbevisa.

*7.4 Åberopande av annans varumärke.* Frågan om en återförsäljares registrering och användning av Sökandens varumärke har prövats i ärendet PEUGEOT.SE där

<sup>57</sup> Ärendenr 47, BMW5.SE.

<sup>58</sup> SOU 1958:10, s 212 f och prop. 1960:167 s 39.

<sup>59</sup> MD 1974:15.

tvistlösaren konkluderade att det faktum att en handlare försäljer produkter under ett visst varumärke inte berättigar denne att registrera ett domännamn som enbart består av Sökandens välkända varumärke.<sup>60</sup> En strikt ordalydelsestolkning av domännamnsregler 3.0 punkten 17 c) första strecksatsen ”användning – eller förberedandet av användning – av domännamnet skett i samband med marknadsföring av varor eller tjänster innan tvistlösningen inleddes” kan annars tyckas medge en återförsäljare en rätt att registrera domännamn för varor och tjänster som denne återförsäljer.

Frågan om åberopande av annans varumärke har också prövats i ärendet FUNAI.SE.<sup>61</sup> Innehavaren återförsålde elektronikprodukter av varumärket FUNAI och länkade från sidan under adressen [www.funai.se](http://www.funai.se) till sin egen sida [www.bl.se](http://www.bl.se). Tvistlösaren ansåg att det faktum att en konsument som genom domänen länkas till Innehavarens hemsida får den uppfattningen att det finns ett kommersiellt samband mellan Sökanden och Innehavaren. Att Sökandens verksamhet stördes av registreringen och att Innehavaren erbjudit sig att överlåta domännamnet för USD 1.500 innebar att domännamnet registrerats i ond tro och Sökandens begäran om överföring bifölls därför. I ärendet PLANTRONICS.SE<sup>62</sup> återförsålde Innehavaren produkter med märket PLANTRONICS (tillsammans med konkurrerande märken). Även i detta ärende uttalade tvistlösaren att det faktum att Innehavaren erbjuder Sökandens produkter till försäljning på sin hemsida inte legitimerade Innehavaren att registrera ett domännamn som enbart bestod av ett för Sökanden välkänt kännetecken och under detta domännamn bygga en webbplats som direkt eller indirekt (genom länkar) också marknadsför produkter från Sökandens konkurrenter.

Frågan om åberopande av annans kännetecken har varit föremål för många känneteckensprocesser, vilket medfört att det finns en väl etablerad känneteckensrättslig praxis genom bl a EG-domstolens avgöranden i DIOR,<sup>63</sup> BMW<sup>64</sup> och GILLETTE-målen<sup>65</sup> i vilken mån en icke-auktorerad återförsäljare, reparatör eller liknande får åberopa annans kännetecken. Även i svensk rätt finns etablerad praxis genom VOLVO-,<sup>66</sup> NETSCAPE<sup>67</sup> och MAXSATA<sup>68</sup>-avgörandena (om än något avvikande i förhållande till EG-domstolens praxis). Den-

<sup>60</sup> Ärendenr 9, PEUGEOT.SE.

<sup>61</sup> Ärendenr 37, FUNAI.SE.

<sup>62</sup> Ärendenr 39, PLANTRONICS.

<sup>63</sup> EU-domstolens dom i C-337/95.

<sup>64</sup> EU-domstolens dom i C-63/97.

<sup>65</sup> EU-domstolens dom i mål nr C-228/03. Målet avsåg samma frågeställning som prövats på varumärkesrättslig grund av Svea Hovrätt (mål nr T 191-99) (NIR 2002 s 430) och av Stockholms tingsrätt på marknadsrättslig grund (renommésnyltning, mål nr T 1014-97). Gillette tappade i båda målen, eftersom konsumenterna ansågs ha ett berättigat intresse av upplysningen att KF:s rakblad passar till Gillettes rakhyvel. Åberopandet av varumärket GILLETTE i det mål där finska högsta domstolen begärde förhandsbesked har dock en mer framträdande roll på förpackningen än i de svenska målen. Den finska högsta domstolen har inte meddelat dom vid denna artikels publicering.

