

Deskriptiva domännamn i näringslivet men inte i enlighet med varumärkeslagen

Gabriella Brunstam

Kandidatuppsats i Handelsrätt
Varumärkesrätt
HT2011

Handledare
Jonas Ledendal



LUNDS UNIVERSITET
Ekonomihögskolan

Innehållsförteckning

1. Inledning	13
1.1 Ämne Bakgrund	13
1.2 Syfte Frågeställning	14
1.3 Avgränsningar.....	14
1.4 Metod och material	14
1.5 Disposition.....	15
2. Varumärken	17
2.1 Varumärkens inverkan på marknaden	17
2.2 Registreringen av ett varumärke	18
2.2.1 Varumärkesregistrering	18
2.2.2 Skydd genom registrering.....	19
2.2.3 Skydd genom inarbetning	19
2.3 Varumärket som tillgång	20
2.4 Särskiljningsförmåga	21
2.5 Deskriptiva varumärken.....	21
3. Domäner och toppdomäner	25
3.1 Definition av domän	25
3.1.1 Registreringsvillkor	26
3.1.2 Domänkapning.....	26
3.2 Varumärken på Internet	27
3.3 Förekomsten av deskriptiva domännamn	30
3.4 Toppdomän	30
4. Förekomsten av deskriptiva domännamn trots förbud	34
4.1 Deskriptiva domännamn i näringslivet.....	34
4.2 Deskriptiva varumärken.....	36

4.3	Domännamn som varumärken – är befintlig lagstiftning tillräcklig?.....	36
4.4	Skillnad i lagregleringen.....	38
5.	Slutsats och avslutande anmärkningar.....	42
5.1	Slutsatser.....	42
5.2	Avslutande reflektioner	43

Sammanfattning

Internet som användningsområde växer och sprider sig i hög grad över hela världen. Värdet av att använda sig av rätt domännamn är avgörande för att få användarna till den aktuella webbplatsen. Det har gjort att efterfrågan på domännamn har ökat på marknaden och flertalet är väldigt attraktiva. Näringslivet efterfrågar främst deskriptiva domännamn, det vill säga namn som beskriver produkten eller varan som tillhandahålls på webbsidan. Dessa domännamn köps och säljs för stora summor pengar.¹

Registreringen av domännamn sköts av den svenska stiftelsen för Internetstruktur (IIS). Här godkänns alla domännamn innan de används på Internet. Lagregleringen kring registreringen är inte omfattande utan det som krävs är att domännamnet måste innehålla ett angivet antal tecken för att kunna registreras. Genom Internets frammarsch beskrivs domännamn idag ofta som varumärken. Flertalet domännamn registreras som varumärken efter att de har blivit registrerade. Här uppkommer dock problem på området. Deskriptiva domännamn kan inte registreras som varumärken eftersom ett varumärke aldrig får vara deskriptivt. Skillnaden i lagen för domännamn och varumärkeslagen gör att det skapar problem på marknaden.

Varumärkeslagen är en gammal omfattande lag som förbjuder förekomsten av deskriptiva och generiska varumärken. Ett märke får inte innehålla ord som är beskrivande eller är en egenskap hos en vara, samma förbud gäller för efternamn och geografiska beteckningar. Regleringen kan därmed skapa problem för dem som vill registrera ett domännamn till ett varumärke eftersom kännetecknet enbart kan få skydd genom inarbetning på marknaden.

Nyckelord: Varumärken, domännamn, deskriptiv, trademark merchandising

¹ Bad Faith in Cyberspace: Grounding Domain Name Theory in Trademark, Property, and Restitution, sid. 472

Summary in English

Statistics from 2011 show that the number of Internet users is growing all over the world². This growth of users has made the business world highly aware of the importance of branding through the right tools available. One of these tools that have become very attractive is the domain name, especially the descriptive ones were companies could indicate what product or service they are offering on their site. These names are even traded between companies at very high amounts at present. To register one of these domain names in Sweden, you would have to go through a foundation called IIS. They approve or decline all names that will be used on the Internet from the Swedish market. Though, the regulation set for what names that should be accepted or not is not well developed and the restrictions set is basically that the domain name needs to contain a minimum number of characters.

With the growth of the Internet described above, these domain names often get interpreted as brand names and it is not unusual that companies also register their domain names as brand names. Though, this could be easier said than done due to the more developed legislation around brand names that prohibits the registration of descriptive names, which is very popular within domain registration. This difference in legislation creates a problem for the market when facing similar meaning in brand- and domain names, but with diverse registration rules.

Keywords: brand, domain name, descriptive, trademark merchandising

² <http://www.internetworldstats.com/stats.htm> hämtat: 2011-10-20 01.12

Förkortningar

ATF	Alternativt tvistlösningsförfarande
DNS	Domain Name System
EG	Europeiska Gemenskapen
ICANN	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
IIS	Svenska stiftelsen för Internetsstruktur
NJA	Nytt juridiskt arkiv
OHIM	Office for Harmonisation in the International Market/ Harmoniseringskontoret i Alicante
PBR	Patentbesvärsrätten
PRV	Patent- och registreringsverket
.SE	Den svenska nationella toppdomänen
SFS	Svensk författningssamling
VmL	Varumärkeslag (2010:1877)
WIPO	World Intellectual Property Organisation/ Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten

1. Inledning

1.1 Ämne | Bakgrund

Lagstiftningen kring Internet är förhållandevis ung och obehandlad men i takt med att Internet har expanderat har lagstiftningen kring ämnet blivit allt viktigare både för fysiska och juridiska personer. Fenomenet är ett ämnesområde som måste regleras på olika sätt för att få ett heltäckande skydd för både näringsidkare och konsumenter. Ämnet som denna uppsats ska behandla är klyftan som finns mellan näringslivet och varumärkeslagen gällande deskriptiva domännamn.

Regleringen kring domäner, speciellt toppdomäner, har på senare tid förändrats och regleras mestadels internationellt eftersom Internet används globalt över hela världen. Den internationella lagregleringen kommer inte att behandlas i större utsträckning i uppsatsen men kommer nämnas kort. Val av ämne baseras på tvivelaktigheten i skyddets uppkomst och hur deskriptiva domännamn kan användas som varumärken i en stor bransch där det är de mest attraktiva domännamnen.³

Varumärkesrätten har en lång historia och de första märkena kom till när befolkningen började bilda samhällen. De första varumärkena var vanligen bomärken eller liknande. Bomärkena uppkom för att hantverkarna skulle kunna särskilja sig från andra hantverkare.⁴ Under romarriket förekom det ofta att fabrikanter märkte sina varor. Märkningen avsåg en viss kvalitetsgaranti och ursprungsbeteckning som kunde härledas.

I Sverige utformades den första varumärkeslagen år 1884 som uppkom för att många industriföretag i en rad olika länder hade lagstiftat om varumärkesskydd. Idag cirka 130 år senare är lagen reviderad och vidareutvecklad. I dagens läge kan vi inte tänka oss ett samhälle utan varumärken och många gånger reflekterar vi inte ens över att de finns bland oss. Antalet kommunikationsvägar har ökat och utbudet av konkurrerande produkter har breddats vilket har gjort att varumärkesrätten har fått ökad betydelse i

³ Svensk domstols behörighet vid gränsöverskridande varumärkestvister – särskilt om Internetrelaterade intrång, 2005, sid 216

⁴ Varumärkesrättens grunder, 1996, kap 1, sid 21

samhället. Varumärken utgör idag en förutsättning för att försäljningen hos företagen genererar vinst och lyckas få samhällena att leva vidare.⁵

Ett varumärke kan skapa tillhörighet för målgrupper, en image som konsumenten kan relatera till märkets innebörd och egenskaper. En konsument köper oftast inte en produkt utan även ett varumärke som de kan identifiera sig med. Det gör att varumärket har en stor betydelse för både juridiska och fysiska personer. Varumärket utgör ett viktigt och användbart instrument som skall ha ett uttömmande juridiskt skydd.⁶

1.2 Syfte | Frågeställning

Syftet med uppsatsen är att klargöra för läsaren varför ett deskriptivt domännamn kan registreras som ett varumärke när det enligt varumärkesrätten inte går att registrera namn som beskriver eller är en egenskap hos en vara eller tjänst. Exempel på deskriptiva domännamn är bookstore.com, books.com och skor.se. Uppsatsen kommer att utgå från den svenska varumärkesrätten och klargöra innebörden av deskriptiva varumärken. Därefter kommer domännamn och Internet att behandlas för att ge läsaren tillräckligt med information för fortsatt läsning och analys.

