

Petra Sund-Norrgård

DOMÄNNAMNSTVISTER OCH OND TRO

En rättslig analys av UDRP, särskilt med tanke på
begreppet ond tro i artikel 4.a.iii

Forskningsrapporter från Svenska handelshögskolan

Swedish School of Economics and Business Administration
Research Reports

56

Helsingfors 2002

Domännamnstvister och ond tro. En rättslig analys av UDRP, särskilt med tanke på begreppet ond tro i artikel 4.a.iii

Nyckelord: cybersquatting, domännamn, ICANN, Internet, ond tro, tvistlösning, UDRP, varumärke, WIPO

© Svenska handelshögskolan och Petra Sund-Norrgård

Petra Sund-Norrgård
Institutionen för handelsrätt
Svenska handelshögskolan
PB 287
65101 Vasa, Finland

Distributör:

Biblioteket
Svenska handelshögskolan
PB 479
00101 Helsingfors, Finland

Telefon: +358-(0)9-4313 3376, +358-(0)9-4313 3265
Fax: +358-(0)9-4313 3425
E-post: publ@shh.fi
<http://www.shh.fi/link/bib/publications.htm>

Yliopistopaino, Helsingfors 2002

ISBN 951-555-737-2 (tryckt)
ISBN 951-555-739-9 (PDF)
ISSN 0357-5764

Förord

Ämnet för denna licentiatavhandling, UDRP, ”halkade jag in på” under min vistelse på Max-Planck-Institutet i München våren 2001. Dr. Annette Kur behövde assistans med att hitta artiklar för sitt UDRP-projekt och jag behövde ett ämne för min avhandling, så vi beslöt att inleda ett samarbete. Dr. Kur's eminenta arbete, ”UDRP –A Study by the Max-Planck-Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law, Munich in Cooperation with Institute for Intellectual Property Law and Market Law, University of Stockholm, Institute for Information Law, Technical University of Karlsruhe” hittas på adressen <<http://www.intellecprop.mpg.de/Online-Publikationen/2002/UDRP-study-final-02.pdf>> medan mitt arbete återfinns nedan.

Mitt arbete har godkänts vid Helsingfors universitets juridiska fakultet den 25 april 2002. Material som utkommit efter att granskningsprocessen inleddes i januari 2002 har inte beaktats.

De flesta som någon gång försökt sig på att skriva kan intyga att talesättet ”god kvinna reder sig själv” inte är särskilt beskrivande för processen. Man behöver hjälp av andra under arbetets gång. Jag vill därför tacka de personer och instanser som gett mig detta välbehövliga stöd. Först och främst vill jag tacka min handledare och chef, professor Niklas Bruun, för hans skarpsynta kommentarer och klara vägledning, som uppskattades av en förhållandevis praktiskt inriktad f.d. advokat. Jag vill likaså tacka avhandlingens granskare, professor Thomas Wilhelmsson och docent Rainer Oesch, för ett snabbt och välutfört arbete. Dr. Annette Kur förtjänar ett tack, inte endast för att hon lotsade in mig på själva avhandlingstemat, utan även för att hon gärna diskuterade med en finsk jurist som vid det första mötet var föga insatt i UDRP-förfarandet. Min man, Marcus Norrgård, förtjänar ett tack av många anledningar. Då jag här önskar koncentrera mig på det professionella vill jag tacka honom för att han tog sig tid att läsa igenom och kommentera avhandlingen trots det egna pågående doktorsavhandlingsarbetet. Eftersom Marcus är en duktig jurist, vars yrkeskunskap och omdöme jag litar på i alla väder, sätter jag stort värde på denna hjälp. Även finansiering behövs, och av den anledningen vill jag tacka Waldemar von Frenckells stiftelse, Stiftelsen Handlanden Gustaf Svanljungs Donationsfond och Svensk-Österbottniska Samfundet för det monetära stöd jag fått. Slutligen vill jag tacka Svenska handelshögskolan för att jag anställdes som överassistent i handelsrätt och därmed fick tid att forska.

Vasa den 1 augusti 2002

Petra Sund-Norrgård

INNEHÅLL

1 SYFTET MED AVHANDLINGEN	3
1.1 VARFÖR BEHÖVS UDRP?	3
1.2 UDRP:S KARAKTÄRISERING	4
1.3 VAD VILL JAG UPPNÅ?	6
1.4 VIKTIGT ÄVEN FÖR NORDEN.....	7
1.5 TVISTLÖSNING OCH NORDISKA NATIONELLA TOPPDOMÄNER.....	8
2 BAKGRUNDEN TILL UDRP:S UPPKOMST	11
2.1 INTERNET	11
2.2 DOMÄNNAMNSSYSTEMET	12
2.3 TVISTLÖSNINGENS UTVECKLING.....	13
3 UTGÅNGSPUNKTER FÖR UNDERSÖKNINGEN.....	17
3.1 UDRP-FÖRFARANDET	17
3.1.1 Allmänt	17
3.1.2 Förfarandet i ett nötskal.....	18
3.1.3 Ett obligatoriskt förfarande	21
3.2 UDRP:S FÖRHÅLLANDE TILL NATIONELL DOMSTOL.....	21
3.2.1 Domstolsbehandling möjlig.....	21
4 RÄTTSKÄLLOR	23
5 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TILLÄMPNING AV UDRP	25
5.1 UDRP:S TILLÄMPNINGSOMRÅDE	25
5.2 ALLMÄNT OM BEVISBÖRDANS FÖRDELNING I ARTIKEL 4.A.....	29
5.3 BEVISKRAVET I UDRP-FÖRFARANDE.....	31
5.4 FÖRHÅLLET MELLAN DE OLIKA BEGREPPEN I ARTIKEL 4.A.....	32
5.5 FÖR VäXLINGSBARHET MED MÄRKE.....	32
5.5.1 Allmänt	32
5.5.2 Kärandens rätt i varu- eller servicemärke	32
5.5.3 Hur avgörs förväxlingsbarheten?.....	35
5.5.3.1 Testet för förväxlingsbarhet under UDRP.....	35
5.5.3.2 Obetydliga ändringar av annans varumärke	37
5.5.3.3 Topppdomänens betydelse för förväxlingsbarheten.....	38
5.5.3.4 Suffixet ”sucks”	38
5.5.3.5 Ond tro vid val av domännamn	39
5.6 AVSAKNAD AV RÄTT ELLER LEGITIMT INTRESSE	39
5.6.1 Allmänt	39
5.6.2 Bevisbördan beträffande avsaknad av legitimt intresse.....	39
5.6.3 Begreppet ”innan vetskap om tvisten”	41
5.6.4 Hur visas legitimt intresse?.....	42
5.6.4.1 Bona fide utbudande av varor eller tjänster (punkt 4.c.i).....	42
5.6.4.2 Allmänt känd genom domännamnet (punkt 4.c.ii).....	46
5.6.4.3 Användning i legitimt, icke-kommersiellt syfte (punkt 4.c.iii).....	47
5.6.4.4 Registrering av domännamn.....	48
5.6.4.5 Rätt att använda varumärke	49

5.6.4.6 Användning i ond tro	50
5.7 REGISTRERING OCH ANVÄNDNING I OND TRO	50
5.7.1 Allmänt	50
5.7.2 Begreppet ond tro	50
5.7.3 Såväl registrering som användning i ond tro bör visas	55
5.7.4 Bevisbördan beträffande ond tro	58
5.7.5 Ond tro enligt exempelsituationerna i artikel 4.b.....	59
5.7.5.1 Försäljning av domännamn till märkesinnehavare (punkt 4.b.i)	60
5.7.5.2 Hindrande av märkesinnehavares användningsrätt (punkt 4.b.ii)	64
5.7.5.3 Störande av en konkurrents affärer (punkt 4.b.iii).....	66
5.7.5.4 Lockande av Internetanvändare genom förväxling (punkt 4.b.iv)	69
5.7.6 Andra faktorer som beaktats vid bedömningen	74
5.7.6.1 Faktisk icke-användning (passiv användning) av ett domännamn.....	74
5.7.6.2 Försäljning av domännamn till allmänheten	81
5.7.6.3 Köp av domännamn.....	83
5.7.6.4 Svarandens vetskap om märket	84
5.7.6.5 Domännamnet uppbyggt av annans varumärke.....	87
5.7.6.6 Ett flertal på märken inkräktande domännamn.....	89
5.7.6.7 Hämndaktioner	90
5.7.6.8 Moraliskt tvivelaktig användning.....	91
5.7.6.9 Underlåtenhet att besvara kontaktförsök	92
5.7.6.10 Underlåtenhet att inge svaromål	92
5.7.6.11 Avsaknad av sanningsenlig information.....	93
5.7.6.12 Villighet att tillmötesgå kändens krav	93
6 KONKLUSIONER	95
6.1 SAMMANFATTNING AV MIN ANALYS	95
6.2 VAD HAR KRITISERATS?	97
6.3 FUNGERAR UDRP-FÖRFARANDET?	100
FÖRKORTNINGAR.....	101
UDRP-AVGÖRANDE.....	103
LITTERATURFÖRTECKNING.....	121

1 SYFTET MED AVHANDLINGEN

1.1 Varför behövs UDRP?

I dagens läge då Internet fått stor betydelse bl.a. som ett forum för bedrivandet av kommersiella aktiviteter, kan man konstatera att domännamnen (t.ex. www.nokia.com) blivit en del av ett företags standardapparat för kommunikation, som används för att identifiera företaget, dess produkter och aktiviteter. Marknadsföring i media innehåller numera rutinmässigt även information om domännamnsadress utöver företagsnamn, telefon- och faxnummer och andra identifikationsuppgifter. Men där telefon- och faxnummer endast är en anonym räcka av siffror, är domännamnen, på grund av deras mål att vara lätta att komma ihåg och fungera som identifikationsinstrument, ofta viktiga just på grund av ett nära samband med ett företags eller dess produkters namn eller märken.¹ Varje domännamn är unikt, vilket naturligtvis innebär att problem kan uppstå i en situationen då flera personer eller företag, som t.ex. är ägare av samma varumärke, men inom olika branscher, är intresserade av att registrera samma domännamn.² Det säger sig självt att ett domännamn som ligger mycket nära ett företags varumärke har ett stort ekonomiskt värde.