<sup>66</sup> NJA 1998 s 478 (NIR 1998 s 758).

<sup>67</sup> NJA 1998, s 179 (NIR 1998 s 342).

<sup>68</sup> Göta hovrätts dom i mål nr T 319/98.

na praxis innebär i korthet att en återförsäljare inte får använda annans kännetecken på ett sätt som medför att det framstår som om det föreligger ett ekonomiskt samband mellan varumärkesinnehavaren och återförsäljaren, särskilt att återförsäljarföretaget ingår i varumärkesinnehavarens återförsäljarorganisation eller att det föreligger ett särskilt samband mellan de två företagen.<sup>69</sup>

Frågan om återopande av annans varumärke i domännamn har också konkret kommit att prövas av Stenungsunds tingsrätt i ett mål som rörde domännamnet VOLVO-TUNING.COM.<sup>70</sup> Tingsrätten, som beaktade EG-domstolens dom i BMW-målet, konstaterade att användningen av domännamnet VOLVO-TUNING.COM inte skedde i överensstämmelse med god affärssed och att domännamnsanvändningen kunde ge sken av att det som erbjuds kommer från varumärkesinnehavaren eller att denne medgett användningen av sitt varumärke. Till följd härav förbjöds Innehavaren att använda domännamnet samt förelades vid vite att avregistrera det.

Konklusionen av det ovan nämnda och det faktum att ATF-praxis i enlighet med resonemanget under punkten 3.1 om nödvändigheten av kongruens mellan ATF-praxis och allmän känneteckenspraxis, är enligt min mening att tvistlösarna bör etablera en fast praxis av innebörd att en återförsäljare eller reparatör inte har ett berättigat intresse att registrera domännamn som är förväxlingsbara med Sökandens kännetecken.

*7.5 Betydelsen av Sökandens snabba agerande.* I ärendet PEUGEOT.SE hade Sökanden skickat ett varningsbrev till innehavaren mindre än en månad efter att domännamnet hade registrerats. Eftersom varningsbrevet mottagits inom en så kort tidsrymd från domännamnsregistreringen, ansåg tvistlösaren att Innehavaren inte kunde ha etablerat något berättigat intresse till domännamnet.

## **8. Innehavarens onda tro med avseende på registrering och användning av domännamn**

*8.1 Innehavarens vetskap om det äldre kännetecknet.* I ärendet PEUGEOT.SE anför tvistlösaren att det borde ha varit uppenbart för Innehavaren att Sökanden hade ett starkt intresse av att registrera sitt välkända varumärke under toppdomänen .se. Tvistlösaren tillämpade i detta ärende en omvänd bevisbörda innebärande att när Sökanden visat att denne har ett starkt intresse av att registrera sitt välkända varumärke som domännamn, Innehavaren måste visa att denne inte registrerat domännamnet i syfte att hindra Sökanden, d v s registrerat domännamnet i ond tro. I flera ärenden har Innehavaren också ansetts vara i ond tro beträffande användningen av domännamnet efter mottagandet av varningsbrev.<sup>71</sup> I andra ärenden har tvistlösarna menat att när Innehavaren haft vetskap om Sö-

<sup>69</sup> Se bl a Nordell, Per Jonas; *Åberopande av annans kännetecken – ett decennium senare* i Festskrift till Bernitz/NIR, s 107 samt Pehrson, Lars; *Möjligheten att åberopa annans varumärke vid marknadsföring av reparationer* i JT 1999, s 390 ff.

<sup>70</sup> Stenungsunds tingsrätts dom i mål nr T 202-00. Avgörandet kommenteras i Westman, Daniel, *Varumärke i domännamn*, Lov & Data, nr 66, s 20 f.