Frågeställningarna som centralt kommer att besvaras i uppsatsen är: (i) Hur kan det förekomma deskriptiva domännamn i näringslivet när de inte kan registreras enligt varumärkeslagen? (ii) Är befintlig lagreglering tillräcklig? (iii) Finns det fler juridiska områden med liknande klyftor?

1.3 Avgränsningar

Lagregleringen kring domännamn och toppdomäner är omfattande och uppdateras ständigt internationellt. För att avgränsa arbetet och få uppsatsen att bli så samlad och strukturerad som möjligt har jag valt att avgränsa uppsatsen till svensk rätt. Den internationella rätten kommer att nämnas kort eftersom Internet är ett internationellt fenomen och att det tillkommit ny lagreglering på området. Huvudsakligen kommer uppsatsen att utgå från den svenska varumärkeslagen vilket gör det naturligt att utesluta den internationella lagstiftningen i arbetet för att kunna avgränsa.

1.4 Metod och material

I uppsatsen har jag använt mig av traditionell juridisk metod för att kunna besvara min frågeställning. Den traditionella juridiska metoden innebär att man finner att den

⁵ Varumärkesrättens grunder, 1997, s. 23

⁶ Varumärkesrättens grunder, 1997, s. 23

relevanta juridiska informationen man behöver för att kunna utreda den aktuella frågan. Rättsreglerna ska sedan tillämpas på frågeställningen och här ges det utrymme för egen tolkning av den aktuella lagen.

Uppsatsen är huvudsakligen uppbyggd på nuvarande lagstiftning och information från institutioner samt organisationer som hanterar och arbetar med domäner samt toppdomäner. Arbetet utgår från den gällande varumärkeslagen (2010:1877) med hänsyn till den nya lagändringen som trädde i kraft den 1 juli 2011.⁷ För att kunna utreda förekomsten av deskriptiva domännamnen används lag (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet. Källorna avser att skapa en bild av vad som krävs för att kunna registrera ett deskriptivt domännamn som ett varumärke.

De flesta organisationer och företag som är verksamma inom domännamnsystemet bedriver av naturliga skäl sin verksamhet på Internet. Mycket källmaterial har således hämtas från webbplatser representerade av välkända organisationer, stiftelser och företag som sköter förvaltningen av domäner. En sådan stiftelse är IIS som är ansvarar för registreringen av domäner i Sverige. Källmaterial har även hämtats från den amerikanska domännamnsregistreringen World Intellectual Property Organisation, WIPO, som arbetar med den internationella regleringen av domännamn. Informationen används dock inte huvudsakligen eftersom uppsatsen är en jämförelse med den svenska varumärkeslagen och av den anledningen har mer vikt lagts vid den svenska domännamnshanteringen som sköts av Stiftelsen för Internetsstruktur (IIS).

1.5 Disposition

Uppsatsen är uppbyggd av huvudkapitel och underkapitel. Första kapitlet, inledningen, innefattar en redogörelse av ämnet, bakgrunden, syftet och problemställningen. Kapitel två klarlägger grundläggande information om varumärken och immaterialrätten för att senare kunna användas i kommande kapitel och för att kunna skapa belägg i analysen och i egna åsikter. Nästkommande kapitel behandlar innebörden av domäner och toppdomäner med fokus på det problem som uppsatsen redogör. Här kommer internationell rätt att nämnas. I kapitel fyra sammanförs de två föregående kapitlen i en analys där syftet och frågeställningen i uppsatsen besvaras. Här återfinns även egna åsikter och förslag på ändringar. Kapitel fem sammanfattar uppsatsen utifrån det tidigare presenterade materialet och avslutande reflektioner på uppsatsen. I det sista kapitlet kommer ett nytt juridiskt område att presenteras då det besitter liknande klyfta mellan gällande lag och näringslivet.

⁷ <http://www.regeringen.se/sb/d/12658/a/138745> hämtat: 2011-10-19 kl. 20.36

2. Varumärken

2.1 Varumärkens inverkan på marknaden

Varumärken är idag en del av vår vardag. Vi möter ständigt kännetecknen i skilda situationer och oftast lägger vi inte ens märke till dem. Ett varumärke garanterar specifika egenskaper eller viss kvalitet som produkten utger sig för att ha. Företaget bakom eftersträvar att ge konsumenten den kvalitet som produkten utger sig för att ha. Detsamma gällande varumärke, rykte och egenskaper. Varumärket har därmed fått en stor betydelse i dagens samhälle och bidrar till samhällsekonomisk effektivitet.⁸

Varumärken medför även kostnader för både företag och konsumenter. Kostnaderna uppstår främst för marknadsföring och utgifter för att kunna sprida informationen om den specifika produkten ut till allmänheten. För företagen är det viktigt att varumärket kommunicerar rätt information till konsumenterna så att de vill konsumera produkterna som varumärket representerar. Ur en konsuments synvinkel har varumärket en stor roll vid valet av varor och tjänster. Varumärket garanterar en viss kvalitet och garanti.⁹

Bakom de flesta varumärken finns det värderingar och budskap. Budskapet representerar vanligen det företaget eller organisationen värderar och målsätter, helt enkelt deras image. Varumärkets identitet byggs upp utifrån den information som förmedlas till allmänheten, därför är det viktigt att företaget/organisationen bakom är selektiva när de förmedlar information i syfte att de kan uppnå ett starkt och välkänt varumärke på marknaden. Det är företaget/organisationen som formar varumärket.¹⁰

Ett varumärke har längre livslängd jämfört med en specifik vara. Det innebär att varumärket är mer flexibelt och kan ändra värderingar och kvalitet under tiden. I dagens samhälle är det viktigt att varumärkesinnehavaren följer med i den kommersiella och tekniska utvecklingen för att bibehålla sin vitalitet på marknaden. Det innebär att

⁸ Varumärkesrättens grunder, 1997, kap 1, sid 24

⁹ Ibid, sid 24

¹⁰ Ibid, sid 25

varumärket ständigt måste utvecklas och bearbetas för att stanna kvar på marknaden med samma varumärkesrättsliga status.¹¹

2.2 Registreringen av ett varumärke

2.2.1 Varumärkesregistrering

Varumärkesrätten tillhör immaterialrättens äldsta discipliner och skydd för kännetecken återfinns långt tillbaka i antiken. I Sverige används fortfarande varumärkeslagen från år 1960. Lagregleringen har vidareutvecklats tillsammans i ett nordiskt samarbete och förändrats med tiden. Sedan år 1958 har ett gemensamt varumärkessystem framtagits och anses idag vara en förutsättning för en välfungerande gemensam europeisk marknad. De viktigaste förändringarna under senare år har varit anpassningen till harmoniseringsdirektivet 89/104/EEG som handlar om tillämpningen av medlemsstaternas varumärkeslagar. Varumärkeslagen (VmL) är idag reviderad och senaste ändringen trädde ikraft juli 2011.¹²

Internationellt finns tre system för att erhålla varumärkesskydd. De kallas för det deklarativa-, konstitutiva- och kombinerade systemet. I Sverige använder man det kombinerade systemet som även är det mest använda. Det kombinerade systemet innebär att man kan få ensamrätt hos på varumärke genom registrering och inarbetning. Båda sätten ger ungefär samma omfattande skydd enligt svensk rätt. Däremot tar det längre tid att få samma skydd om varumärket är inarbetat¹³. Läs mer om hur ett varumärke kan bli inarbetat på marknaden under kapitel 2.2.3

Det finns fyra vägar för varumärkesregistrering i Sverige. Registreringen kan antingen göras genom att (1) man antingen registrerar ett EG-varumärke hos OHIM, (2) registrerar ett internationellt varumärke hos WIPO enligt Madrid-protokollet, med giltighet i Sverige, (3) registrerar ett svenskt varumärke hos PRV (4) eller får kännetecknet inarbetat i det aktuella landet, det vill säga Sverige.¹⁴ Det fungerar inte alltid att få sitt varumärke registrerat direkt utan många varumärken uppkommer mer eller mindre av en slump. Enskilda näringsidkare som inte har en registrerad firma hos PRV eller inte har tilldelats ett organisationsnummer från annan svensk myndighet kan inte registrera ett varumärke.¹⁵

