

Ett krav för att en ny toppdomän skulle kunna godkännas var att den inte gjorde intrång i någon existerande ensamrätt. ICANN skapade därför ett särskilt invändningsförfarande för varumärkeshavare. Totalt lämnades 69 sådana formella invändningar in och samtliga ärenden är nu avgjorda. Endast fem av invändningarna upprätthölls, vilket ger en avslagsfrekvens på över 85 procent. Fyller invändningsförfarandet sin avsedda funktion?

Av Maria Bergstén

# Åtnjuter varumärken något egentligt skydd i ICANN:s program för nya toppdomäner?

Varumärkeshavare som anser att en ny toppdomän riskerar att innebära intrång i ensamrätten har under en begränsad tid kunnat invända mot toppdomänsansökan genom att lämna in en formell "Legal Rights Objection" (LRO). Invändningarna har hanterats av WIPO som sedan länge tillhandahållit tvistlösningsmekanismer för tvister om domännamnsregistreringar ("UDRP"), och många av de utsedda experterna i LRO känns igen från WIPO:s lista på anlitade tvistlösare. Invändningsförfarandet har hämtat en hel del inspiration från UDRP, både till form och innehåll, men LRO ger utrymme för en mer nyanserad och utförlig bedömning av ensamrättens begränsningar på internet.

## Nästan alla invändningar fick avslag - fungerar processen?

En invändning ska enligt regelverket vara baserad på en erkänd ensamrätt – i samtliga avgjorda fall var detta ett varumärke – som åtnjuter skydd någonstans i världen. Ett av kraven för att en toppdomän ska kunna godkännas är nämligen att den inte gör intrång i "the existing legal rights of others that are recognized or enforceable under generally accepted and internationally recognized principles of law". Mer specifikt ska expertpanelen i en LRO avgöra om toppdomänen:

(i) takes **unfair advantage** of the distinctive character or the reputation of the objector's registered or unregistered trademark or service mark, or

(ii) **unjustifiably impairs** the distinctive character or the reputation of the objector's mark, or

(iii) otherwise creates an **impermissible likelihood of confusion** between the applied-for gTLD and the objector's mark.

Att varumärkeshavare inte skulle kunna stoppa en ny toppdomän bara genom att hänvisa till en liknande ensamrätt stod klart tidigt i utvecklingen av programmet. Det skulle ju i princip ha omöjliggjort introduktionen av nya toppdomäner eftersom nästan alla termer är varumärkesskyddade någonstans. Syftet att öka utbudet och öppna upp för större konkurrens på marknaden skulle därmed svårligen kunna uppnås. Istället har man valt att acceptera konkurrens mellan olika (legitima) intressen låta principen "först till kvarn" avgöra.

Detta ställningstagande kommer till uttryck i rekvisiten ovan genom användningen av termerna "unfair", "unjustifiably" och "impermissible". Det ska inte räcka med enbart "risk för förväxling" för att en toppdomän ska stoppas utan det krävs något mer. En av experterna gjorde följande tolkning som därefter citerats i ett flertal avgöranden:

The use of the terms "unfair," "unjustifiably," and "impermissible" as modifiers, respectively, of "advantage," "impairs," and "likelihood of confusion" in Section 3.5.2 of the Guidebook suggests that there must be something more than mere advantage gained, or mere impairment, or mere likelihood of confusion for an Objection to succeed under the Procedure. It seems, rather, that there must be something untoward – even if not to the level of bad faith – in the conduct or motives of Applicant, or something intolerable in the state of affairs which would obtain if Applicant were permitted to keep the String in dispute." (LRO2013-0049, <limited> )

## Åtta bedömningsfaktorer

Till sin hjälp fick experterna en lista med åtta faktorer att diskutera kring vid bedömningen av om något av de tre rekvisiten var uppfyllt.

Experterna skulle bland annat ta hänsyn till det i ansökan angivna syftet med en viss toppdomän, om den som sökt var känd under namnet, om denne känt till invändarens ensamrätt vid ansökningstillfället och om namnet eventuellt var starkare förknippat med något av parterna.

Liksom vid en tvist inom ramen för UDRP var experterna emellertid inte tvungna att slaviskt följa eller rangordna slutsatserna under varje faktor utan fick fritt värdera dessa uti-

från omständigheterna i det enskilda fallet.

Experterna kunde även, om de bedömde det vara lämpligt, hänvisa till nationell och internationell rättspraxis samt den praxis som utvecklats inom ramen för UDRP. Detta har skapat viss kontrovers i och med att det resulterar i att liknande fall kan och har bedömts olika av olika experter. Så vad kom experterna fram till? Varför fick så många som 85 procent av invändningarna avslag?