Då Internetanvändningen var ringa hade förstås inte heller tvistlösningsalternativen någon större betydelse. Internets ökade betydelse innebar att även företagen började inse vilka problem som kan uppstå av att en webbsida med ett domännamn i form av deras varumärke olovligen handhas av en utomstående part på ett sätt som inkräktar på deras varumärkesrättigheter. Konflikterna blev därför betydligt fler utan att mekanismerna för deras lösande, utöver domstolsrättegång, upplevdes som tillfredsställande. Snarare ansågs existerande tvistlösningsmekanismer vara dyra, tungrodda och ineffektiva.³ Ur detta behov föddes sedermera Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP),⁴ som granskas nedan.⁵ Det bör påpekas att UDRP skapades för att tillämpas på s.k. cybersquatting, dvs. situationer där domännamn, som inkräktar på andras varu- eller servicemärken, registreras i ond tro t.ex. för framtida försäljning. Tvister i god tro skall inte lösas med hjälp av UDRP.⁶ Naturligtvis kan missbedömningar ske beträffande existensen av ond tro, eftersom det med beaktande av det stora antalet existerande varumärken och domännamn är rätt troligt att majoriteten av

¹ The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, April 30, 1999, s. 3, <<http://wipo2.wipo.int/process2/index.html>>, hämtat i maj 2001.

² The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, April 30, 1999, s. 35, <<http://wipo2.wipo.int/process2/index.html>>, hämtat i maj 2001.

³ The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, April 30, 1999, s. 43, <<http://wipo2.wipo.int/process2/index.html>>, hämtat i maj 2001.

⁴ Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, <<http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>>, hämtat 5.2.2001.

⁵ För ytterligare information om tvistlösningens utveckling fram till UDRP, se punkt 2.3 nedan.

⁶ För ytterligare information, se punkt 5.1 nedan.

domännamnsregistreringarna ligger rätt nära ett varumärke och/eller ett domännamn av ett tidigare datum.

1.2 UDRP:s karaktärisering

Den enklaste indelningen av existerande tvistlösningsmekanismer är en indelning i sådana där parterna själva löser sina konflikter och sådana där en utomstående part deltar i tvistlösningen. Ofta brukar man härutöver särskilja mellan tvistlösning genom dömmande (adjudication) där domstolen löser tvisten på ett auktoritativt och bindande sätt, förlikningsförfarande (conciliation, mediation) där en utomstående neutral part har som mål att med någon typ av frivillig och inofficiell förlikning lyckas få till stånd ett för parterna acceptabelt avtal, förhandlingar (negotiation) mellan parterna och skiljeförfarande (arbitration) där på av parterna överenskomna kriterier utsedda skiljemän löser t.ex. en kommersiell tvist på ett bindande sätt. Skiljeförfarandet kan vara av institutionell typ, vilket innebär att detsamma handhas i enlighet med reglerna för något bestående skiljeorgan och detta organ deltar i förfarandet t.ex. genom att utse skiljemän eller organisera själva förfarandet, eller ske på ad hoc-basis, varvid man i Finland på förfarandet normalt tillämpar även de dispositiva reglerna i lag om skiljeförfarande.⁷ Man kan även från normalt skiljeförfarande särskilja s.k. förenklat skiljeförfarande, som har som mål att lösa tvister snabbt och förmånligt, varför detsamma inte lämpar sig för särdeles omfattande eller komplicerade frågor eller frågor som förutsätter genomgång av stora mängder material.⁸ UDRP är ett exempel på s.k. online-skiljeförfarande, som är snabbt och ännu mer förenklat än det förenklade skiljeförfarandet, och har utvecklats för att svara mot de krav som Internet ställer på snabb lösning av tvister som uppkommit genom Internet-användningen. Online-skiljeförfarandet där all, eller åtminstone i stort sett all, kommunikation mellan parterna sker med hjälp av e-post, är ämnat endast för handläggning av vissa typer av frågor och kan inte användas för att lösa omfattande tvister. Förutom UDRP finns även andra online-skiljeförfaranden; t.ex. ClickNsettle.com (<http://www.clickNsettle.com>) och Cybersettle.com (<http://www.cybersettle.com>) erbjuder dylik service.⁹

Förutom att förfarandet sker online och är summariskt till sin natur skiljer sig UDRP från normalt skiljeförfarande även såtillvida att svaranden ofta underlåter att inge svaromål, varvid tvisten avgörs på basen av käromålet. Panelen har även rätt att dra sådana slutsatser den finner lämpliga av att svaromål uteblivit.¹⁰ UDRP hindrar inte att någondera parten överför ärendet till domstol,¹¹ så ett UDRP-avgörande är inte slutligt bindande på samma sätt som en skiljedom. UDRP:s tillämplighet grundar sig på att resolutionen är en del av det avtal som ingås mellan den registrerande enheten och den som ansöker om en domännamnsregistrering, varför fråga egentligen är om

⁷ Pohjonen, Soile (toim.): Sovittelu ja muut vaihtoehdot konfliktinratkaisumenetelmät, WSLT, Vantaa 2001, s. 20-21, 26, 176-177, 179.

⁸ Pohjonen, Soile (toim.): Sovittelu ja muut vaihtoehdot konfliktinratkaisumenetelmät, WSLT, Vantaa 2001, s. 218.

⁹ Pohjonen, Soile (toim.): Sovittelu ja muut vaihtoehdot konfliktinratkaisumenetelmät, WSLT, Vantaa 2001, s. 221-223.

¹⁰ För ytterligare information om detta, se punkt 3.1.2 nedan.

¹¹ För ytterligare information om detta, se punkt 3.2.1 nedan.

avtalsvillkor.¹² UDRP-förfarandet har i doktrin bl.a. beskrivits som ”arbitration with a twist”.¹³ I själva UDRP-texten används termen ”administrative proceeding” för att beteckna förfarandet och jag använder mig helt enkelt av termen UDRP-förfarandet.

UDRP-förfarandet tillämpas bl.a. på de öppna generiska toppdomänerna *.com*, *.net* och *.org* och det finns inga restriktioner beträffande vem som får registrera domännamn i en dylik toppdomän. Sökanden skall endast meddela nödiga kontaktuppgifter och teknisk information till den registrerande enheten samt med sagda enhet ingå ett särskilt registreringsavtal innehållande villkoren för registreringen och dess ikraftställande. Registrering i en generisk toppdomän är inte bunden till sökandens land eller hemort, sökanden måste inte vara ett företag och registreringen kräver inte lokal verksamhet eller registrerad firma eller varumärke. Sökanden kan även erhålla flera domännamn och t.o.m. ett allmänt ord, som inte vore möjligt att registrera som firma eller varumärke, kan erhållas som domännamn. Registreringen görs för viss tid, varefter den kan förnyas genom betalning av en förnyelseavgift.¹⁴ Detta skiljer sig helt från registreringsförfarandet i t.ex. den finska nationella toppdomänen *.fi*, där förhandsgranskningen av förutsättningarna för en domännamnsregistrering närmast kan betecknas som rigorös.¹⁵

Om domännamnsregistreringen kan ske lätt och snabbt utan att dess förutsättningar egentligen alls kontrolleras på förhand finns det goda argument för att densamma även bör kunna upphävas eller överföras relativt snabbt ifall den baserats på illojala grunder. Detta har möjliggjorts genom UDRP, som därmed i viss mån kan karaktäriseras som ett förfarande för efterkontroll av sagda förutsättningar. Med detta begrepp avser jag sålunda en kontroll av registreringsförutsättningarna *efter* det att domännamnsregistreringen redan gjorts. Detta innebär samtidigt att det relativt snabba och summariska UDRP-förfarandet behövs i de öppna generiska toppdomänerna, medan något behov inte torde finnas beträffande *.fi* där kontrollen sker i förväg. Dock är det naturligtvis av yttersta vikt att domännamnsregistreringar inte upphävs alltför lättvindigt med hjälp av UDRP, eftersom domännamnsinnehavarens rättsskydd bör beaktas. Syftet med UDRP är ju inte att upphäva eller överföra domännamn som används på ett legitimt sätt av dess innehavare. Naturligtvis kan det i ett dylikt summariskt förfarande finnas risk för felaktiga avgöranden. Man bör dock komma ihåg att just upphävning eller överföring av domännamn är de enda påföljderna som kan aktualiseras genom förfarandet, liksom att det är fritt fram för en part i ett UDRP-förfarande att vända sig till behörig domstol i ärendet. Följderna av ett felaktigt avgörande är därmed inte så oöverkomliga att man borde avstå från en tillämpning av UDRP just med hänvisning till riskerna för en felbedömning. Att avgörandena

¹² För ytterligare information om detta, se punkt 3.1.3 nedan.