¹¹ Varumärkesrättens grunder, 1997, kap 1, sid 26

¹² <http://www.regeringen.se/sb/d/12658/a/138745> hämtat: 2011-10-15 kl 22.47

¹³ Lärobok i Immaterialrätt, 2007, kap V, sid 387

¹⁴ Ibid, sid 380

¹⁵ Medie- och Immaterialrätt, 2003, kap 3.3, sid 40

I början kan kännetecknet sakna särskiljningsförmåga, vilket är ett krav för registrering. Särskiljningsförmågan uppkommer vanligen som en följd av inarbetning hos varumärket. Här uppkommer konflikten mellan registreringsprincipen och förstebrukarprincipen.¹⁶

2.2.2 Skydd genom registrering

För att ett kännetecken ska uppnå registrering enligt varumärkesrätten måste reglerna i 1 § samt 12-24 §§ VmL uppfyllas. Ansökan skickas till Patent- och registreringsverket (PRV) som gör en utredning av varumärket. De viktigaste registreringskraven återfinns i 1 § 2 st., 13 § och 14 § VmL. Här talas det om att varumärket måste kunna återges grafiskt, ha en särskiljningsförmåga och att registreringshindren om förväxlingsbarhet inte finns med i ett tidigare registrerat varumärke. Många större företag gör egna undersökningar innan det vänder sig till PRV med en ansökan. För företag räcker det inte bara att undersöka mot svenska varumärken utan även om märket fungerar internationellt. Det omfattar främst större företag som är i behov av att kunna använda märket innan beskedet om registrering skett, det är för att kunna undvika eventuella komplikationer som kan vara kostsamma för företaget.¹⁷ Finns det inga fel registreras varumärket och publiceras i Svensk Varumärkestidning.¹⁸ Därefter kan den som vill invända mot registreringen inom en frist på två månader efter att registreringen blivit slutgiltig.¹⁹ I samband med registrering inträder ett krav på användning inom en viss tid. Enligt VmL 25 a§ kan det registrerade varumärket kan hävas om känneteckensinnehavaren inte har gjort verkligt bruk av märket inom fem år i det aktuella landet med avseende på de varor och tjänster varumärket registrerats för.

2.2.3 Skydd genom inarbetning

Varumärken kan få skydd genom att vara inarbetade på marknaden. Det innebär att varumärket har blivit tillräckligt känt på den aktuella marknaden att registrering inte är nödvändig eftersom varumärket redan är etablerat och välkänt. För att varumärket ändå ska få skydd utan registrering måste varumärket uppnå några förutsättningar.²⁰ Förutsättningarna innebär att varumärket måste vara känt i det aktuella landet och i en betydande del inom den marknad som varumärket riktar sig till. Märket behöver inte vara känt i hela landet utan enbart en viss del eller område. Konsumenterna måste ha god kännedom om varumärket och dess egenskaper samt att användning av varumärket måste

¹⁶ Lärobok i Immaterialrätt, 2007, kap V, sid 381

¹⁷ www.iis.se hämtat 2011-10-15 kl 18.51

¹⁸ Lärobok i Immaterialrätt, 2007, kap V, sid 383

¹⁹ Ibid, sid 383

²⁰ Ibid, sid 386

ske. För att skydd genom inarbetning skall utgå måste även varumärket vara känt för just de varor eller tjänster som tillhandahålls. Märket måste fungera som ursprungsbeteckning med särskiljningsförmåga eller inneha distinktivitet som skall vara förknippad med varumärket. Särskiljningsförmåga måste innehas oavsett om varumärket skall registreras eller inarbetas. Kännetecknet får inte enbart bli igenkänt för varans art eller egenskaper.²¹

2.3 Varumärket som tillgång

Varumärket är en stor tillgång för både fysiska och juridiska personer. Genom att kartlägga hur konsumenter värderar ett specifikt varumärke kan man göra en uppskattning av hur varumärket påverkar deras beteende och värdering i en köpsituation. Varumärkets värde har en stor inverkan på medvetna konsumenter. Konsumenterna kan ha god kännedom om varumärket eller hur varumärket används för vissa varor. För varumärkesinnehavaren är det viktigt att konsumenterna känner till kännetecknets ”image” och grundbudskap. Det kan vara grundläggande egenskaper för att konsumenten skall välja det specifika varumärket före andra liknande märken.²²

Ett varumärkes värde är svårt att uppskatta, utan är en föränderlig tillgång och kan ha skilda värde i olika situationer. Värdet på varumärket kan ändras snabbt och förändringen är ibland utom företagets kontroll. Det kan till exempel handla om andra företag som tar marknadsandelar, gör tekniska framsteg eller försämrar det aktuella varumärkets konkurrenskraft. Liknande händelser kan även vara olyckor som associeras till varan, i enlighet med 5 § VmL. Varumärket är i sig en symbol som är direkt i kommunikation utåt. Det är dessutom ett språk som saknar egen självständig mening och egen värde men är en direkt förbindelselänk mellan företaget och kundkretsen. Varumärket kan ha en *individualiseringsfunktion*, vilket innebär att man frågar efter en viss typ av vara och vet att den varan är märkt med ett specifikt varumärke. Varumärket har även en *garantifunktion*, som innebär att märkta varor skall ha en viss kvalitet. Det ser konsumenterna som en fördel när de väljer produkten, de vet vad de får helt enkelt vid ett köp.²³

De flesta varumärken är *producentvarumärken*, det vill säga varumärken som anbringas av en viss producent, som även kan vara importörer. Det finns även varumärken som är så kallade handels- eller *distributörsvarumärken*. Sådana varumärken innebär att varorna är framställda under kontroll av en speciell näringsidkare som även ansvarar för kvaliteten.

²¹ Lärobok i Immaterialrätt, 2007, kap V, sid 387

²² Varumärkesrättens grunder, 1997, kap 4.1, sid 27

²³ Svensk domstols behörighet vid gränsöverskridande varumärkestvister – särskilt om Internetrelaterade intrång, 2005, sid 216

Distributörsvarumärken står idag för ca 10-15 procent av marknaden men kommer troligen att öka i samband med att den elektroniska handeln ökar. På Internet är det ännu viktigare att kunna förlita sig på varorna och varumärkena eftersom konsumenten inte har någon möjlighet att titta på produkterna/varorna innan köpet görs.²⁴

2.4 Särskiljningsförmåga

Varumärkesrättens grundläggande förutsättning för registrering är att kännetecknet innehar särskiljningsförmåga, vilket klargörs i 1 § 2st. VmL. Om kravet är uppfyllt skall det bedömas av en genomsnittskonsument som är normalt informerad och skäligen upplyst om varumärket. Det första kravet på särskiljningsförmåga är att det fungerande varumärket måste ha ett inneboende eller förvärvat särdrag så att kännetecknet urskiljer sig, det vill säga innehar *distinktivitet*.²⁵ Det andra kravet innebär att frihålla språkets vanliga ord och vanligt förekommande symboler.