<sup>71</sup> Ärendenr 9, PEUGEOT.SE, Ärendenr 24, RYANAIR.SE.

kandens kännetecken vid ansökan och Innehavaren inte svarat i tvisten, skall Innehavaren anses ha registrerat domännamnet i ond tro.<sup>72</sup>

I ärendet SEIROSAFAR<sup>73</sup> har tvistlösaren i det närmaste presumerat att Innehavaren var i ond tro, eftersom Innehavarens och Sökandens verksamhet var geografiskt närliggande och Innehavaren och Sökanden bedrev konkurrerande verksamheter. Tvistlösaren har till följd härav lagt bevisbördan på Innehavaren att visa att denne var i god tro, vilket denne misslyckats med.

Enligt varumärkeslagen och fimalagen får ett kännetecken som är förväxlingsbart med ett kännetecken, som vid tiden för ansökan användes av någon annan inte registreras om ansökan har gjorts med vetskap om existensen av ett äldre kännetecken och varumärkessökanden inte använt sitt kännetecken innan det andra kännetecknet togs i bruk. Ansökan om registrering av ett kännetecken anses ha skett med varumärkessökandens vetskap även om varumärkessökanden bestrider vetskap, men det av omständigheterna framgår att varumärkessökanden uppenbarligen haft vetskap om det äldre kännetecknet. Som exempel på uppenbara fall anges i förarbetena situationer där den sökande tidigare varit anställd hos ibruktagaren eller varit dennes agent.<sup>74</sup> Huruvida innehavaren av det äldre kännetecknet varit passiv saknar betydelse så länge inte det yngre kännetecknet har inarbetats.<sup>75</sup> Av Regeringsrättens och Patentbesvärsrättens praxis följer vidare att Sökanden anses ha ansökt om känneteckensregistrering med vetskap om existensen av det äldre kännetecknet om det sökta kännetecknet har sådan särprägel att ansökan knappast skett av en slump<sup>76</sup> eller om ett sökt figurvarumärke är identiskt med ett äldre figurvarumärke<sup>77</sup> utan att det finns en skälig förklaring till ansökan avseende det identiska varumärket.

Vid en jämförelse med hittillsvarande ATF-praxis kan konstateras att avgörandena i bl a PEUGEOT.SE, MASTERCARD.SE och FLYSNOWFLAKE.SE har likheter med Patentbesvärsrättens avgörande i ovan refererat mål rörande varumärket BLACK DEATH, där rätten konstaterade att det knappast kunde vara en slump att Sökanden ansökt om ett mycket välkänt vodkamärke. I övrigt har ondrosbegreppet i Domännamnregler 3.0 givits en betydligt bredare tillämpning än tillämpningen av begreppet ”ond tro” i känneteckensrätten, särskilt med de presumtionsregler tvistlösarna infört, nämligen att när Innehavaren måste ha haft vetskap om kännetecknet vid ansökan på grund av kännetecknets notorietet och Innehavaren inte svarat i tvisten, Innehavaren befinner sig, eller presumeras, ha varit i ond tro. Denna vidsträckt tolkning av ondrosbegreppet förefaller dock rimlig vad beträffar domännamn, eftersom det är betydligt vanligare med ondrosregistrerade domännamn än ondrosregistrerade kännetecken.

<sup>72</sup> Ärendenr 16, FLYSNOWFLAKE.SE, Ärendenr 22, MASTERCARD.SE.

<sup>73</sup> Ärendenr 5, SEIROSAFAR.SE.

<sup>74</sup> Prop. 1960:167, s 110–111.

<sup>75</sup> Se närmare Svea hovrätts dom i mål nr T 1287-98 MODULVEGGAR ./. MODULVÄGGAR. MODULVÄGGAR AB som var föremål för hävningstalan på grund av ond tro menade att hävningstalan skulle avvisas p g a MODULVEGGERS passivitet.

<sup>76</sup> Patentbesvärsrättens dom i mål nr 95-387 BLACK DEATH.

<sup>77</sup> RÅ 1986 not 664 DAVIDOFF.

En stor skillnad är också att det känneteckensrättsliga ondrosbegreppet avser Sökandens eventuella vetskap vid ansökan om registrering av ett visst kännetecken, medan ondrosbegreppet i domännamnsregler 3.0 avser såväl ond tro vid ansökningstillfället som vid senare användning.