¹³ Davies, Benjamin G.: The New Thing, Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy of the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, The Journal of World Intellectual Property, Volume 3, No 4, July 2000, s. 550-551: ”The UDRP establishes a procedure that is similar to arbitration with a panel-based selection system. However, no one agrees on what the procedure is – the name used is an administrative procedure but some panellists have referred to themselves as arbitrators in their decisions. It has been called ”arbitration” in the press and the term ”arbitration with a twist” has also been used.”

¹⁴ Rouvari, Risto: Internetin verkkotunnuksia (domain name) koskeva Ican’n erityinen riidanratkaisumenettely, Defensor Legis N:o 6/2000, s. 999.

¹⁵ För ytterligare information om det finska registreringsförfarandet, se punkt 1.5 nedan.

offentliggörs på Internet¹⁶ torde i alla händelser hjälpa till att upprätthålla nivån på avgörandena, eftersom skiljemännen vet att desamma kan läsas av en stor publik.

1.3 Vad vill jag uppnå?

Denna licentiatavhandling behandlar sålunda UDRP, som kan beskrivas som ett nytt internationellt tvistlösningsförfarande avsett att tillämpas på vissa typer av konflikter mellan domännamnsinnehavare och innehavare av varu- eller servicemärken.

Jag granskar huvudsakligen förutsättningarna för överföring eller upphävning av domännamnsregistreringar i enlighet med UDRP, varför jag fokuserar på artikel 4.a i sagda resolution och då i synnerhet på innebörden av begreppet ”registrering och användning i ond tro”. Jag koncentrerar mig på sagda begrepp av den enkla orsaken att det i samband härmed aktualiseras en hel del såväl svåra som intressanta frågor.¹⁷

Mitt arbete bygger huvudsakligen på en analys av de avgöranden som fattats inom ramen för UDRP. Syftet är att genom en systematisk undersökning av tillämpningen av begreppet ond tro beskriva rättstillämpningen inom UDRP och utvärdera densamma dels mot bakgrund av hur man traditionellt i t.ex. finsk rätt definierar god, respektive ond, tro och dels mot bakgrund av UDRP-förfarandet som en helhet och de sanktioner som utdöms inom UDRP.

På grund av att antalet UDRP-processer uppgår till hela 4.773 st. involverande 8.195 domännamn¹⁸ är det omöjligt för mig att i mitt arbete granska samtliga avgöranden. Min analys grundar sig därför på slumpmässigt utvalda avgöranden jämte vissa sådana avgöranden som panelerna i sagda avgöranden har hänvisat till. De granskade avgörandena är 396 st. till antalet och har meddelats under tidsperioden 14.1.2000 – 15.8.2001. Jag refererar inte heller i helhet för de granskade avgörandena, utan mitt mål är att lyfta fram de faktorer jag finner betydelsefulla och intressanta med tanke på avhandlingens syfte. Jag systematiserar dessa faktorer, vilka alltså har ansetts relevanta för bedömningen av den onda tron, enligt typfall. Detta gör jag dels på basen av de faktorer som ingår i den icke-uttömmande förteckningen i artikel 4.b i UDRP, dels på basen av faktorer utöver sagda förteckning.

UDRP-avgörandenas karaktär som rättskälla påverkas t.ex. av att svaranden i många fall helt underlåter att delta i förfarandet och avgörandet därmed baseras endast på käromålet.¹⁹ I allmänhet är avgörandena ändå relativt grundliga och välmotiverade. Det

¹⁶ Search Index of Proceedings Under the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, <<http://www.icann.org/cgi-bin/udrp/udrp.cgi>>.

¹⁷ Se även Gitchel, Jeffrey M.: Domain Name Dispute Policy Provides Hope To Parties Confronting Cybersquatters, Journal of the Patent and Trademark Office Society, Volume 82, No. 9, September 2000, s. 616: ”In all likelihood, showing bad faith registration and use will prove the most difficult obstacle facing complainants hoping to successfully pursue a domain name under the Policy.”

¹⁸ Information per 20.11.2001 från Statistical Summary of Proceedings Under Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, <<http://www.icann.org/udrp/proceedings-stat.htm>>, hämtat 21.11.2001. Siffrorna gäller såväl redan avgjorda som för tillfället anhängiga ärenden, med undantag för de 12 processer (gällande 13 domännamn) som avslutats för inledandet av ny behandling.

¹⁹ För ytterligare information, se punkt 4 nedan.

bör även observeras att UDRP-panelerna inte i sitt arbete är bundna av tidigare avgöranden.²⁰ Trots detta har det i många fall de facto uppkommit en typ av prejudikatsförfarande, eftersom många paneler i sina avgöranden hänvisar till resonemang och slutsatser i avgöranden av tidigare datum.

Trots att UDRP inte hindrar någondera parten att vända sig till behörig domstol i ärendet²¹ finns det inte någon möjlighet till ändringssökande inom själva UDRP-förfarandet. Detta har av vissa uppfattats som problematiskt och det finns förespråkare för inrättandet av någon typ av besvärinstans.²² Det kan påpekas att UDRP-förfarandet även i övrigt har kritiserats en hel del i doktrinen. Jag redogör för denna kritik nedan i punkt 6.2, varför jag i detta sammanhang endast kort konstaterar att förfarandet ibland har ansetts favorisera varumärkesinnehavare framom domännamnsinnehavare t.ex genom en sidsteppning av traditionella rättsskyddsmekanismer och underlåtenhet att beakta yttrandefrihet.

Kärnan i min avhandling utgörs av dess femte kapitel, i vilket jag analyserar förutsättningarna för åtgärder i enlighet med UDRP, och då i synnerhet av punkt 5.7, som behandlar just registrering och användning i ond tro.

1.4 Viktigt även för Norden

Nordiska företag har vidgat sina vyer och registrerar idag domännamn, förutom i de nationella toppdomänerna i respektive land (dvs *.fi*, *.se*, *.no*, *.dk*),²³ även i de öppna generiska toppdomänerna (t.ex. *.com*).²⁴ Jag vill därför i detta sammanhang understryka UDRP:s betydelse för nordiska förhållanden, även om de nordiska färgerna ännu idag absolut sett figurerar endast i en liten del av UDRP-avgörandena. I de tvister som handhades av WIPO²⁵ under år 2000 var parter med hemort i Norden representerade enligt följande:²⁶

Land	Kärandens hemort		Svarandens hemort	
Finland	11 st	0,6%	5 st	0,3%
Sverige	27 st	1,5%	25 st	1,4%
Norge	8 st	0,4%	5 st	0,3%

²⁰ Willoughby, Tony: The Uniform Dispute Resolution Policy for Domain Names, From the Perspective of a WIPO Panellist, Trademark World, No. 134, February 2001, s. 40: "Under the Policy, panels are not bound by precedent."

²¹ För ytterligare information, se punkt 3.2.1 nedan.

²² Bernstein, David H. and Rabiner, Sheri L.: Litigating by E-Mail With UDRP, Reprinted from the New York Law Journal, <<http://www.debevoise.com/memos/art000821.html>>, hämtat 19.2.2001.

²³ Se Lemanski-Valente, Karla and Majka, Tim: Trademarks and ccTLDs in the European Union: What US Trademark Owners Should Know, Domain Names Supplement, April 2001, s. 4-9, där bland annat konstateras att Danmarks nationella toppdomän är öppen, medan Finlands och Sveriges är slutna. För information om sagda begrepp, se punkt 2.2 nedan.

²⁴ För ytterligare information om detta, se punkt 2.2 nedan.

²⁵ World Intellectual Property Organization.

²⁶ WIPO Domain Name Dispute Resolution Service in 2000, <<http://arbiter.wipo.int/domains>>, hämtat 16.8.2001.

Danmark	9 st	0,5%	3 st	0,2%
Island	0 st	0%	1 st	0,1%

Det är sålunda klart att UDRP inte är något som berör endast USA²⁷ och möjligtvis Storbritannien,²⁸ utan även resten av världen inklusive Norden.

1.5 Tvistlösning och nordiska nationella toppdomäner

I denna avhandling behandlas inte närmare de regler som i de nordiska länderna gäller för lösning av tvister involverande domännamn i de nationella toppdomänerna.

Beträffande beviljandet av finländska domännamn kan dock sägas att Teleförvaltningscentralen med stöd av 37 § i telemarknadslagen (396/1997) och 8 § i telemarknadsförordningen (424/1997) den 9 juni 2000 har meddelat en Föreskrift om Finländska Domännamn inom Datornätet Internet (THK 34 A/2000 M), som tillämpas på *.fi* toppdomänen. Teleförvaltningscentralen bytte 1.9.2001 namn till Kommunikationsverket.