Mål C-383/99 P om Baby-Dry är ett omtalat mål som rör den nationella språkliga traditionen med två sammansatta ord. Av motiven i målet diskuteras om en sådan ordkombination har särskiljningsförmåga och om ordkombinationen beskriver den aktuella varan och dess väsentliga egenskaper. Baby-Dry faller inom ramen för deskriptiva varumärken. Märket lyckades senare att skapa sig särskiljningsförmåga på marknaden vilket gav dem ett varumärkesrättsligt skydd.²⁶

2.5 Deskriptiva varumärken

Ett varumärke måste uppnå en viss särskiljningsförmåga för att uppnå skydd genom registrering. Deskriptiva varumärken såsom efternamn eller beskrivning på en vara kan enbart skyddas genom inarbetning. Är ett märke deskriptivt gäller det att avgöra om beteckningen är känd för sin beskrivning och som ett varumärkeskännetecken. Ett exempel på två sammansatta ord är KEXCHOKLAD som egentligen betyder skilda saker men tillsammans utgör de en produkt som flertalet svenskar idag känner till. Det gör att beteckningen kan anses som ett varumärke i dagens marknad.²⁷

Ett liknande exempel på deskriptiva varumärken är KARLSSONS KLISTER som idag är ett välkänt varumärke. Dock tog det ett halvt sekel innan varumärket kunde uppnå skydd genom inarbetning. Det grundade sig i att varumärket bestod av två ord där de ena är ett

²⁴ Svensk domstols behörighet vid gränsöverskridande varumärkestvister – särskilt om Internetrelaterade intrång, 2005, sid 216

²⁵ Varumärkens särskiljningsförmåga, 1999, Kap 1.1, sid 19

²⁶ Lärobok i Immaterialrätt, 2007, kap V, sid 400

²⁷ Ibid, sid 405

efternamn och det andra utgör en förklaring på en vara. Namnet innebär alltså att skydd genom registrering inte kunde göras förrän varumärket ansågs vara inarbetat på marknaden.²⁸

Ett tredje exempel på deskriptiva varumärken som Patentbesvärsträtten beslutade om var V&S Vin & Spritbolag som introducerade en mängd produkter under namnet FRANSKT LANTVIN, SPANSKT LANTVIN, TYSKT LANTVIN och ÖSTERRIKISKT LANTVIN. En förutsättning för registrering är att det inte finns några hinder som strider mot VmL. Patentbesvärsträtten gjorde bedömningen att produkterna i hög grad var beskrivande för de varor som märkena avsåg. Ordet lantvin utgjorde en god beskrivning av produkten som gjorde att företaget fick dra tillbaka produkterna under samma liknande namn.²⁹

²⁸ Lärobok i Immaterialrätt, 2007, kap V, sid 404

²⁹ PRB dom den 8 maj 97-444 (franskt lantvin)

3. Domäner och toppdomäner

3.1 Definition av domän

Domäner används för att datorer skall kunna kommunicera med varandra. I webbläsaren uppger man vilken webbsida som skall besökas med hjälp av ett domännamn. Domännamnet översätts sedan till numeriska IP-adresser som gör att olika användare kan arbeta med varandra. På Internet används ett internationellt hierarkiskt domännamnssystem (DNS). Utan tillgång till DNS kan inte webbadressen som är angiven i webbläsarens URL-fält översättas till de IP-adresser som Internet kommunicerar genom. Datorerna kan därmed inte styra till angiven webbplats.³⁰ Domännamn finns främst för att användaren ska slippa komma ihåg alla numeriska IP-adresser. DNS-servern som finns bakom domännamnen meddelar information till andra datorer där toppdomänen vanligen anger till vilket land mottagaren befinner sig i. Därefter avläser servern den angivna domänen.³¹

Domänerna är konstruerade i olika nivåer som är hierarkiskt uppbyggda, där till exempel *lub.lu.se* utgör ett uttryck i varje led. Domännamnen är även uppdelade i ett antal olika toppdomäner som återfinns efter själva domänen, som i detta fall utgörs av *.se*.³² Liknande toppdomäner är *.org*, *.net*, *.com*. För känneteckensinnehavaren är det viktigt att registrera och skydda domäner och toppdomäner för att liknande inte skall kunna registreras och användas på ett sätt som kan missgynna det aktuella varumärket eller företaget som finns bakom domännamnet.

³⁰ Prop. 2004/05:175 sid 180

³¹ Implementing an Online Dispute Resolution Scheme: Using Domain Name Registration Contracts to Create a Workable Framework [notes], hämtat: 2011-10-15 kl. 22.59

³² <http://www.advokatservice.se/advokatbyrans-doman-del-1-vad-ar-en-doman-for-nagot> hämtat: 2011-09-18 kl 10:17

3.1.1 Registreringsvillkor

Det finns ett antal olika regler som måste följas för att få ett domännamn registrerat i Sverige. Dessa bestäms och sköts av Stiftelsen för Internetstruktur (IIS). I registreringsvillkoren anges att domännamnet måste återspegla den verksamhet och det namn som finns angivet hos de svenska myndigheterna som utfärdar registreringsbevis. Det gör att enbart ett domännamn får registreras per ”verksamhetsnamn”. Däremot kan en koncern registrera ett domännamn för varje bolag som ingår i koncernen. Det är viktigt att domännamnet inte är identiskt med ett varumärke som redan finns registrerat eller att det inte är ägnat att vilseleda allmänheten eller att domännamnet uppenbart är ägnat att väcka förargelse.³³ Domännamn får inte bestå av enbart ett geografiskt ord.³⁴

Ett uppmärksammat fall gällande domännamnsregistrering handlar om det välkända varumärket Svenska Spel AB som för några år sedan hamnade i en domännamnstvist. Tvisten handlade om en uppsalabo som hade registrerat svenskaspel.org och svenskaspel.com till sitt bolag som verkade inom branschen för spel. Svenska Spel AB blev upprörda över registreringen och ville få domännamnen upphörd. Svenska Spel AB vände sig till WIPO:s skiljenämnd med stöd av ICANN:s domännamnsregler om att domännamnet skulle överföras till dem. WIPO tog beslutet att Svenska Spel inte hade rätt att överta domännamnet eftersom de inte uppfyllde kraven av att vara en inarbetat varumärke. Bolaget lyckades heller inte att bevisa att deras varumärke var inarbetat vilket gjorde att de förlorade målet.³⁵

3.1.2 Domänkapning

Domäner anses vara en viktig adress till en organisation eller ett företag och kan liknas vid ett varumärke. Därför är det viktigt att man skyddar sitt domännamn så att man undviker konflikter, såsom domänkapning. Domänkapning innebär att illasinnade tar till sig samma eller liknande domänadress för att missgynna företaget eller organisationen. Avsikten kan även vara att kräva det aktuella företaget eller organisationen på pengar eller sälja domännamnet vidare för en större summa pengar.³⁶

Enligt registreringsvillkoren från Stiftelsen för Internetstruktur får domännamn inte registreras om det sker i ond tro, det vill säga att registreringen sker för att innehavaren

³³ http://www.iis.se/docs/Registreringsvillkor_sv.pdf 2011-10-08 kl 13.40

³⁴ Lag (2006:24) om nationella toppdomäner på Internet för Sverige, 5 §

³⁵ WIPO Domain Name Decision: D2001-1388

³⁶ Bad Faith in Cyberspace: Grounding Domain Name Theory in Trademark, Property, and Restitution, sid 449

senare ska kunna det redan existerande varumärket eller har till syfte att sälja domännamnet till sökande för en större summa pengar.³⁷

Internet har gett upphov till nya möjligheter för produktplacering och kommersiell ursprungsangivelse som både underlättar och försvårar regleringen i samhället. I samband med Internet kan även integrationen lätt missbrukas, vilket gör att behovet av att upprätthålla sitt känneteckens goodwillvärde aldrig tidigare har varit större. Kännetecknets särskiljningsförmåga och individualiseringsfunktion är mycket stark vid brukning av Internet.³⁸

3.2 Varumärken på Internet

Internets frammarsch har skapat ett antal nya känneteckensrättsliga problem i samband med användningen av elektroniska adresser. Regleringen på området är fortfarande inte omfattande men har utvecklats genom tiden. Varumärkesrätten är en lagfäst ensamrätt som är grundad i både nationellt och internationellt regelverk. Det gör att det samtliga utnyttjare eller användare av Internet måste respektera och underordna sig gällande lagstiftning. Eventuella tvister bör lösas enligt de framtagna immaterialrättsliga principerna i detta fall i instansen för alternativt tvistlösningsförfarande (ATF).³⁹

Den stora användningen av Internet har skapat problem, vilket bland annat gjort att det är svårt att referera till att de varumärkesrättsliga reglerna skall följas när de inte vinner allmän acceptans hos brukarna av Internet. Det gör att varumärkesrätten måste utvecklas och följa med i dagens internationella kommunikation som sker genom Internet.⁴⁰