*8.2 Innehavaren har erbjudit sig att sälja domännamnet (punkten 17 e) första strecksatsen).* I ett flertal ärenden<sup>78</sup> har Innehavaren i tydliga ordalag erbjudit sig att överlåta domännamnet till en kostnad som vida överstiger överförings- och administrationskostnaderna. Erbjudande att sälja domännamnet har naturligtvis, i enlighet med Domännamnsregler 3.0 tagits till intäkt för att Innehavaren varit i ond tro redan när domännamnet registrerades. Frågan om betydelsens av Sökandens eventuella betalningserbjudande har inte varit föremål för tvistlösarnas prövning.

*8.3 Innehavaren har registrerat domännamnet i syfte att hindra Sökanden att använda domännamnet (punkten 17 e) tredje strecksatsen).* Tvistlösarna har i ärendena MASTERCARD.SE<sup>79</sup> respektive FMCK.SE<sup>80</sup> konstaterat att Innehavaren måste ha haft kännedom om det äldre kännetecknet och att domännamnet därför registrerats för att hindra Sökanden att använda domännamnet.

*8.4 Störande av konkurrerande verksamhet (punkten 17 e) tredje strecksatsen).* I ärendet SVT24.SE<sup>81</sup> hade Innehavaren med ett bolag firman Mad Dog Film & TV produktion registrerat domännamnet SVT24.SE, vilket befanns förväxlingsbart med Sveriges Televisions varumärke SVT24. Ansökan om tvistelösning besvarades inte av Innehavaren. Till följd härav förutsatte tvistlösaren utifrån den uppgivna firman att Innehavaren bedrev en potentiellt konkurrerande verksamhet med Sökanden och ansåg därför att registreringen hade skett i syfte att störa Sökandens verksamhet. Även i ärendena OVERTURE.SE<sup>82</sup> och LINSBOKSEN.SE<sup>83</sup> bedrev Innehavaren konkurrerande verksamhet med Sökanden och använde inte det registrerade domännamnet som var identiskt med Sökandens kännetecken. De omtvistade domännamnen överfördes därför.

*8.5 Innehavarens underlåtenhet att besvara Sökandens ansökan.* I ett stort antal ärenden<sup>84</sup> har, som ovan nämnts, Innehavaren underlåtit att besvara Sökandens ansökan, vilket i samtliga ärenden, prima facie tagits till intäkt för 1) att Innehavaren saknar berättigat intresse till det sökta domännamnet och 2) att Innehavaren inte visat att han inte agerat i ond tro, vilket talar till Innehavarens nackdel. I

<sup>78</sup> Bl a Ärendenr 28, ERMENEGILDOZEGNA.SE, Ärendenr 33, ESSENZADIZEGNA, Ärendenr 70, PEX.SE och Ärendenr. 79, VOLVOBILAR.SE.

<sup>79</sup> Ärendenr 22, MASTERCARD.SE.

<sup>80</sup> Ärendenr 30, FMCK.SE.

<sup>81</sup> Ärendenr 10, SVT24.SE.

<sup>82</sup> Ärendenr 16, OVERTURE.SE.

<sup>83</sup> Ärendenr 81, LINSBOKSEN.SE.

<sup>84</sup> Bl a Ärendenr 22, MASTERCARD.SE, Ärendenr 23 IT-BUTIKKEN.SE, Ärendenr 35, SAABAUTOMOBILE.



ärendet GOOGLE.SE gick tvistlösaren t o m så långt att hon påstod att Innehavaren skulle presumeras ha registrerat domännamnet i ond tro i syfte att sälja domännamnet eller att blockera eller störa affärsverksamheten för en konkurrent.