Domännamn i sagda toppdomän kan sökas av ett samfund, en yrkesutövare, en näringsidkare eller en utländsk näringsidkares filial som är införd i handels- eller föreningsregistret eller registret över stiftelser i Finland samt av ett finskt offentligt samfund (t.ex. en kommun). Ett i handels- eller föreningsregistret eller registret över stiftelser införd samfund kan registrera ett domännamn som baserar sig på ett registrerat firmanamn, en parallellfirma, en bifirma eller en översättning av en bifirma eller ett finskt varumärke som registrerats av sökanden. Endast ett domännamn kan erhållas per registrerat namn. Ett offentligt samfund kan registrera ett domännamn som baserar sig på dess namn, en förkortning av namnet, ett namn som beskriver den offentliga verksamheten eller ett finskt varumärke som registrerats av sökanden. Enbart juridiska personer kan beviljas domännamn under toppdomänen *.fi*. Domännamnet får inte strida mot god sed eller vara vilseledande och geografiska namn beviljas enligt huvudregeln enbart staten, kommunerna, landskapsförbunden och ambassaderna.

Om flera sökanden ansöker om samma domännamn beviljas den första sökanden rätten att använda domännamnet. Kommunikationsverket har rätt att återkalla rätten att använda ett domännamn bl.a. om en domstol eller annan behörig myndighet har förbjudit användningen av domännamnet.²⁹

I dagens läge sker sålunda i Finland en relativt hård kontroll av domännamn redan innan registreringen, varför risken för illojala domännamnsregistreringar är i det närmaste

²⁷ Trots att 897 st eller 48,7% av kändandena och 943 st eller 51,2% av svarandena i WIPO:s tvister år 2000 hade sin hemvist i USA, <<http://arbiter.wipo.int/domains>>, hämtat 16.8.2001.

²⁸ Med 171 st eller 9,3% av kändandena och 150 st eller 8,1% av svarandena var dock Storbritannien näst flest gånger representerat i WIPO:s tvister år 2000, <<http://arbiter.wipo.int/domains>>, hämtat 16.8.2001.

²⁹ Informationen om Finland i detta avsnitt är hämtad 5.2.2002 från <<http://www.ficora.fi/ruotsi/internet/index.fi>> och från till denna sida länkade sidor. Se även Enäjärvi, Martti: Internet Domain Names and Trade Marks: The Problem of Protecting Distinctive Signs Use in New Communication Media, <<http://oami.eu.int/en/marque/adhoc/000529-II4b.htm>>, hämtat 23.10.2001.

teoretisk. Det finns sålunda heller ingen orsak att införa ett förfarande av UDRP-typ för toppdomänen *.fi*.³⁰

³⁰ För information gällande Sverige, se Regler för registrering av domännamn under toppdomänen ".se", version 2.0 (DomännamnsRegler i Sverige), <<http://www.iis.se/regler20.shtml>>, Allmänna villkor för registrering av domännamn under toppdomänen ".se", <<http://www.nic-se.se/allmanna-villkor.shtml>>, hämtat 19.8.2001, Entreprenör, Nyheter, Ny metod mot namnpirater på nätet, <<http://www.entrepreneur.se/main.html?c=2&i=5644>>, hämtat 6.4.2001, Granstrand, Linda: Domännamn ur ett varumärkesrättsligt perspektiv, Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms Universitet, 2001, Pawlo, Mikael: Aktuell svensk domännamnspraxis, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, Häfte 2 1999 Årgång 68, och Maunsbach, Ulf: Internet – ansvaret för domännamnstilldelning, Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet, Årgång 10 1998-99 Nr 2 (Observera att de två sistnämnda artiklarna skrivits innan det nya reglerna blivit gällande, vilket skedde 2.4.2000). För information gällande Norge, se Navnepolitikk for *.no*, <<http://www.norid.no/navnepolitikk.html>> och Klagearkiv, <<http://www.norid.no/klagearkiv.html>>, hämtat 19.8.2001. För information gällande Danmark, se Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under top level domænet *.dk*, <<http://www.difo.dk/regler.html>>, hämtat 19.8.2001.

2 BAKGRUNDEN TILL UDRP:S UPPKOMST

2.1 Internet

Internet är en global länk av datorer och nätverk av datorer som använder ett gemensamt protokoll för att kommunicera sinsemellan. Den fysiska anslutningen mellan datorer på Internet sker normalt genom leasat utrymme i det redan existerande telefonnätet. Informationsinnehållet på Internet lagras i datorer kallade servers, vilka ägs och drivs av s.k. information providers, t.ex. universitet och kommersiella företag. De datorer som bildar Internet kan vara antingen s.k. värd- (host) eller klient- (client) datorer. Värddatorerna ansluts till angränsande Internetdatorer genom en linje via vilken meddelanden dirigeras i enlighet med Internets kommunikationsprotokoll. Klientdatorer samverkar med värddatorerna och sørjer för att användaren får tillträde till informationen på Internet. Värddatorerna tillhandahålls normalt av kommersiella s.k. Internet Service Providers (ISPn). Klientdatorer kan direktanslutas till värddatorer genom ett lokalt nätverk eller med ett modem via telefonnätet, via kabel eller genom en trådlös anslutning.³¹

Internet har utvecklats explosionsartat under de senaste åren och har blivit ett nödvändigt hjälpmedel i vår vardag. Internet har en stor betydelse i det moderna samhället och ingenting tyder på att denna trend skulle vara övergående. Dess popularitet beror bl.a. på de relativt låga kostnaderna för en uppkoppling till och användning av nätverket, de relativt överkomliga datorpriserna och nätverkets användbarhet; den digitala teknologin tillåter kommunikation genom skrift, ljud och bild. Följaktligen används Internet flitigt inom bl.a. forskning, utbildning, politik och inte minst handel. Internet har på ett beskrivande sätt kallats nätverkens nätverk,³² och kan även beskrivas som ett internationellt nätverk av nätverk.³³

Internet har sina rötter i ARPAnet, som etablerades av DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), vilket var ett nätverk för forskning och försvar skapat av USA:s Department of Defence på tidigt 70-tal med syfte att förbättra kommunikation och informationsöverföring för vetenskapsmän och forskare.³⁴

Internet är ett globalt nätverk, som inte styrs eller kontrolleras centralt. Ingen enskild stat eller instans har jurisdiktion över nätverket. Internet påverkas i stället av den lagstiftning och reglering som gäller i världens olika jurisdiktioner. Internets speciella

³¹ Blakeney, Michael: *Interfacing Trade Marks and Domain Names*, E Law – Murdoch University Electronic Journal of Law, Volume 6, No 1, March 1999, <<http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v6n1/blakeney61.txt>>, hämtat 8.2.2001.

³² *The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process*, April 30, 1999, artikel 1-2, <<http://wipo2.wipo.int/process2/index.html>>, hämtat i maj 2001.

³³ Gunning, Patrick: *Trade Marks and Domain Names*, Cyberspace Law Resources, 16 March 2000, <<http://austlii.edu.au/au/other/CyberLRes/2000/1/>>, hämtat 8.2.2001.

³⁴ Cheatham, Kevin: *Negotiating a Domain Name Dispute: Problem Solving v. Competitive Approaches*, 7 Willamette Journal of International Law & Dispute Resolution, 2000, s. 36.

egenskaper innebär att det finns ett behov av ett fungerande förfarande för att lösa de tvister som uppstår på Internet. Naturligtvis finns det många olika intressen att ta hänsyn till vid skapandet av ett dylikt förfarande.³⁵

2.2 Domännamnssystemet

Domännamnssystemet, som är uppbyggt som en hierarki av domännivåer, finns till för att förenkla användningen av Internet. Varje dator som är direktansluten till Internet har ett unikt identifikationsnummer, en numerisk Internetadress (Internet Protocol address). Varje dylik adress består av fyra nummer mellan 0 och 255 och numren skiljs åt med en punkt.³⁶ Domännamnssystemet innebär att Internetanvändaren inte behöver använda sig av dessa numeriska adresser, utan kan istället nyttja de mer användarvänliga domännamnen. T.ex kan domännamnet "www.wipo.int" sålunda användas i stället för den underliggande numeriska adressen "192.91.247.53".³⁷

Alla domännamn är uppbyggda på samma sätt. De har en s.k. toppdomän (top level domain, TLD) som sista led, sedan följer en eller flera underdomäner (second level domain, SLD), varav den närmast under toppdomänen brukar kallas huvuddomän.³⁸ Det finns två olika typer av toppdomäner, generiska (generic top level domains, gTLDs) och nationella (country code top level domains, ccTLDs).³⁹ De generiska toppdomänerna är antingen öppna eller slutna. *.com*, *.net* och *.org* är exempel på öppna generiska toppdomäner, vilket innebär att det inte finns några restriktioner beträffande de personer eller enheter som får registrera namn i dem.⁴⁰ Om de generiska toppdomänerna är slutna kan endast de enheter som uppfyller vissa uppställda krav registrera domännamn i dem. Dylika toppdomäner är *.int*, avsedd för internationella organisationer, *.edu*, avsedd för högskolor och universitet som erbjuder fyraåriga utbildningar, *.gov*, avsedd för USA:s regering och *.mil*, avsedd för USA:s militär.⁴¹ De nationella toppdomänerna, t.ex. *.fi*, kan likaså vara antingen öppna eller slutna i ovan nämnt avseende.⁴²

³⁵ The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, April 30, 1999, artikel 2-3, <<http://wipo2.wipo.int/process2/index.html>>, hämtat i maj 2001.