3.2.1.1 Domännamnens värde på Internet

Domännamn har blivit allt viktigare för företag och speciellt hur man framställer och marknadsför sig på Internet. Ett domännamns värde kan många gånger vara mer värt än företagets andra immateriella tillgångar. I samband med att företag eller enskilda personer lanserar en ny produkt på marknaden eller skickar in en varumärkesansökan bör man alltid registrera ett domännamn. Det är viktigt eftersom annan innehavare än den ursprungliga känneteckensinnehavaren kan registrera varumärket och därmed få rätt till domännamnet. Det är viktigt att man registrerar de vanliga toppdomänerna såsom .se, .com och .nu, men även andra toppdomäner som är mer internationellt kända. På så vis kan man undvika att domännamnet registreras av fel innehavare. Registreringen av

³⁷ http://www.iis.se/docs/Registreringsvillkor_sv.pdf 2011-10-08 kl. 13.45

³⁸ Medie- och immaterialrätt, 2003, kap 2, sid 31

³⁹ Lärobok i Immaterialrätt, 2011, kap. V. A. 5, sid 396

⁴⁰ Ibid, sid 397

varumärket måste ske på den marknad man är verksam i. Många större företag registrerar även vanligt förekommande felstavningar av varumärket för att undvika andra innehavare och för att slippa gå miste om inkomster från liknande domännamn.⁴¹

Det finns domäner på skilda nivåer och oavsett om man befinner sig på den svenska eller den internationella marknaden spelar domännamnen en stor roll för näringsverksamheten. När man registrerar ett varumärke som domännamn har man ett slags dubbelt skydd, det vill säga man har det officiella varumärkesskyddet som skydd för sitt domännamn och det skydd regelverken har i förhållande till varandra. Det förutsätter att det inte finns några absoluta eller relativa hinder. Reglerna måste fungera fullt ut för att skyddet skall vara fullständigt.⁴² De problem som uppstår är när andra innehavare registrerar domännamn som är identiska med ett varumärke eller firmanamn är att det kan vara förväxlingsbart med redan registrerade domäner.⁴³

En annan svårighet är frågan om hur domännamn ska klassificeras rättsligt. Ett domännamn har en adress och en funktion som kan vara igenkännande hos användarna av Internet. På detta område råder delade åsikter. Däremot går det emellertid att påvisa och argumentera för att domännamn skall värderas som skyddsvärda och är överlåtbara varumärken med egen karaktär. Det främsta argumentet är det faktum att det faktiskt köps och säljs domännamn i näringslivet. Däremot innebär det att om ett domännamn skall ha karaktär som ett varumärke måste det rimligen ha ett varumärkes funktioner och skydd⁴⁴. Den ökade användningen av Internet har gett upphov till många nya frågor inom området och inom den internationella organisationen WIPO föregår det ett fortlöpande arbete som försöker utreda dessa frågor.⁴⁵

3.2.1.2 Förväxlingsbara kännetecken

Varumärkesregistrering hos PRV ger möjlighet att hindra andra med näringsverksamhet att använda liknande varumärken som kan uppfattas som förväxlingsbara. Vid användning av domännamn måste hänsyn tas till om den verksamhet som bedrivs är kommersiell om den står i konflikt med det registrerade varumärket. Om verksamheten inte är kommersiell utan har en helt annan inriktning på sina varor/tjänster är det oftast en

⁴¹ <http://prvbloggen.se/2010/09/20/hur-ser-ditt-varumärke-ut-på-internet/>, hämtat: 2011-09-25, kl-12.08

⁴² Lärobok i Immaterialrätt, 2011, kap V. A. 5, sid 397

⁴³ Ibid, sid 397

⁴⁴ Svensk domstols behörighet vid gränsöverskridande varumärkestvister – särskilt om Internetrelaterade intrång, 2005, sid 216

⁴⁵ Prop. 2004/05:175 sid 66

tillåten användning av domännamnet. Det innebär att användningen av domännamnet enbart är otillåten om den bedrivs inom samma marknad och kan skada det först registrerade varumärket.

Det finns däremot undantag från regeln om förväxlingsbarhet. Om ett varumärke är känt inom en betydande del av användarkretsen eller omsättningskretsen är bedömningen om förväxlingsbarhet inte tillämplig. Ett känt varumärke har oftast god renommé inom användarkretsen och hos allmänheten. Ett sådant varumärke kan förhindra all kommersiell användning av kännetecknet som domännamn.⁴⁶

3.2.1.3 Volvo-tuning – förväxlingsbart domännamn

År 2001 avgjordes Sveriges första domännamnsvist mellan bilföretaget Volvo Personvagnar AB och ett litet företag i Kungsälv. Företaget i Kungsälv, SCT Scandinavian Car Tuning AB registrerade år 1998 volvo-tuning.com som domännamn. Domännamnet användes av företaget i reklamtryck, på visitkort och på firmabilar. SCT Scandinavian Car Tuning AB var verksamma inom bilbranschen och arbetade med att trimma och utrusta Volvobilar. De sålde även originaldelar och tillbehör till Volvobilar. Volvo Personvagnar AB uppmärksammade snabbt det registrerade domännamnet och ansåg att det utgjorde intrång i bolagets ensamrätt till varumärket Volvo och yrkade förbud att använda varumärket ensamt eller tillsammans med andra ord som huvuddomän i Internetadressen. Volvo ville dessutom att svarande skulle förbjudas att använda www.volvo-tuning.com och begärde att det skulle avregistreras eller ändra så att namnet Volvo inte längre ingick i domännamnet.

Domstolen gjorde bedömningen att SCT AB hade begått varumärkesintrång mot Volvo och krävde att företaget skulle avregistrera domännamnet. De konstaterade att ”marknadsföring av varor och tjänster på Internet med bruk av ett domännamn innehållande ett varumärke utgör bruk av det varumärket”. Däremot fick företaget i Kungsälv lov att använda varumärket Volvo i sin marknadsföring eftersom deras verksamhet ägnade sig att trimma Volvobilar och sälja reservdelar samt tillbehör till Volvobilar. Det framgick dock inte i domskälen det hade utgjort varumärkesintrång om domännamnet hade använts ensamt.⁴⁷

⁴⁶ <http://www.prv.se/Varumärke/Nar-du-har-ett-varumärke/Varumarkesbevakning/Varumarken-pa-Internet/>, 2011-09-25, kl. 22.04

⁴⁷ T-202-00 (Volvo-tuning)

3.3 Förekomsten av deskriptiva domännamn

Användningen av deskriptiva domännamn har på senare tid ökat på marknaden. Det har gjorts att regleringen kring varumärken har åsidosatts. Många gånger är det redan registrerade varumärken som registrerar ett domännamn under samma namn. Enligt varumärkeslagen har det sedan länge varit förbjudet att registrera varumärken som är deskriptiva. Det vill säga ett varumärke som innehåller ett namn på en ort, efternamn eller liknande och även är en beskrivning av en vara, till exempel skor, böcker. De deskriptiva domännamnen som finns har ursprungligen inget skydd från varumärkeslagen utan har registrerats som domännamn via IIS. Därmed har de inte samma rättsliga skydd som de skulle fått enligt varumärkeslagen. Av någon anledning har deskriptiva domännamn registreras och inte behövt rätta sig efter varumärkeslagen. Det här har väckt en del frågor på marknaden.

3.4 Topppdomän

Topppdomän är det som efterföljer domännamnet, det vill säga det som kommer sist i domänadressen.⁴⁸ Det har tidigare varit landsdomäner som har dominerat på marknaden, såsom .se, .com, .uk eller liknande. Numera förekommer flertalet andra toppdomäner i samband med att ny lagstiftning har trätt i verkan.

Den 20:e juni 2011 beslutade ICANN efter en längre tids diskussioner att regleringen för generiska toppdomäner skall öppnas upp. Generiska toppdomäner är .com, .nu, .net eller liknande. Beslutet innebar att det skulle bli möjligt för andra företag och organisationer att kunna ansöka om en egen generisk toppdomän. De nya toppdomänerna ska nu kunna bestå av vad som, till exempel namn, ortnamn eller andra benämningar på branscher eller affärsområden. Beslutet kommer att innebära en stor omställning då den nuvarande bestämmelsen enbart tillåter cirka 20 olika toppdomäner.⁴⁹ Den nya bestämmelsen kommer att träda ikraft år 2012 och har redan nu bidragit med heta diskussioner.