8.6 *Innehavaren är en notorisk cybersquatter.* I ärendena ASTRA-ZENECA.SE,<sup>85</sup> FIAT.SE,<sup>86</sup> DOLE.SE,<sup>87</sup> AKTUELLT.SE / RAPPORT.SE<sup>88</sup> och WEBMAIL-TELE2.SE hade Innehavaren i samband med införandet av Domännamnsregler 3.0 ansökt om ett flertal domännamn som saknade anknytning till hans verksamhet. Innehavaren hade också, i ärendet FIAT.SE uttalat sig i media med anledning av dennes stora antal ansökningar av bilmärkesrelaterade domännamn och menat att han skulle upplåta domännamnen mot betalning. Tvistlösarna konstaterade därför att Sökandena hade gjort det troligt att Innehavarna registrerat domännamnen i syfte att sälja eller överlåta domännamnen till Sökanden och beslutade att domännamnen skulle överlåtas till Sökanden.

### 9. En kommentar till de första avgörandena enligt ATF-reglerna

Det amerikanska UDRP-systemet har fått mycket kritik för att de olika tvistlösarnas avgörande kommit att spreta åt så olika håll att det inte längre är möjligt att tala om någon praxis i UDRP-ärenden. Ett system som rymmer så många olika skiljemän medför naturligtvis en sådan risk och det är inte utan att man efter de sextioåtta första avgörandena enligt de svenska ATF-reglerna kan se tendenser till att avgörandena börjar spreta åt olika håll.

Generellt sett skiljer sig motiveringarna till de olika avgörandena mycket åt. Många avgöranden är utförligt och väl motiverade medan tvistlösarens skäl i andra avgöranden är något tunna och svårförståeliga. Flertalet UDRP-avgöranden är mer utförligt motiverade än de svenska avgörandena.

Analysen utvisar att tvistlösarna i huvudsak har tillämpat Domännamnsregler 3.0 i enlighet med känneteckenslagstiftningen men att tvistlösarna varit benägna att införa presumtionsregler som inte har sin motsvarighet i känneteckenslagstiftningen. Mot bakgrund av att flertalet registreringar avser regelrätta ondrosregistreringar och syftet med ATF-systemet är att hantera klara fall av missbruk, kan det dock vara lämpligt med denna typ av presumtionsregler inom förfarandet.

ATF-systemet tycks fungera väl när det gäller regelrätta cybersquatters, eftersom domännamnen i många fall har överförts efter Innehavarens medgivande respektive efter att innehavaren underlåtit att besvara kommunikation från tvistlösaren. Även i de fall där en cybersquatter har registrerat ett stort antal domännamn, har systemet fungerat väl, eftersom den systematiska registreringen medfört att Innehavaren ansetts vara i ond tro. ATF-systemet kommer vidare, mot bakgrund av hur tvistlösarna sett på ondrosfrågan, sannolikt att erbjuda goda

<sup>85</sup> Ärendenr 58, ASTRA-ZENECA.SE.

<sup>86</sup> Ärendenr 56, FIAT.SE.

<sup>87</sup> Ärendenr 43, DOLE.SE.

<sup>88</sup> Ärendenr 20, AKTUELLT.SE och RAPPORT.SE.

möjligheter för innehavare av väl ansedda kännetecken att få dessa överförda i händelse av ondrosregistrering.

I ett rättighetshavarperspektiv finns det risk för att problem uppstår kring tvistlösarnas tillämpning av punkten 17 c) (Innehavaren har en rätt eller berättigat intresse till domännamnet) om tvistlösarna fortsättningsvis accepterar den tveksamma argumentationen som "Peter nummer 3" förde i ärendet P3.SE. Likaså finns det, som tidigare nämnts, en risk för att återförsäljare, agenter eller franchisetagare som åberopar annans varumärke kommer att kunna behålla domännamnet under åberopande av berättigat intresse. Detta är dock ett problem som i huvudsak är hänförligt till att punkten 17 c) i Domännamnreglerna inte till fullo överensstämmer med den doktrin om åberopande av annans kännetecken som utvecklats i rättspraxis. Tvistlösarna kan dock genom sin rättstillämpning hantera denna fråga.