³⁶ Gunning, Patrick: Trade Marks and Domain Names, Cyberspace Law Resources, 16 March 2000, kapitel 2, <<http://austlii.edu.au/au/other/CyberLRes/2000/1/>>, hämtat 8.2.2001.

³⁷ The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, April 30, 1999, artikel 4, <<http://wipo2.wipo.int/process2/index.html>>, hämtat i maj 2001.

³⁸ Maunsbach, Ulf: Internet – ansvaret för domännamnstilldelning, Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet, Årgång 10 1998-99 Nr 2, s. 317-318.

³⁹ Baratta, Olivia Maria and Hanaman, Dana L.: A Global Update on the Domainname System and the Law: Alternative Dispute Resolution for Increasing Internet Competition – Oh, the Times They are A-Changin'!, 8 Tulane Journal of International and Comparative Law, Spring 2000, s. 332.

⁴⁰ För ytterligare information om detta, se punkt 1.2 ovan.

⁴¹ The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, April 30, 1999, artikel 6, <<http://wipo2.wipo.int/process2/index.html>>, hämtat i maj 2001.

⁴² The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, April 30, 1999, artikel 7, <<http://wipo2.wipo.int/process2/index.html>>, hämtat i maj 2001. För ytterligare information om domännamnssystemet, se Olsen, John R., Maniatis, Spyros M., Wood, Nicholas and Wilson, Caroline: Domain Names (loose-leaf), Sweet &

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), som ansvarar för domännamnssystemet, valde på sitt möte den 16 november 2000 ut sju nya toppdomäner att föra avtalsförhandlingar om.⁴³ Dessa är de första nya toppdomäner (förutom nationella dylika) att inkluderas i Internets domännamnssystem sedan 1988. *.info* har ett helt öppet användningsområde, *.aero* är avsedd för flygtransportindustrin, *.biz* för affärslivet, *.coop* för kooperativer, *.name* för privatpersoner, *.pro* för bokförfattare, jurister och läkare och slutligen *.museum* för museer. Operatörerna för *.aero*, *.biz*, *.coop*, *.info*, *.museum* och *.name*, har ingått avtal med ICANN, vilket är en förutsättning för att kunna bli operativa, och dessa toppdomäner tar antingen redan emot registreringar eller kommer att bli operativa inom kort. Avtalsförhandlingar pågår beträffande *.pro*.⁴⁴

Med ett domännamn som innehåller t.ex. ett bolags varumärke säkerställer bolaget att dess information och kommersiella erbjudanden lätt kan hittas på World Wide Web.⁴⁵ Det säger sig självt att ett bra domännamn har ett stort ekonomiskt värde.

Eftersom varje domännamn också är unikt måste det finnas någon instans som bl.a. övervakar att ingen duplicering sker.⁴⁶

2.3 Tvistlösningens utveckling

Internet Assigned Names Authority (IANA) ansvarade tidigare för hanteringen av generiska toppdomäner. Domännamnregistreringar i sagda toppdomäner sköttes uteslutande i USA av Network Solutions Inc (NSI), ett företag förbundet med USA:s regering.⁴⁷

NSI antog en resolution, Domain Name Dispute Policy (NSI Resolutionen), att tillämpas på tvister mellan den som registrerat ett domännamn och varumärkesinnehavare. NSI Resolutionen var tillämplig endast om varumärkesinnehavaren hade ett registrerat varumärke och det registrerade varumärket

Maxwell, July 2000, s. 1 ff., och Cabell, Diane: Learning Cyberlaw in Cyberspace, Name Conflicts, <<http://www.mama-tech.com/names.html>>, hämtat 19.2.2001.

⁴³ Preliminary Report Second Annual Meeting and Organizational Meetings of the ICANN Board, October 16, 2000, <<http://www.icann.org/minutes/prelim-report-16nov00.htm>>, hämtat 29.5.2001. Se även Cohen, Jonathan C.: Intellectual Property in the Domain Name System, An Overview of the IP Issues in the ICANN Process, Trademark World, No 127, May 2000, s. 14-15, om orsakerna till denna utvidgning.

⁴⁴ ICANN, New TLD Program, <<http://www.icann.org/tlds/>>, hämtat 5.2.2002. Se även Wood, Nicolas: New gTLDs, New Challenges, Trademark World, No 137, May 2001, s. 22-27, och Klein, Sheldon and Davies, James: ICANN Announces Registration Process for New .biz and .info TLDs, Trademark World, No 138, June/July 2001, s. 18-21, för ytterligare information om de nya toppdomänerna.

⁴⁵ Weston, Mark: Domain Names – Disputes and Resolution – Part 1, Computer Law & Security Report, Volume 16, No 4, 2000, s. 223.

⁴⁶ Gunning, Patrick: Trade Marks and Domain Names, Cyberspace Law Resources, 16 March 2000, kapitel 3, <<http://www.austlii.edu.au/other/CyberLRes/2000/1/>>, hämtat 8.2.2001.

⁴⁷ Mueller, Milton: ICANN and Internet Governance Sorting Through the Debris of "Self-regulation", Camford info, Volume 1, No 6, December 1999, s. 500, och Endeshaw, Assafa: Domain Names, Wipo's Proposals for the Resolution of Domain Name Disputes, Computer Law & Security Report, Volume 16, No 3, 2000, s. 173, 177.

var helt identiskt med domännamnet. Ifall den som registrerat domännamnet inte hade en varumärkesregistrering som motsvarade domännamnet frystes domännamnet ("was put on hold") i väntan på en lösning av tvisten mellan varumärkesinnehavaren och den som registrerat domännamnet. Då ett domännamn frystes kunde svaranden inte längre använda namnet på ett sätt som inkräktade på varumärkesrätten eller sälja detsamma till en konkurrent eller annan utomstående part. NSI Resolutionen gav dock ingen möjlighet till överföring av domännamn till en kärande som vunnit tvisten. Ifall varumärkesinnehavaren önskade nyttja domännamnet ifråga kunde en dylik överföring göras endast ifall den som registrerat namnet frivilligt gick med på en överföring eller om så beordrats av domstol.⁴⁸

På grund av att såväl domännamnen som tvisterna gällande dem ökade i antal etablerades International Ad-Hoc Committee (IAHC) i oktober 1996. IAHC⁴⁹ fick till uppgift att utarbeta rekommendationer för en förändring avseende administrationen av de generiska toppdomänerna i syfte att täcka de ökade behoven. Arbetet utmynnade 4.2.1997 i Final Report of the International Ad Hoc Committee: Recommendations for Administration and Management of gTLDs.⁵⁰ Många organisationer antog i maj 1997⁵¹ ett Memorandum of Understanding (gTLD-MoU)⁵² som utarbetats på basen av sagda rapport, varefter IAHC upplöstes.

gTLD-MoU skapade en politisk press som fick USA:s regering att intervensera.⁵³ Clinton-administrationen publicerade sitt Green Paper i januari 1998, som innehöll ett förslag om att bilda en privat organisation för att överta ansvaret för domännamnssystemet. Organisationen skulle placeras i USA, men ledas av en styrelse representerande det internationella Internet.⁵⁴ Det slutliga förslaget i ärendet i form av ett White Paper 3.6.1998 gav även WIPO i uppdrag att utarbeta rekommendationer bl.a. för lösning av tvister mellan domännamn och varumärken.⁵⁵

Efter publiceringen av ovannämnda White Paper grundades ICANN i oktober 1998 som en privat, icke-kommersiell organisation i oberoende ställning till USA:s regering. Lite över ett år efter sitt grundande presenterade ICANN sitt förslag till en resolution, UDRP, för lösandet av vissa typer av domännamnstvister. Förslaget, som byggde på

⁴⁸ Adler, Kenneth A., Gilbert, Robert D. and Crane, Susan L.: Domain-name Registrants Have New Rules to Follow, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy Provides for New Procedures and Remedies, Brown, Raysman, Millstein, Felder & Steiner LLP Technology Law, <<http://brownraysman.com/publications/techlaw/000131DomainNameRules.htm>>, hämtat 19.2.2001.

⁴⁹ En organisation bestående av WIPO, IANA, ISOC (Internet Society), ITU (International Telecommunication Union), IAB (Internet Architecture Board) och INTA (International Trademark Association).

⁵⁰ Hittas på adressen <<http://www.iahc.org/draft-iahc-recommend-00.html>>, hämtat 31.5.2001.

⁵¹ Endeshaw, Assafa: Domain Names, Wipo's Proposals for the Resolution of Domain Name Disputes, Computer Law & Security Report, Volume 16, No 3, 2000, s. 177.

⁵² Memorandum of Understanding on the Generic Top Level Domain Name Space of the Internet Domain Name System (gTLD-MoU), <<http://www.iahc.org/gTLD-MoU.html>>, hämtat 31.5.2001.