Många regeringar, företag och organisationer har framfört sina åsikter om den nya regleringen och menar på att problemen med den otillbörliga registreringen av domännamn (så kallad cyberquatting) redan är påtagliga. Kritiken som framförts är framförallt att varumärkesinnehavarna måste i ännu större utsträckning skydda sitt varumärke och därför tvingas att driva kostsamma processer. Det finns även en risk för att nya registrerade domäner kommer att inkräkta på befintliga varumärken. Företag kan

⁴⁸ Lag (2006:24) om nationella toppdomäner på Internet för Sverige, 2 §

⁴⁹ <http://www.prv.se/Kunskapscenter/Immaterialratt/Domannamn/Topppdomaner/> hämtat: 2011-10-01 kl 12.15

således bli tvingade att lägga ner resurser på att bevaka de efterföljande domänregistreringarna efter inträdande av det nya generiska toppdomänerna.⁵⁰

3.4.1.1 Problematik med ny lagstiftning

Den nya lagstiftningen spås inte innebära större förändringar för Sverige och för företaget .SE som är ansvariga för registreringarna av domäner och toppdomäner i landet.

Dominerande landsdomäner kommer fortfarande att förekomma i stor utsträckning.

Däremot innebär lagstiftningen en förändring för större företag och städer att behöva ta ställning till om de vill registrera nya toppdomäner såsom .ericsson, .ikea, .stockholm etc.

Den nya lagregleringen kommer innebära att branschen förändras och att nya möjligheter till jobb och rådgivning öppnas. Troligen kommer marknaden att vara i behov av rådgivare och specialister som kan hjälpa till i samband med den nya lagstiftningen.

Lagen träder i kraft först i januari 2012.⁵¹

⁵⁰ <http://www.prv.se/Kunskapscenter/Immaterialratt/Domannamn/Toppdomaner/> hämtat: 2011-10-01 kl 12.15

⁵¹ <https://www.iis.se/blogg/klart-for-nya-toppdomaner>, hämtat: 2011-10-02 kl 10.11

4. Förekomsten av deskriptiva domännamn trots förbud

4.1 Deskriptiva domännamn i näringslivet

I näringslivet finns idag en stor efterfrågan på deskriptiva domännamn och trots att de strider emot varumärkeslagen förekommer de i samhället. En av många anledningar är att Internet gör det ännu viktigare för innehavare av varumärken att marknadsföra sig och informera konsumenterna om vilka produkter eller tjänster de säljer. E-handel blir allt mer vanligt hos allmänheten och eftersom Internethandel inte erbjuder konsumenterna att känna på produkten eller se varan innan köpet görs, är det extra viktigt att företaget klargör för konsumenterna vilka produkter de säljer och vilka egenskaper produkterna innehar. En genväg för företagen är att välja ett domännamn som beskriver produkten som konsumenten eftersöker. Det gör att konsumenterna lättare hittar in på webbsidan och får snabbare en förståelse över företaget, deras värderingar och produkter. Det är att jämföra med fysiska butiker där konsumenten kan se varan de söker, till exempel i skyltfönstret eller på en varuhylla utan att behöva notera vilken butik eller vilket varumärke produkten kommer från. Det skulle vara en anledning till varför deskriptiva domännamn har en stor efterfrågan på marknaden.

Exempel på deskriptiva domännamn är books.com och skor.se som direkt beskriver vad konsumenten kan köpa på webbsidan. Företaget amazon.com är jämförbart med books.com, företagen är båda verksamma inom försäljning av böcker på Internet. [Amazon.com](http://amazon.com) utgör inte ett deskriptivt domännamn till skillnad från books.com. Det gör att konsumenten redan innan köp måste veta att amazon.com säljer böcker för att de ska hitta eller söka sig fram till webbsidan. Domännamnet anses av den anledningen inte vara lika attraktivt. Marknadsföringen av ett sådant varumärke har stor betydelse för företaget. Det viktigaste är att ge konsumenterna information om varumärket och de produkter företaget bakom tillhandahåller. Marknadsföringen gör att företagen kan göra sig kända på marknaden och lättare få ut sina produkter till allmänheten. Marknadsföring är

däremot en stor utgift för den svenska företagen idag och gör att de deskriptiva domännamnen blir ännu mer eftertraktade.

CONNECT2INTERNET var ett märke som Tele2 AB sökte registrering för hos PRV för några år sedan. Patentbesvärsträtten beslutade att avslå ansökan med motiveringen att företaget inte kunde få ensamrätt till de tre specifika orden eftersom orden beskriver varorna företaget säljer. Den främsta anledningen till ett sådant avslag är att varumärkesnamnet som Tele2 AB ansökte om var allt för beskrivande av produkten som de skulle sälja. Ett varumärke får aldrig innehålla ord som är en beskrivning på varans egenskaper eller liknande. Detsamma gäller för varumärken som skall registreras som domännamn. Annat gäller om varumärket är inarbetat och redan är välkänt på marknaden. Sådana varumärken är till exempel Karlssons Klister som nämnts ovan. Fördelen med att ha ett sådant förbud enligt varumärkeslagen är att slippa förvirring på marknaden. CONNECT2INTERNET är generiska ord som beskriver något man gör och en vara.⁵²

Registreringen av domännamn görs av den svenska stiftelsen IIS. Registreringen kräver inte att det sökta namnet måste vara registrerat som ett varumärke. Problemet med att ha en stiftelse som sköter registreringen av domännamnen och en annan organisation som har hand om registreringen för varumärken, är att deskriptiva domännamn inte kan få skydd enligt varumärkeslagen. Det medför att företagen bakom domännamnet måste ha goda kunskaper om lagstiftningen innan registreringen av domännamnet görs. Om så inte är fallet kan det bli problematiskt vid varumärkesregistrering och det registrerade domännamnet kan då enbart erhålla varumärkesskydd genom inarbetning på marknaden.

Den ökande användningen av Internet innebär att regleringen kring domännamn måste utvecklas och förändras för att kunna anpassas till näringslivet och efterfrågan på marknaden. Antalet registreringar av domännamn ökar och många av dem som registrerar är inte införstådda med de problem som kan uppstå den dagen de vill få domännamnet registrerat som ett varumärke. Dessutom ökar antalet företag som enbart finns på Internet, vilket gör att ny reglering skulle underlätta för dessa företag. Om det redan vid registreringen av domännamnet skulle finnas information tillgänglig om hur man varumärkesskyddar skulle många problem och frågor försvinna. Ett alternativ att man informerar känneteckensinnehavaren om förutsättningarna vid registreringstillfället.

⁵²<http://www.nj.se.ludwig.lub.lu.se/juridikidag/artikel/0&aid=&cstype=dom&url=http://www.nj.se/njab/artiklar.nsf/bodyesp/663E62D4B8FC41C6C1256B5D004A161E>, hämtat: 2011-10-05 kl 21.42

4.2 Deskriptiva varumärken

I enlighet med varumärkeslagen kan deskriptiva varumärken inte registreras. Om registreringen hade varit tillåten skulle tvister och frågor uppkomma vid användningen av vanliga svenska ord och varumärken. Tillåtelsen innebär att alla ord i så fall kan registreras och någon särskiljningsförmåga hos varumärket hade inte varit möjlig. Varumärkets särskiljningsförmåga bygger på att varumärket kan utmärka sig och att varumärket ska förknippas med något eget. Användningen av deskriptiva varumärken gör att allmänheten inte skulle veta om man syftade på egenskapen av en vara eller till det deskriptiva varumärket under samma namn. Det skulle innebära en förvirrad och snedvriden marknad med många registrerade varumärken.