#### Förteckning över avgjorda ATF-ärenden per den 1 mars 2005:

Ärendenr	Domännamn	Utfall	Skäl
1	boxman.se	Avslag	Sökandens kännetecken var yngre än domännamnet
2	webcar2000.se	Avslag	Sökandens kännetecken var inte inarbetat
4	abratech.se	Avslag	Sökandens kännetecken var inte inarbetat
5	seirosafar.se	Avslag	Sökandens kännetecken var inte inarbetat
6	magellan.se	Avslag	Sökandens kännetecken var inte inarbetat
8	mikuni.se	Avslag	Sökanden hade inte visat att registrering skett i ond tro
9	peugeot.se	Bifall	Innehavaren hade använt domännamnet trots medvetenhet om Sökandens inställning (!) (ond tro)
10	svt24.se	Bifall	Domännamnet registrerat av konkurrent för att störa Sökandens verksamhet (ond tro)
11	google.se	Bifall	Inget svar från Innehavaren. Domännamnet registrerat för att störa Sökandens verksamhet (ond tro)
12	vvs.se	Avslag	Sökandens kännetecken var inte inarbetat

Ärendenr	Domännamn	Utfall	Skäl
13	aktietips.se	Avslag	Sökandens kännetecken var inte inarbetat
14	snowflake.se	Bifall	Domännamnet registrerat av konkurrent i syfte att dra ekonomisk nytta (ond tro)
15	flysnowflake.se	Bifall	Innehavaren hade använt domännamnet trots medvetenhet om Sökandens inställning (!) (ond tro)
16	overture.se	Bifall	Domännamnet registrerat av konkurrent för att störa Sökandens verksamhet (ond tro)
17	ix.se	Avslag	Kännetecknen inte förväxlingsbara (olika verksamhet)
19	sportnytt.se	Bifall	Yrkandet inte bemött av Innehavaren (ond tro)
20	aktuellt.se och rapport.se	Bifall	Innehavaren var en notorisk cybersquatter (ond tro)
21	sportspegeln.se	Bifall	Sökandens kännetecken var inte inarbetat
22	mastercard.se	Bifall	Domännamnet registrerat för att hindra Sökanden eller för att få ersättning (ond tro)
23	itbutikken.se	Bifall	Yrkandet inte bemött av Innehavaren (ond tro)
24	p3.se	Avslag	Innehavaren hade berättigat intresse
25	saabsverige.se	Bifall	Yrkandet medgivet av Innehavaren
26	swebuss.se	Bifall	Yrkandet medgivet av Innehavaren
27	aftonbladet.se	Bifall	Yrkandet medgivet av Innehavaren
28	ermenegildoze-gna.se	Bifall	Innehavaren hade erbjudit sig att sälja domännamnet (ond tro)
29	yourlenses.se	Avslag	Sökandens kännetecken var yngre än domännamnet
30	fmck.se	Bifall	Domännamnet registrerat för att hindra Sökanden att använda sitt kännetecken (ond tro)

Ärendenr	Domännamn	Utfall	Skäl
31	lunar.se	Bifall	Innehavaren hade kännedom om Sökandens kännetecken vid ansökan (ond tro)
33	essenzadizegna.se	Bifall	Innehavaren hade erbjudit sig att sälja domännamnet (ond tro)
34	ryanair.se	Bifall	Domännamnet registrerat av konkurrent för att störa Sökandens verksamhet (ond tro)
35	saabautomobile.se	Bifall	Yrkandet inte bemött av Innehavaren (ond tro)
36	mdaemon.se	Bifall	Innehavaren bestred inte Sökandens påståenden om ond tro
37	funai.se	Bifall	Domännamnet registrerat av konkurrent för att störa Sökandens verksamhet (ond tro)
38	apropo.se	Bifall	Yrkandet medgivet av Innehavaren
39	plantronics.se	Bifall	Domännamnet registrerat av konkurrent för att störa Sökandens verksamhet (ond tro)
40	sonicwall.se	Bifall	Innehavaren hade använt domännamnet trots medvetenhet om att samarbetet med Sökanden havererat (ond tro)
41	aschberg.se och robertaschberg.se	Bifall	Innehavaren hade erbjudit sig att sälja domännamnet (ond tro)
42	syoguiden.se	Avslag	Innehavaren hade en identisk bifirma och hade berättigat intresse / var i god tro
43	dole.se	Bifall	Innehavaren var en notorisk cybersquatter (ond tro)
44	luleakalaset.se och luleåkalaset.se	Bifall	Sökandens kännetecken var yngre än domännamnet
45	elixyr.se	Avslag	Innehavarens användning av domännamnet var icke-kommersiell och Sökanden kunde inte visa ond tro