⁵³ För ytterligare information om detta, se Mueller, Milton: ICANN and Internet Governance Sorting Through the Debris of "Self-regulation", Camford info, Volume 1, No 6, December 1999, s. 503-504.

⁵⁴ Endeshaw, Assafa: Domain Names, Wipo's Proposals for the Resolution of Domain Name Disputes, Computer Law & Security Report, Volume 16, No 3, 2000, s. 173, 177.

⁵⁵ Mueller, Milton: ICANN and Internet Governance Sorting Through the Debris of "Self-regulation", Camford info, Volume 1, No 6, December 1999, s. 504.

WIPO's rekommendationer,⁵⁶ godkändes 24.10.1999. Det första tvistlösningsorganet utsågs 29.11.1999 och käromål kunde tas emot fr.o.m. 1.12.1999. Det första käromålet, vilket gällde domännamnet "worldwrestlingfederation.com", inlämnades dagen därpå.⁵⁷

I dagens läge finns fyra godkända tvistlösningsorgan,⁵⁸ som utnämner paneler eller enskilda skiljemän för att avgöra domännamnstvister, och det totala antalet processer under UDRP uppgår för närvarande till hela 4.773 st. involverande 8.195 domännamn.⁵⁹

⁵⁶ The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, April 30, 1999, <<http://wipo2.wipo.int/process2/index.html>>, hämtat i maj 2001.

⁵⁷ Walker, Luke A.: ICANN's Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 15 Berkeley Technology Law Journal, 2000, s. 297-299.

⁵⁸ WIPO fr.o.m. 1.12.1999, The National Arbitration Forum (NAF) fr.o.m. 23.12.1999, eResolution (eRes) fr.o.m. 1.1.2000 och CPR Institute for Dispute Resolution (CPR) fr.o.m. 22.5.2000. Observera dock att eRes inte tar emot nya ärenden efter 30.11.2001, se Approved Providers for Uniform Domain Name Dispute-Resolution Policy, <<http://www.icann.org/dndr/udrp/approved-providers.htm>>.

⁵⁹ Information per 20.11.2001 från Statistical Summary of Proceedings Under Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, <<http://www.icann.org/udrp/proceedings-stat.htm>>, hämtat 21.11.2001. Siffrorna gäller såväl redan avgjorda som för tillfället anhängiga ärenden, med undantag för de 12 processer (gällande 13 domännamn) som avslutats för inledandet av ny behandling.

3 UTGÅNGSPUNKTER FÖR UNDERSÖKNINGEN

3.1 UDRP-förfarandet

3.1.1 Allmänt

UDRP är, såsom tidigare nämnts, ett s.k. online-skiljeförfarande och jag anser att detsamma även i viss mån kan karaktäriseras som ett förfarande för efterkontroll av domännamnsregistreringar.⁶⁰

UDRP-förfarandet skiljer sig från förfarandet i enlighet med den tidigare tillämpade NSI Resolutionen på tre huvudsakliga sätt:

- 1) varumärkesinnehavare har inte längre någon möjlighet att frysa domännamn under den tid ärendets behandling pågår;
- 2) ifall inte domännamnet innehas i ond tro kan inte varumärkesinnehavaren återropa UDRP-förfarandet; och
- 3) UDRP är ett obligatoriskt förfarande tillämpligt på tvister gällande domännamnsinnehav i ond tro.⁶¹

Samtliga UDRP-avgöranden publiceras på Internet⁶² och är därmed tillgängliga för allmänheten. Eventuellt kunde man tänka sig att det stora antalet avgöranden⁶³ försvårar UDRP:s handlingsdirigerande verkan i och med att det inte är alldeles lätt att få klart för sig i vilka fall man anses agera otillåtet. UDRP skulle i sådana fall i första hand kunna ses som en mekanism för tvistlösning mellan parterna i ett aktuellt fall och inte som något särdeles effektivt avskräckningsmedel för en potentiell framtida cybersquatter.⁶⁴ Å andra sidan bör man komma ihåg att hela affärsidén med cybersquatting går om intet ifall verksamheten inte inbringar pengar. Jag vill nog påstå att UDRP:s existens som sådan har betydelse även som avskräckningsmedel i och med att det blivit förhållandevis enkelt för en varumärkesinnehavare att upphäva en illojal domännamnsregistrering eller få sagda registrering överförd till sig.

⁶⁰ För ytterligare information om detta, se punkt 1.2 ovan.

⁶¹ Walker, Luke A.: ICANN's Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 15 Berkeley Technology Law Journal, 2000, s. 299-300. För ytterligare information om skillnaderna mellan NSI Resolutionen och UDRP, se Weston, Mark: Domain Names – Disputes and Resolution – Part II, Computer Law & Security Report, Volume 16, No 5, 2000, s. 323 (Appendix 2).

⁶² Search Index of Proceedings Under the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, <<http://www.icann.org/cgi-bin/udrp/udrp.cgi>>.

⁶³ Se härom punkt 2.3 ovan.

⁶⁴ För information om detta begrepp, se punkt 5.1 nedan.

3.1.2 Förfarandet i ett nötskal

The Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP Rules) reglerar UDRP-förfarandet.⁶⁵ Dessutom skall i förfarandet följas tvistlösningsorganets kompletterande regler (Supplemental Rules).⁶⁶ I detta avsnitt redogör jag kort för innehållet i några centrala artiklar i UDRP Rules:

Artikel 3.a i UDRP Rules föreskriver att envar person eller enhet kan inleda ett UDRP-förfarande genom att inlämna ett käromål⁶⁷ i enlighet med UDRP och UDRP Rules till något av de tvistlösningsorgan, som godkänts av ICANN. Ur käromålet skall bl.a. framgå dess grunder, särskilt grunderna för att villkoren i artikel 4.a i UDRP (se härom punkt 5.1 nedan) skall anses uppfyllda.⁶⁸

Det är sedan enligt artikel 4.a i UDRP Rules tvistlösningsorganets sak att granska att käromålet uppfyller de formella krav som ställs i UDRP och UDRP Rules⁶⁹ och, ifall så är fallet, vidarebefordra käromålet till svaranden inom tre kalenderdagar efter den dag då man erhållit betalning för de avgifter som kändan i enlighet med artikel 19 skall betala.

Kändan betalar enligt huvudregeln de kostnader som uppstår i UDRP-förfarandet.⁷⁰ Enligt artikel 19.a i UDRP Rules skall kändan till tvistlösningsorganet betala en fast avgift i enlighet med tvistlösningsorganets Supplemental Rules.⁷¹ En svarande som väljer att få ärendet avgjort av en tremannapanel, i stället för av den ensamma skiljeman som kändan yrkat på, skall dock betala hälften av den fasta avgiften till tvistlösningsorganet.

Tvistlösningsorganet skall enligt artikel 10.a i UDRP Rules handha UDRP-förfarandet på det sätt det finner lämpligt i enlighet med UDRP och UDRP Rules.

⁶⁵ Hittas på adressen <<http://www.icann.org/dndr/udrp/uniform-rules.htm>>, hämtat 5.2.2001.

⁶⁶ Hittas på följande adresser: <<http://arbitrator.wipo.int/domains/rules/supplemental.html>>, <http://www.eresolution.ca/services/dnd/p_r/supprules.htm>, <<http://www.arbforum.com/domains/domain-rules020101.asp>> och <http://www.cpradr.org/ICANN_RulesAndFees.htm>, hämtat 8.5.2001.

⁶⁷ Enligt artikel 3.b i UDRP Rules skall käromålet inlämnas såväl i pappers- som i elektronisk form.

⁶⁸ Artikel 3.b.ix i UDRP Rules.

⁶⁹ Enligt artikel 4.b i UDRP Rules skall, ifall tvistlösningsorganet finner formella brister i käromålet, såväl kändan som svaranden omedelbart informeras om dessa och kändan skall ges fem kalenderdagar att korrigera bristerna. Efter utgången av sagda tid skall UDRP-förfarandet anses återkallat med möjlighet att inlämna nytt käromål.

⁷⁰ Se dock artikel 19.d i UDRP Rules för undantag till denna regel. Se även tvistlösningsorganens kompletterande regler för information om avgifternas storlek; t.ex. hos WIPO kostar det 1.500 USD att ha en skiljeman att avgöra en tvist involverande 1-5 domännamn. En dylik tvist kostar dock 3.000 USD om den skall avgöras av en panel bestående av tre skiljemän.

⁷¹ Enligt artikel 19.b i UDRP Rules skall tvistlösningsorganet inte företa några åtgärder med anledning av käromålet innan denna fasta avgift har erlagts. Om betalning inte har erhållits inom tio kalenderdagar efter att käromålet erhållits, anses käromålet återkallat och UDRP-förfarandet avslutas.