### Generisk term som varumärke

Många av de invändningar som fick avslag var baserade på varumärken som består av i sig generiska termer, ex. ACADEMY, BLUE, FOOD, EXPRESS och MOTO. Experterna fann i dessa fall att det inte var troligt att enbart delegeringen av toppdomänen skulle innebära en sådan i sig oacceptabel risk för förväxling som förutsätts, särskilt inte när termerna är så vanligt förekommande i vardagligt språk. Inte heller kunde sådan användning anses skada varumärkets särskiljningsförmåga.

Att det inte gick att utesluta att domännamn som därefter registreras under en toppdomän kan skapa risk för förväxling ansågs inte i något fall utgöra tillräcklig grund. Sådana registreringar fick istället angripas via andra separata tvistlösningsmekanismer såsom UDRP och det nyinrättade URS ("Uniform Rapid Suspension System").

Har inte sökanden av en generisk toppdomän för avsikt att anknyta till varumärket kunde det enligt en av experterna (LRO2013-0020 <.food>) omöjlig anses att toppdomänen skulle dra otillbörlig fördel av varumärket, oberättigat försämra särskiljningsförmågan eller skapa oacceptabel risk för förväxling. Flera experter upprepade att varumärkeshavare som väljer att använda en generisk term som sitt kännetecken helt enkelt får acceptera den risk för förväxling som är ett resultat av att sådana termer enligt internationellt erkända principer alljämt får användas i sin generiska betydelse och att detta även inkluderar användning av termen som toppdomän, både av allmänheten och av potentiella konkurrenter (LRO2013-0054 <.moto>).

Så långt bör man anse att invändningsförfarandet fungerat precis som det var tänkt. Syftet var aldrig att ge varumärkeshavare någon mer omfattande ensamrätt här än i andra sammanhang.

Ett antal av de invändningar som rörde generiska toppdomäner hade dessutom lämnats in av någon som själv ansökt om samma generiska toppdomän och som baserat sin invändning på ett varumärke som enbart registrerats och använts i samband med den

egna ansökan. I dessa fall fann experterna att någon risk för förväxling eller annan skada inte förelåg eftersom varumärket enbart använts i mycket liten utsträckning och knappast hunnit etablera något rykte. Invändningarna avsågs och parterna hänvisades istället till att lösa frågan om vem som skulle tilldelas de eftertraktade toppdomänerna via ett eventuellt auktionsförfarande.

### Lite tur med panelen?

Det fanns förstås även undantag. The DirecTV Group Inc. lyckades stoppa den i sig generiska toppdomänen <.direct> från att gå vidare. Den som ansökt om toppdomänen, Dish DBS Corporation, var en direkt konkurrent till DirecTV. Toppdomänen skulle vara "stängd", dvs. enbart Dish skulle kunna använda den i sin verksamhet och allmänheten skulle inte erbjudas att registrera några domännamn. I sitt svar på invändningen uppgav man emellertid att toppdomänen inte skulle användas som ett varumärke utan i sin generiska betydelse. Man erbjöd "programming and content direct to consumers, direct to their homes, direct to their screens" och därför hade termen en naturlig koppling till verksamheten. Vidare argumenterade man att eftersom termen är generisk kan den inte fungera som ett varumärke och kan inte orsaka förväxling. Dessutom, menade man, hade inte DirecTV någon ensamrätt i termen "direct" utan enbart i den minimalt fantasifulla sammansättningen av termerna "direct" och "tv", samt till "DIRECT plus annan term" (WORLDIRECT, DIRECTVIEW, HINDIRECT m fl). Expertpanelen lät sig emellertid inte övertygas utan beslutade att invändningen skulle upprätthållas och sammanfattade:

*"Respondent, a purveyor of satellite television services, is seeking to use the word "direct," which is the dominant part of the family of marks owned and used by its chief competitor in the satellite television business, Objector. On the record before it, the Panel therefore unanimously concludes that Respondent likely chose the <.direct> string for the sole purpose of disrupting the business of Objector."*

Anledningen till att man drog den slutsatsen var bl a att Dish inte tidigare använt termen "direct" i någon större utsträckning, att Dish inte var kända under namnet och inte innehade någon egen motsvarande ensamrätt.

Panelens beslut får i detta sammanhang anses vara generöst gentemot invändaren och möjligen hade utgången blivit en annan med en annan uppsättning experter. Dish, som förstås inte är nöjda med beslutet, har lämnat in en "Request for Reconsideration" med

begäran om att ICANN omprövar om panelens beslut att upprätthålla invändningen verkligen skall accepteras som sådant "expert determination and advice" som Applicant Guidebook föreskriver.