Ärendenr	Domännamn	Utfall	Skäl
46	scotchbrite.se	Bifall	Yrkandet inte bemött av Innehavaren (ond tro)
47	bmwm5.se	Bifall	Yrkandet inte bemött av Innehavaren (ond tro)
49	ii.se	Avslag	Sökandens kännetecken var inte inarbetat
51	begagnat.se	Avslag	Sökandens kännetecken saknade särskiljningsförmåga – ej förväxlingsbart
52	vovlo.se	Bifall	Innehavaren hade erbjudit sig att sälja domännamnet (ond tro)
53	flnet.se	Bifall	Innehavaren hade hotat publicera pornografiskt material i syfte att utöva påtryckning på Sökanden (ond tro)
54	neptunsat.se	Bifall	Domännamnet registrerat av konkurrent för att störa Sökandens verksamhet (ond tro)
55	entrépelaren.se	Avslag	Sökandens kännetecken endast kungjort, ej registrerat
56	fiat.se	Bifall	Innehavaren var en notorisk cybersquatter (ond tro)
57	ix.se	Avslag	Sökandens kännetecken var inte inarbetat
58	astra-zeneca.se	Bifall	Innehavaren var en notorisk cybersquatter (ond tro)
60	locket.se	Bifall	Domännamnet registrerat av konkurrent för att störa Sökandens verksamhet (ond tro)
62	plopp.se och kexchoklad.se	Bifall	Yrkandet medgivet av Innehavaren
63	seochhör.se	Bifall	Yrkandet inte bemött av Innehavaren (ond tro)
64	landor.se	Avslag	Innehavarens användning av domännamnet var icke-kommersiell
65	centrummotrasism.se	Avslag	Sökandens kännetecken var inget näringskännetecken (ideell förening)

Ärendenr	Domännamn	Utfall	Skäl
66	swedenwado-ryu.se	Avslag	Sökandens kännetecken var inte inarbetat
67	nordiskaflagg-fabriken.se, svenskaflagg-fabriken.se & stockholmsflagg-fabrik.se	Bifall	Domännamnet registrerat av konkurrent för att störa Sökandens verksamhet (ond tro)
68	private.se	Bifall	Domännamnet registrerat av konkurrent för att störa Sökandens verksamhet och utöva påtryckning i andra känneteckenstvister (ond tro)
69	ematelstar.se	Bifall	Yrkandet medgivet av Innehavaren
70	pex.se	Bifall	Innehavaren hade erbjudit sig att sälja domännamnet
71	frisk.se	Bifall	Sökandens kännetecken var inget näringskännetecken (ideell förening)
73	bonniers.se	Bifall	Yrkandet medgivet av Innehavaren
74	webmailtele2.se	Bifall	Innehavaren var en notorisk cybersquatter (ond tro)
77	Kommunistiska-partiet.se	Avslag	Sökandens kännetecken var inget näringskännetecken (ideell förening)
78	osterlen.se och österlen.se	Avslag	Sökandens kännetecken var inte registrerat och var inget näringskännetecken (geografiskt område)
79	volvobilar.se	Bifall	Innehavaren hade erbjudit sig att sälja domännamnet (ond tro)
81	linsboksen.se	Bifall	Domännamnet registrerat av konkurrent för att störa Sökandens verksamhet (ond tro)
88	Ragn-sells.se	Bifall	Yrkandet medgivet av Innehavaren