UDRP-förfarandet anses enligt artikel 4.c i UDRP Rules inlett den dag då tvistlösningsorganet vidarebefordrat käromålet till svaranden.⁷²

Svaranden skall enligt artikel 5.a inom 20 dagar⁷³ från inledningsdagen inlämna svaromål⁷⁴ till tvistlösningsorganet. I svaromålet skall bl.a. ingå svar på de yrkanden och grunder som ingår i käromålet jämte alla de grunder som existerar för att svaranden skall få behålla registreringen och rätten att använda det tvistiga domännamnet,⁷⁵ liksom den dokumentation och annan bevisning som svaranden åberopar i ärendet.⁷⁶

Ifall svaranden underlåter att inge svaromål skall panelen, där inga exceptionella omständigheter föreligger, enligt artikel 5.e i UDRP Rules avgöra tvisten på basen av käromålet. Artikel 14.a föreskriver i sin tur att ifall en part, där inga exceptionella omständigheter föreligger, inte följer någon av de tidsperioder som föreskrivs av UDRP Rules eller av panelen, skall panelen avgöra ärendet på basen av käromålet. Dessutom föreskriver artikel 14.b att ifall en part, där inga exceptionella omständigheter föreligger, inte följer någon av de bestämmelser eller krav som följer av UDRP Rules eller en förfrågan av panelen, skall panelen dra sådana slutsatser därav som den finner lämpliga.

Utöver käromålet och svaromålet kan panelen, efter eget omdöme, begära vidare utsagor och dokument av parterna.⁷⁷

Panelen skall enligt artikel 15.a i UDRP Rules avgöra ärendet på basen av de utsagor och dokument som inlämnats⁷⁸ och i enlighet med UDRP, UDRP Rules och sådana rättsregler och –principer den finner tillämpliga.⁷⁹

Ifall varken kändan eller svaranden har valt att få ärendet avgjort av en tremannapanel⁸⁰ skall tvistlösningsorganet enligt artikel 6.b i UDRP Rules inom fem kalenderdagar från mottagandet av svaromålet eller från utgången av den föreskrivna tiden för dess inlämnande, utse en ensam skiljeman. Har kändan eller svaranden valt att få ärendet avgjort av en tremannapanel skall tvistlösningsorganet enligt artikel 6.c inom samma tid utse en dylik panel. Tvistlösningsorganet skall i dylika fall enligt huvudregeln utse en skiljeman från såväl den av kändan som den av svaranden till

⁷² Se artikel 2.a i UDRP Rules, vari ingår mer ingående bestämmelser om tvistlösningsorganets skyldigheter vid käromålets vidarebefordran till svaranden.

⁷³ På svarandens begäran kan tvistlösningsorganet enligt artikel 5.b i UDRP Rules i exceptionella fall förlänga tiden för inlämnandet av svaromål.

⁷⁴ Enligt artikel 5.b i UDRP Rules skall svaromålet inlämnas såväl i pappers- som i elektronisk form.

⁷⁵ Artikel 5.b.i i UDRP Rules.

⁷⁶ Artikel 5.b.ix i UDRP Rules.

⁷⁷ Artikel 12 i UDRP Rules.

⁷⁸ Enligt artikel 9 i UDRP Rules skall tvistlösningsorganet vidarebefordra dokumentationen i ärendet till skiljemannen så snart denne blivit utsedd eller, ifall av tremannapanel, så snart den siste skiljemannen utsetts.

⁷⁹ Eftersom parterna och skiljemännen i en stor del av fallen är knutna till USA, är det vanligt att man hänvisar till amerikansk rätt. Trots att avgörandena ofta influeras av nationell rätt är tvistlösningsorganen dock inte bundna av nationell rätt. Se Jones, Stephen: A Child's First Steps: The First Six Months of Operation – The ICANN Dispute Resolution for Bad Faith Registration of Domain Names, European Intellectual Property Review, Volume 23, Issue 2, February 2001, s. 69.

⁸⁰ Ett dylikt yrkande bör ingå i käromålet eller svaromålet, se artikel 3.b.iv och 5.b.iv i UDRP Rules.

tvistlösningsorganet överlämnade listan på kandidater och utse den tredje från den lista på kandidater som tvistlösningsorganet i sin tur överlämnat till parterna.⁸¹ Av skiljemännen krävs opartiskhet och självständighet och de skall ingå i den lista på skiljemän jämte kvalifikationer som varje tvistlösningsorgan är skyldig att publicera.⁸² Förutom i fall av uppsåtligt fel föreskriver artikel 20 att varken tvistlösningsorganet eller en skiljeman skall bli ansvarig för något denne företagit eller underlåtit att företa i samband med ett UDRP-förfarande i enlighet med UDRP Rules.

Enligt huvudregeln skall UDRP-förfarandet ske på registreringsavtalets (dvs. det avtal som ingåtts mellan en registrerande enhet⁸³ och den som registrerat domännamnet) språk⁸⁴ och inga vittnesmål skall förrättas.⁸⁵

Om exceptionella omständigheter inte föreligger, skall panelen enligt artikel 15.b vidarebefordra sitt avgörande i ärendet⁸⁶ till tvistlösningsorganet inom 14 dagar från att panelen utsetts.

Tvistlösningsorganet skall, inom tre kalenderdagar efter mottagandet av panelens avgörande, vidarebefordra avgörandet i sin helhet till parterna, de registrerande enheter som berörs och ICANN. De registrerande enheterna skall omedelbart informera parterna, tvistlösningsorganet och ICANN om datumet för avgörandets verkställande i enlighet med UDRP.⁸⁷ Processen är sålunda snabb; man strävar till ett avgörande inom ca 45 dagar.

En kärende (t.ex. en varumärkesinnehavare) kan via UDRP-förfarandet yrka på överföring av domännamnsregistreringen från svaranden (domännamnsinnehavaren) till käranden eller en upphävning av domännamnsregistreringen.⁸⁸ Det är sålunda inte möjligt att via förfarandet erhålla skadestånd eller annan monetär ersättning.

Enligt artikel 15.e i UDRP Rules är det även möjligt att finna att ett käromål väckts i ond tro, varvid fråga är om s.k. reverse domain name hijacking.⁸⁹ I dylika fall skall avgörandet innehålla ett omnämnande härom.⁹⁰

⁸¹ Artikel 6.e i UDRP Rules.

⁸² Artikel 7 och 6.a i UDRP Rules.

⁸³ Dvs. den enhet hos vilken domännamnet registrerats.

⁸⁴ För ytterligare information om denna fråga, se artikel 11 i UDRP Rules.

⁸⁵ För ytterligare information om denna fråga, se artikel 13 i UDRP Rules. I *Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications, Inc.* (Nr D2000-0270) konstaterades bl.a. att käranden bör vända sig till en amerikansk domstol, som godkänner mer grundliga efterforskningar för att utreda sanningen, ifall han anser att korsförhör beträffande svarandens bevisning framgångsrikt skulle bevisa registrering och användning i ond tro. Se även *Inter-Continental Hotels Corporation v. Khaled Ali Soussi* (Nr D2000-0252), *Ruben L. Lopez v. Irish Realty Corporation* (Nr FA94906) och *EAuto, L.L.C. v. Triple S. Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc.* (Nr D2000-0047).

⁸⁶ Ifall av tremannapanel avgörs ärendet genom majoritetsbeslut, se artikel 15.c i UDRP Rules.

⁸⁷ Artikel 16.a i UDRP Rules.

⁸⁸ Artikel 4.i i UDRP. Observera att artikel 3 i UDRP även ger en möjlighet att ändra ("make changes to") domännamnen. Detta torde dock gälla endast uppmaningar som den registrerande enheten erhållit från andra organ, såsom exempelvis domstolar, se Jones, Stephen: *A Child's First Steps: The First Six Months of Operation – The ICANN Dispute Resolution for Bad Faith Registration of Domain Names*, *European Intellectual Property Review*, Volume 23, Issue 2, February 2001, s. 67.

⁸⁹ Detta definieras i artikel 1 i UDRP Rules som "using the Policy in bad faith to attempt to deprive a registered domain-name holder of a domain name".

3.1.3 Ett obligatoriskt förfarande

När ett domännamn i en UDRP underkastad toppdomän registreras ingås ett avtal⁹¹ mellan den registrerande enheten⁹² och den som ansöker om registrering. Enligt en klausul i sagda avtal skall eventuella tvister mellan den som innehar en domännamnsregistrering och en tredje part (annan än den registrerande enheten) som uppstår på basen av domännamnsregistreringen avgöras i enlighet med UDRP.⁹³ UDRP:s tillämplighet baserar sig likaså på att den registrerande enheten i sin tur blivit bunden av UDRP via sitt avtal med ICANN.⁹⁴

Enligt artikel 1 i UDRP Rules syftar termen svarande på innehavaren av en domännamnsregistrering. Panelen har följaktligen konstaterat sig sakna kompetens att avgöra tvister involverande med svaranden separata, dock närstående, tredje parter.⁹⁵

Förfarandet är obligatoriskt, varför domännamnsinnehavaren är tvungen att på yrkande av tredje part underkasta sig UDRP.⁹⁶

3.2 UDRP:s förhållande till nationell domstol

3.2.1 Domstolsbehandling möjlig

Kravet på obligatorisk tvistlösning i enlighet med UDRP hindrar dock inte någondera parten i en tvist att innan inledandet av UDRP-förfarandet, under själva förfarandets gång eller efter dess avslutande vända sig till behörig domstol i ärendet.⁹⁷ Domstolen är inte bunden av det eventuella avgörande som fattats av panelen.⁹⁸ Då en panel beslutar upphäva eller överföra en domännamnsregistrering väntar den registrerande enheten tio

⁹⁰ För ytterligare information om reverse domain name hijacking, se Curley, Duncan: Reverse Domain Name Hijacking, Domain Names Supplement, April 2001, s. 11-13.