### Problematiskt när experterna själva får välja regelverk

Att panelsammansättningen kan ha avgörande betydelse för utgången i ett ärende är inget nytt i UDRP-sammanhang. Det gäller att välja rätt tvistlösare. Även i LRO är det tydligt att experterna ibland kan ha vitt skilda uppfattningar om hur de aktuella reglerna ska tolkas och tillämpas.

Sina Corporation, som äger den i Kina populära sajten weibo.com (ett socialt nätverk som påminner om Facebook och Twitter), invände mot konkurrenten Tencent Holdings Limiteds ansökningar för <.微博> och <.weibo>. Termerna kan båda översättas till "micro-blogging". Sina hade lyckats varumärkesregistrera den i sig (påstått) generiska termen "微博" och argumenterade framgångsrikt för att konkurrentens exklusiva användning av termen i en toppdomän skulle riskera att urvattna varumärket. Två av tre experter tog fasta just på att Tencent skulle driva toppdomänen som en "stängd" toppdomän och menade att:

*"Although a new gTLD applicant has the freedom to choose its business model, the Applicant's plan to use the term "weibo" in the String to promote its own brand Tencent and its micro-blogging services will in the view of the majority of the Panel inevitably impair the distinctive character of the Objector's mark 微博."*

*Even if the Objector cannot enforce its trademark rights against the descriptive use or other legitimate use of the term "weibo", the Applicant planned use of the new gTLD, the majority of the Panel are of the view that <.weibo> directly conflicts with the Objector's trademark registration 微博."*

Majoriteten accepterade den kinesiska varumärkesregistreringen som prima facie bevis på särskiljningsförmåga och eftersom den identiska toppdomänen skulle användas för i stort sett samma varor och tjänster fann man att sådan användning skulle skada varumärket. En expert var emellertid skilljaktig. Han medgav att han inte var kapabel att avgöra ifall termerna "微博" eller "weibo" var beskrivande för tjänsten micro-blogging eftersom han till skillnad från sina kollegor i panelen inte talade kinesiska, men menade att frågan inte kunde avgöras så lätt utan man var tvungen att undersöka ifall termen faktiskt var att anse som generisk/beskrivande eller inte. Enligt Guideboken ska invändningar nämligen bedömas i enlighet med "generally

accepted and internationally recognized principles of law” och han ansåg att det var:

“...reasonable to say that it is internationally recognised principle of trade mark law that generally the use of a term which has a descriptive meaning in a manner that is consistent with its descriptive meaning should not infringe a trade mark for that term. That use is unlikely to take unfair advantage of, or unjustifiably impair any distinctive character of, or create impermissible likelihood of confusion with a trade mark. That is because in such circumstances the mark is unlikely to have any distinctive character in respect of that activity and/or the law considers any advantage gained, impairment caused or confusion incurred, as neither unfair, nor unjustified nor impermissible. Therefore, if “weibo” and “微博” are descriptive of micro-blogging and the Applicant intends to use it for micro-blogging services, then it will be difficult for the Objector to succeed in these proceedings.”

Tencent, som inte var nöjda med majoritetens beslut, har lämnat in en Reconsideration Request där man pekar på avsaknaden av tydliga standarder och att det resulterat i inkonsekventa avgöranden.

## Självklara kollisioner

Ungefär en tredjedel av alla toppdomänsansökningar gällde varumärkestoppdomäner (“varumärke”). Dessa ses generellt som mindre problematiska ur ett intrångsperspektiv eftersom de enbart är tänkta att användas av varumärkeshavaren själv och inte fungera som ännu en (möjlig) plattform för domänpirater. Trängseln och konkurrensen i det nya toppdomänssystemet innebär emellertid att vissa gamla redan kända produkter lyfts ytterligare en nivå. Några som fått erfara just detta är läkemedelsföretagen Merck KGaA (Tyskland) och Merck & Co., Inc. (USA) som med identiska varumärken och gemensam historia samexisterat i enlighet med ett avtal från 1930-talet. Detta avtal reglerade förstås inte specifikt frågan om vem som har rätt att ansöka om varumärket som toppdomän utan delar bara upp marknaderna geografiskt. Det amerikanska företaget ansökte om toppdomänen <.merck> och det tyska företaget invände. Invändningen avslogs med motiveringen att sökanden hade samma rätt till varumärket som invändaren och därmed fanns inget otillbörligt i dennes (exklusiva) användning av toppdomänen. Eventuella konflikter fick parterna därför lösa på annat sätt.