4.3 Domännamn som varumärken – är befintlig lagstiftning tillräcklig?

Ett omtalat område är huruvida ett domännamn ska klassificeras som ett varumärke. Med tanke på domännamnens frammarsch på Internet kan de mycket väl ha funktioner i form av ett varumärke med samma skyddsfunktioner. Det finns situationer där domännamn har registrerats eller inarbetats till varumärken och i sin tur har betraktats som en egendom. Detsamma gäller deskriptiva domännamn som framförallt har fått skydd enligt varumärkeslagen. Många deskriptiva domännamn är inte varumärkesskyddade och har inte ens den möjligheten. De domäner är dock mycket eftertraktade på Internet och domännamn som business.com, diamond.com omsätter miljontals kronor.⁵³ Det är viktigt att komma ihåg att om ett domännamn har egenskaper som ett varumärke klassas det därmed som en egendom. Nästa fråga blir således som det går att förfoga över ett domännamn på samma sätt som ett det går att förfoga över ett varumärke. Vid registrering av ett varumärke har den behöriga innehavaren ensam äganderätt och ger fri rätt att förfoga över kännetecknet. Detsamma bör gälla det registrerade domännamnet eftersom utvidgningen av Internet gör att allt fler användare förknippar varumärken med de domännamn som anges på webbplatsen. Dessutom behöver domännamnen samma heltäckande skydd på Internet som varumärken. Det finns dock inte någon lagreglering som löser frågan om domännamn som egendom.

Registreringen av domännamn sker av privata aktörer och instanser som själva beslutar om vilka regler som skall gälla för domännamnsregistreringen och under vilka toppdomäner. Det kan innebära att ett domännamn från början kan registreras även om

⁵³Bad Faith in Cyberspace: Grounding Domain Name Theory in Trademark, Property, and Restitution, sid 472

det utgör intrång på någon annans skyddade varumärke. Det utgör inget problem när domännamnet enbart är verksamt på Internet. Skulle domännamnet senare vilja gå utanför Internet som verksamhetsområde skulle det blir svårt för domännamnet att registreras eftersom det redan finns ett varumärke som är snarlikt. Samma gäller för deskriptiva domännamn som aldrig kan få det varumärkesskydd som finns idag. Enda vägen för deskriptiva domännamn är att arbeta för att få kännetecknet inarbetat på Internet. Ett inarbetat kännetecken kan registreras enligt varumärkeslagen. I många fall då ett domännamn kommer i konflikt med ett redan registrerat varumärke flyttas oftast domännamnet över till varumärkesinnehavaren. I dessa situationer kan det röra sig om att varumärken har ett mer övergripande skydd och väger tyngre i lagen.

Det finns deskriptiva domännamn som använder ett välkänt varumärke tillsammans med ett nedsättande ord eller fras, till exempel nikesucks.com. Webbsidan finns enbart till för att kritisera varumärket och skapa en diskussion. Flertalet sådana domännamn är enbart använda i kommersiellt syfte och är oftast klassade som bluffsidor. För närvarande finns det ingen lagreglering som hanterar sådana sidor utan de hanteras som illegitima eftersom de utnyttjar varumärkets goodwill och image för att få egen nytta. Däremot finns det liknande domännamn som är mycket attraktiva och säljs dyrt på marknaden. Här borde det finnas ramverk som utgår från den nuvarande varumärkesreglering och obehörig vinst. Detsamma gäller för domännamn som används i ond tro mot det registrerade varumärket bör det finnas lagreglering för.⁵⁴

Även om många deskriptiva domännamn används i ond tro finns de deskriptiva domännamn med annat kommersiellt syfte och expressiva motiv som inte överträder andra varumärkesinnehavares rättigheter. Det finns en sund och attraktiv marknad för deskriptiva domännamn som har utvecklats utanför varumärkesregleringen, det är här problemen skapas då utrymme för att dessa inte ges i varumärkeslagen. Lösningen på de problemen grundar sig på hur mycket utrymme man är villig att ge den fria marknaden i fråga om domännamn. Återigen blir det en fråga om huruvida domännamnen är en fråga om egendom och en immateriell rättighet.

Sammantaget kan man konstatera att domännamnssystemet för närvarande lider av att det inte finns en sammanhängande och konsekvent bakomliggande teori som behandlar ämnet. Framförallt finns det ingen global institution som har befogenheterna att skapa en gemensam övergripande policy kring regleringen om domännamn. Bristerna i regleringen gör att det skapas problem i praktiken. Genom att få olika domstolar eller skiljedomare att

⁵⁴Bad Faith in Cyberspace: Grounding Domain Name Theory in Trademark, Property, and Restitution, sid 460

utveckla nya teorier för varumärkespolicyn, egendom och överlämnande främst gällande domännamn skulle den framtida utvecklingen underlättas och bli mer effektiv och kunna bli applicerbar på den moderna marknaden för domännamn.

4.3.1.1 Domännamnens egendomsrättsliga status

Som tidigare nämns finns det dem som uppfattar ett domännamn som en rättslig egendom. Det innebär att domännamnet i så fall skall kunna överlåtas och säljas på marknaden. Men kan domännamnet överlåtas med sakrättsligt bindande verkan? Kan domännamnet sättas i pant? Är det fråga om nyttjanderätt eller äganderätt? Frågorna om ett domännamn skulle vara en egendom blir snabbt många och det finns många argument både för och emot. De första tydliga argumenten för att domännamnen skulle klassas som egendom är att det faktiskt köps och säljs domännamn på den svenska marknaden. Däremot är det inte tillräckligt att ett domännamn köps och säljs för att det ska vara egendom. Domännamnet måste även ha samma funktioner och egenskaper som ett varumärke för att kunna klassas som rättslig egendom.

4.4 Skillnad i lagregleringen

Regleringen kring domännamn och varumärken skiljer sig på många punkter. Lagen för domäner är inte omfattande utan behandlar enbart vad ett domännamn måste innehålla för att kunna registreras. Det nämns inget om att domännamnet inte får vara deskriptivt/generiskt eller måste falla inom varumärkeslagen för att kunna registreras.

Varumärkeslagen är å andra sidan en gammal välarbetad lag som är tydligt utformad. Här råder inga tvivel om att deskriptiva varumärken inte får förekomma på marknaden vilket försvårar domännamnens frammarsch till att bli ett varumärke. Domännamnen borde lämpligen följa varumärkeslagen vid registrering för att det inte skall uppstå tvister om huruvida domännamn på Internet fungerar eller om det kan förknippas som ett varumärke. Domännamn kommer i framtiden att få större betydelse i samhället då användningen av Internet ökar markant. Det gör att lagregleringen måste utvidgas och anpassa sig till användaren. Det råder inga tvivel om att många registrerade domännamn senare har till syfte att bli varumärken under samma namn. För att undvika problemen som kan uppstå är det viktigt att domännamnsinnehavarna är införstådda i regleringen innan registreringen av det deskriptiva domännamnet görs. Det borde stiftelsen IIS informera om innan registreringen godkänns och domännamn sätts i bruk.

4.4.1.1 Liknande juridiska områden med klyftor i lagregleringen och på näringslivet

Trademark merchandising är ett juridiskt område som kan liknas vid problematiken kring deskriptiva domännamn. Vid trademark merchandising använder sig nystartade företag av mer etablerade företag för att kunna få ut sina varor och tjänster på marknaden. Det kan liknas vid att företaget åker snålskjuts och använder det etablerade företagets varumärke och image. Trademark merchandising kan liknas vid det problem som finns hos de deskriptiva domännamnen. Näringslivet efterfrågar kända varumärken som lanserar produkter som inte tillhör deras vanliga sortiment eller kan knytas an till den ursprungliga verksamheten. Det är många gånger även uppskattat hos de etablerade varumärkena då de kan utvidga sin verksamhet skapa ett välkänt varumärke och höja sitt värde och image.

Trademark merchandising tillhör den kontroversiella gruppen av licensiering. Det beror framförallt på att varumärket licensieras för att användas utanför verksamhetsområdet. Det finns ingen lagstiftning som behandlar eller förespråkar området. Trademark merchandising innebär att ett etablerat företag går utanför sitt vanliga verksamhetsområde och hjälper ett mindre och kanske nyetablerat företag att komma in på marknaden. Det kan vara en otrolig fördel för ett nyetablerat företag som ger dem en chans att underlätta introduktionen av en ny produkt eller tjänst. Genom att använda sig av företag som redan är etablerade på marknaden minskar risken för det nya företaget. Fler anledningar är även att företag hoppas på att använda de mer kända företagen "image-transfer" som kan ge dem en snabbare väg in på marknaden.