Av samma anledning fick Hibu (UK) Limited avslag på sin invändning mot <.yellowpages> (“gula sidorna”) som söktes av det australiensiska företaget Telstra Corporation Limited. Expertpanelen menade att

“Yellow Pages” idag finns och används som kännetecken i flera länder utan att det anses skapa någon förvirring eller oacceptabel förväxlingsrisk. Hibu fick därför acceptera att Telstra som första och enda sökande kunde komma att tilldelas toppdomänen.

## Licenstagares rätt att använda varumärket som toppdomän

Även frågan om licenstagares rätt att ansöka om ett varumärke som toppdomän aktualiserades i samband med invändningsförfarandet. Del Monte International GmbH hade ansökt om toppdomänen <.delmonte>, vilket inte uppskattades av Del Monte Corporation som ansåg sig vara den som kontrollerade ensamrätten. Detta trots att man gett det tyska företaget vissa exklusiva licenser och - visade det sig – företaget även självt hade registrerat varumärket i ett fåtal länder. Experterna var inte eniga i sitt beslut, men med två tredjedelars majoritet beslutade man att upprätthålla invändningen. Det framgick nämligen tydligt i avtalen och av övriga omständigheter att syftet alltid varit att licensgivaren skulle behålla kontrollen över registrering och upprätthållande av ensamrätten, i samtliga länder. Licenstagarens toppdomänsansökan ansågs därför inte vara “bona fide”.

## Hur gick det för tungviktarna, fick de någon särbehandling?

Tyvärr, får man väl säga i sammanhanget, lämnades det inte in några konkurrerande ansökningar eller invändningar mot exempelvis <.android>, <.apple>, <.canon>, <.kinder> eller <.spiegel>. Det hade varit intressant att se hur experterna resonerat om fler än en gjort anspråk på eller ansökt om dessa termer som nya toppdomäner.

## “Community Objections”

Legal Rights utgör emellertid inte den enda invändningsgrunden. “Community Objections” kan lämnas in av representanter för definierbara grupper som på något sätt anses vara berörda av en viss toppdomän och sådana invändningar har gjorts mot bland annat <.amazon>, <.polo> och <.architect>. Polo Ralph Lauren ser nu ut att få klara sig utan en egen toppdomän eftersom expertpanelen funnit att deras exklusiva användning av termen “polo” skulle riskera att skada polosporten. Inte heller <.architect> går vidare då man funnit att arkitektyrket i många länder kräver särskild behörighet och att okontrollerad användning kunde skada “the community of architects”.

Även toppdomäner som <.bank>, <.medi-

cal> och <.insurance> har genererat sådana invändningar.

## Vad händer nu?

Av de ursprungliga 1930 ansökningarna kvarstår 1814 som aktiva. Många väntar fortfarande på besked i invändningsärenden eller genomgår annan utvärdering. I mitten av oktober hade emellertid 67 stycken kommit så långt att de tecknat Registry-avtal med ICANN vilket betyder att domännamn snart kan börja registreras.

Varje lansering av en ny toppdomän inleds med ett obligatoriskt Sunrise- och Trademark Claims-förfarande som de varumärkeshavare som anmält sitt varumärke till Trademark Clearinghouse kan utnyttja för att bevaka och förhindra intrång på domännamnsnivå (dvs www.dittvarumärke.nytoppdomän).

Flera av de nya generiska toppdomänerna har emellertid redan börjat marknadsföras på olika sätt. Vissa erbjuder intresseanmälan och för-registrering, andra har kontaktat företag som de gärna vill ska “prova på” toppdomänen och på så sätt hjälpa till att marknadsföra den, kanske i utbyte mot gratisregistreringar som företaget åtar sig att aktivt använda för sina hemsidor på olika marknader. Antalet mer eller mindre seriösa erbjudanden kan förväntas öka och den som redan idag mottagit diverse “Kina-mail” vet att de alltid skapar viss osäkerhet då de bollas runt på olika avdelningar, innan man kunnat konstatera om det är bluff eller inte.

Det är därför en god idé att se över sin IP-portfölj och redan nu fundera över vilken inverkan de nya toppdomänerna kan tänkas ha på den egna verksamheten, både vad gäller den förväntade ökade risken för intrång och nya affärsmöjligheter.

**Jur kand Maria Bergstén arbetar på avdelningen för IT-rätt på Groth & Co i Stockholm. Maria arbetar särskilt med frågor rörande domännamn, domäntvister och strategisk domännamnshandling.**





.微博

.direct

.bank

.medical

*.delmonte*

**.weibo**

.architects

.amazon

.merck

.insurance