Problemet med trademark merchandising är att det etablerade företaget kan hamna utanför det området som varumärket registrerats för. Det vill säga att licenstagaren har en begränsad möjlighet att påverka associationsbildningen kring det registrerade varumärket. Det kan även medföra negativa effekter för det välkända varumärket att konsumenterna inte längre förknippar varumärket med det ursprungliga användningsområdet.

För etablerade varumärken kan trademark merchandising även innebära fördelar. Om det nyetablerade företagets produkter håller en god kvalitet och att efterfrågan skapas, kan en omvänd goodwillöverföring ske till varumärket. Det kan även innebära att konsumenternas kännedom om varumärket ökar vilket gynnar den ursprungliga produkten. Skyddet för varumärket blir större vid trademark merchandising vilket kan vara ytterligare ett syfte. Användningstvånget som EU införde får några år sedan har gjort att varumärket måste användas och verka inom de områden som det är registrerat för. Om det inte sker kan varumärket hävas efter fem år. Det gör att trademark merchandising kan vara ett sätt att öka sitt utbud på marknaden för det registrerade varumärket.

Klyftan i näringslivet gör att lagregleringen tänjs ut till sitt yttersta. Definitionen av ett varumärke ändras sakta i samband med att företagen använder sig av trademark merchandising. Detsamma gäller vid registreringen av deskriptiva domännamn som inte kan registreras i enlighet med lagen. Däremot måste de båda lagarna förändras så att de anpassas till marknadens efterfrågan för att lagen i framtiden inte skall överträdas.

5. Slutsats och avslutande anmärkningar

5.1 Slutsatser

Det ökade användandet av Internet innebär stora förändringar för både konsumenter och företagare. Andelen dagliga användare av Internet ökar ständigt vilket gör att marknaden måste anpassa sig därefter. Många gör numera sina inköp via Internet och får produkterna direkt hemlevererade. Det gör att konsumenterna i mindre utsträckning lägger märke till varifrån de handlar utan lägger mer vikt vid vilket varumärke som står bakom produkten eller tjänsten. Varumärket ger en kvalitet och garantifunktion för konsumenten och helt måste förlita sig på den vid köpet på Internet.

Deskriptiva domännamn blir allt mer vanliga på marknaden. De är eftertraktade då de beskriver vilken vara som kan tillhandahållas på den angivna webbsidan. Det har gjort att en ny marknad har växt fram för domännamn. Deskriptiva domännamn köps och säljs för dyra pengar och är eftertraktad i näringslivet. Deskriptiva domännamn är dock omöjliga att skydda enligt varumärkeslagen. Det gör att företaget bakom domännamnet aldrig kan uppnå det immaterialrättsliga skydd som erhålls i varumärkeslagen. I takt med att användningen har ökat har även en diskussion skapats kring domännamnens värde. Många hävdar att domännamnen kan värderas som en rättslig egendom eftersom de överläts på marknaden. Andra menar på att ett domännamn måste ha ett varumärkesfunktion för att kunna liknas vid egendom.

Den pågående diskussionen ger upphov till ny lagstiftning som tydligare reglerar domännamnens frammarsch på marknaden. Det behövs tydligare riktlinjer för vilka domännamn som får klassas som ett varumärke och vilka som inte får. Det är viktigt att detta sker vid registreringen av domännamnet så att innehavaren har god kännedom om gällande lagstiftning. Dessutom är det av vikt att få skiljedomar och domstolar att samverka för att utveckla nya restriktioner och kanske ny lag för varumärken, domännamn och hur hanteringen sker dem emellan.

Det är viktigt att poängtera att andelen domännamn inte kommer att minska på marknaden utan snarare tvärtom då vi blir mer och mer beroende av Internet som verktyg. Därav är det viktigt att lagstiftningen följer med utvecklingen så att problem i högsta möjliga grad ska kunna undvikas.

Trademark merchandising är ett liknande rättsområde där det förekommer tvister mellan lagstiftningen och näringslivet. I näringslivet är det en stor möjlighet för mindre företag att kunna komma ut på marknaden med hjälp av redan etablerade företag. Det gör att företag som Ferrari kan tillverka handdukar, kläder etc. Utöver sin biltillverkning. Här talas det då istället om att utnyttja det etablerade företaget för att själv skapa vinning och marknadsandelar. Varumärkets image och goodwill utnyttjas vilket är emot gällande lagstiftning men mycket värdefullt och förekommer ofta bland näringslivet. Frågan är då om gällande lagstiftning är utformad för att gynna marknaden eller för att hindra vidareutveckling.

5.2 Avslutande reflektioner

Förekomsten av deskriptiva domännamn ökar vilket gör att det skapas en klyfta mellan näringslivet och den gällande lagstiftningen. Problemet som uppstår är svårlöst och innebär att den nuvarande lagstiftningen måste uppdateras. Tyvärr är det svårt att bedöma hur lagstiftningen skall förändras. En tillåtelse av deskriptiva varumärken skulle ge en förvirrad och överdoserad marknad. Varumärken skulle kunna registreras hur som utan någon vidare särskiljningsförmåga eller ensamrätt. Emellertid är det viktigt att låta utvecklingen gå framåt och anpassa lagstiftningen till rådande marknad och efterfrågan. Förslaget skulle kunna vara att utveckla en bättre lagstiftning för registreringen av domännamn. Registreringen idag sköts av IIS och följer ingen vidare hård eller tydlig lagstiftning. Ett förslag skulle vara att tydligt informera domännamnsinnehavaren om vad registreringen innebär redan innan registreringen är genomförd. Ett annat förslag är att utveckla lagen om domännamn så att det tydligt framgår att vid registrering av deskriptiva domännamn kan inte något varumärkesrättsligt skydd ges. Det måste framgå i lagen vad ett domännamn ska innehålla för att senare även kunna bli ett varumärke med starkare rättsligt skydd. Det för att undvika att lagen ständigt måste tänjas ut till sitt yttersta.

Källförteckning

Rättskällor

Lag (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet

Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se, 2011

Varumärkeslag (SFS 2010:1877)

Förarbeten

Prop. 2004/05:175 *Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället*

Litterära källor

Bowers, Michael G., Implementing an Online Dispute Resolution Scheme: Using Domain Name Registration Contracts to Create a Workable Framework (notes), Vol. 64, Issue 4 (May 2011), pp. 1265- 1310, Vanderbilt Law Review

Holmqvist, Lars, Varumärkens särskiljningsförmåga, 1999, Norstedts Juridik

Lipton, Jacqueline D., Bad Faith in Cyberspace: Grounding Domain Name Theory in Trademark, Property and Restitution (article), Vol. 23, Issue 2, pp. 447-482(Spring 2010), Harvard Journal of Law and Technology

Levin, Marianne; Wessman Richard, Varumärkesrättens grunder, 1996, Norstedts Juridik AB

Levin, Marianne, Lärobok i Immaterialrätt, 2011, Tionde upplagan, Norstedts Juridik AB

Maunsbach, Ulf, Svensk domstols behörighet vid gränsöverskridande varumärkestvister – särskilt om Internetrelaterade intrång, 2005, Lund University, Institutional repository - Lund University

Rosén, Jan, Medie- och immaterialrätt, 2003, Iustus Förlag

Webbkällor

<http://www.advokatservice.se/advokatbyrans-doman-del-1-vad-ar-en-doman-for-nagot>

<https://www.iis.se/domaner/atf>

<https://www.iis.se/blogg/klart-for-nya-topppdomaner>

http://www.iis.se/docs/Registreringsvillkor_sv.pdf

<http://www.nj.se.ludwig.lub.lu.se/juridikidag/artikel/0&aid=&cstype=dom&url=http://www.nj.se/njab/artiklar.nsf/bodyesp/663E62D4B8FC41C6C1256B5D004A161E>

<http://prvbloggen.se/2010/09/20/hur-ser-ditt-varumärke-ut-på-internet/>

<http://www.prv.se/Varumärke/När-du-har-ett-varumärke/Varumärkesbevakning/Varumärken-på-Internet/>

<http://www.regeringen.se/sb/d/12658/a/138745>

Rättsfallsregister

C-383/99 P (Baby-Dry)

T-202-00 (Volvo-tuning)

WIPO Domain Name Decision: D2001-1388

PRB den 8 maj 97-444 (franskt lantvin)