⁹¹ För exempel på registreringsavtal, se Service Agreement, <http://www.netsol.com/en_US/index.jhtml>, hämtat 6.2.2002.

⁹² Det fanns 80 st ICANN-godkända operativa registrerande enheter per 10.5.2001, ICANN-Accredited Registrars, <<http://icann.org/registrars/accredited-list.html>>, hämtat 5.6.2001.

⁹³ Artikel 1 i UDRP.

⁹⁴ Se Registrar Accreditation: Process, <<http://www.icann.org/registrars/accreditation-process.htm>>.

⁹⁵ Arla, ekonomisk förening v. PDS and Tony Lennartsson (Nr D2000-0151).

⁹⁶ Artikel 4 i UDRP. Se även Shri Ram Chandra Mission (A California not-for-profit corporation) v. Shri Ram Chandra Mission (Nr FA94237) där svaranden yrkat på att diverse märken i kärandens ägo skulle upphävas på grund av att desamma erhållits på illegalt sätt. I fallet konstaterades att ingenting indikerade att käranden godkänt en behandling av dylika frågor i enlighet med UDRP Rules, varför dylika yrkanden skulle behandlas i för dem lämpligt forum.

⁹⁷ Artikel 4.k i UDRP och artikel 18.a i UDRP Rules.

⁹⁸ Artikel 4.k i UDRP.

arbetsdagar med att verkställa beslutet för att invänta eventuella handlingar som styrker att en domstolsprocess inletts.⁹⁹

I artikel 4.k i UDRP regleras frågan om jurisdiktion ifall av domstolsprocess. Behörig domstol är antingen domstolen där den registrerande enheten har sitt säte¹⁰⁰ eller domstolen där domännamnsinnehavaren har sin adress enligt Whois-databasen.¹⁰¹

Enligt artikel 18.a i UDRP Rules kan panelen, ifall domstolsprocess beträffande det tvistiga domännamnet inletts innan eller under UDRP-förfarandets gång, besluta att uppskjuta eller avsluta UDRP-förfarandet, eller att avgöra ärendet.¹⁰²

Beträffande *res judicata* kan konstateras att panelen i ISL Marketing AG, and the Union des Associations Européennes de Football v. The European Unique Resources Organisation 2000 B.V. (Nr D2000-0230) ansåg att man inte inom ramen för UDRP kan avgöra en fråga annorlunda än man gjort i en domstolsprocess av tidigare datum. Domstolsavgörandet skulle alltså respekteras även inom UDRP-förfarandet.

⁹⁹ Artikel 4.k i UDRP.

¹⁰⁰ Förutsatt att domännamnsinnehavaren i sitt registreringsavtal underkastat sig denna jurisdiktion vid tvister som uppstår på basen av domännamnsanvändningen, se artikel 1 i UDRP Rules.

¹⁰¹ Dvs. domännamnsinnehavarens adress i enlighet med den registrerande enhetens Whois-databas vid den tidpunkt då käromålet inlämnas till tvistlösningsorganet, se artikel 1 i UDRP Rules.

¹⁰² För information om UDRP-ärenden som ”överklagats” till domstol, se UDRP Decisions Challenged In Court, <<http://www.udrplaw.net/UDRPappeals.htm>>.

4 RÄTTSKÄLLOR

I min undersökning har jag använt mig av UDRP, UDRP Rules och delvis även tvistlösningsorganens egna administrativa regler. Undersökningen baserar sig dock huvudsakligen på en analys av de avgöranden som fattats inom ramen för UDRP. Jag har i denna avhandling granskat slumpmässigt utvalda avgöranden jämte vissa sådana avgöranden som panelerna i sagda avgöranden hänvisat till. De granskade avgörandena är 396 st. till antalet och har meddelats under tidsperioden 14.1.2000 (det första existerande UDRP-avgörandet) - 15.8.2001. Samtliga nu verksamma tvistlösningsorgan finns representerade bland dem; även eRes som inte tar emot nya ärenden efter 30.11.2001. Därtill har jag använt mig av juridiska artiklar och annan befintlig doktrin i ämnet.

UDRP är ett förfarande som huvudsakligen avgörs på basen av det skriftliga material som parterna inlämnat till tvistlösningsorganet, dvs. i första hand käromål och svaromål. Man hör inga vittnen. Det är dock viktigt att notera att svaranden i en betydande andel av fallen helt underlåter att delta i förfarandet, vilket innebär att tvisten, där inga exceptionella omständigheter föreligger, avgörs enbart på basen av käromålet. UDRP Rules ger även panelen rätt att dra sådana slutsatser den finner lämpliga av att svaromål uteblir.¹⁰³ Allt detta inverkar naturligtvis på UDRP-avgörandenas karaktär som rättskälla. Sagda avgöranden är ändå för det mesta relativt grundliga och välmotiverade och jag tycker mig inte heller i min genomgång i någon större utsträckning ha fått en känsla av att de vore felaktiga rent juridiskt. Enligt min mening bör man även hålla i minnet att en rätt bra balans torde uppnås genom UDRP-förfarandet, eftersom detsamma möjliggör en snabb upphävning eller överföring av ett domännamn som även varit snabbt och lätt att registrera.¹⁰⁴ Förfarandet, vars tillämplighet grundar sig på avtal¹⁰⁵ skall inte ses som, eller jämföras med, en fullskalig skilje- eller annan typ av rättsprocess.

¹⁰³ För mer ingående information om själva förfarandet, se punkt 3.1 ovan.

¹⁰⁴ För ytterligare information om detta, se punkt 1.2 ovan.

¹⁰⁵ För ytterligare information om detta, se punkt 3.1.3 ovan.

5 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TILLÄMPNING AV UDRP

5.1 UDRP:S tillämpningsområde

Enligt artikel 4.a i UDRP är resolutionen tillämplig på sådana tvister, där tredje part (käranden) hävdar att

- i. domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett varu- eller servicemärke i vilket käranden har rättigheter; och
- ii. domännamnsinnehavaren saknar rättigheter eller legitima intressen i domännamnet; och
- iii. domännamnet har registrerats och används i ond tro.

UDRP tillämpas på de öppna generiska toppdomänerna *.com*, *.net* och *.org* samt huvudsakligen även på registreringar i de sju nya toppdomänerna som ICANN valde på sitt möte den 16 november 2000. Av dessa har ICANN ingått avtal om *.aero* (flygtransportindustrin) *.biz* (affärlivet), *.coop* (kooperativer), *.info* (öppet användningsområde), *.museum* (museer) och *.name* (privatpersoner) och dessa toppdomäner tar antingen redan emot registreringar eller kommer att bli operativa inom kort.¹⁰⁶ Dessutom har förfarandet frivilligt accepterats av 22 nationella toppdomäner (bl.a. Tuvalu, *.tv*).¹⁰⁷

Målet med UDRP var att skapa ett effektivt, kostnadseffektivt och enhetligt alternativ till domstolsprocess i ärenden gällande illojala registreringar av domännamn i ond tro, vilka inkräktar på annans rätt till varu- eller servicemärke, s.k. cybersquatting,¹⁰⁸ vilket i WIPO's domännamnsrapport definieras som "the deliberate, bad faith abusive registration of a domain name in violation of rights in trademarks and service marks".¹⁰⁹

¹⁰⁶ ICANN New TLD Program, <<http://www.icann.org/tlds/>>, hämtat 5.2.2002, InterNIC Faqs on New Top-Level Domains, <<http://www.internic.net/faqs/new-tlds.html>>, hämtat 27.8.2001, Wood, Nicholas: New gTLDs, New Challenges, ipWorld Online, May 2001, <<http://216.3.116.71/IPW/articles/ipwa04.htm>>, hämtat 30.5.2001, Announcement 15 May 2001. ICANN Accredits New Top-Level Domains -.biz and .info Registration Process To Begin This Summer, <<http://www.icann.org/announcements/icann-pr15may01.htm>>, hämtat 29.5.2001, och Sullivan, James: ICANN's New gTLDs, Trademark World, No 134, February 2001, s. 30-32. För ytterligare information om de nya toppdomänerna, se punkt 2.2 ovan.

¹⁰⁷ Domain Name Dispute Resolution Service for ccTLDs, <<http://arbiter.wipo.int/domains/cctld/index.html>>, hämtat 21.11.2001.

¹⁰⁸ Mueller, Milton: Rough Justice, An Analysis of ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy, punkt 1, <<http://dcc.edu/roughjustice.htm>>, hämtat 7.2.2001.

¹⁰⁹ The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, April 30, 1999, artikel 170. På grund av att begreppet cybersquatting kan vara aningen ambivalent övergår man härfter i WIPO's rapport dock i stället till att använda termen illojal registrering ("abusive registration"), se artikel 170-171, <<http://wipo2.wipo.int/process2/index.html>>, hämtat i maj 2001. Se även Cabell, Diane: Learning Cyberlaw in Cyberspace, Name Conflicts, <<http://www.mama-tech.com/names.html>>, hämtat 19.2.2001: "'Cybersquatting' generally refers to the practice of stockpiling domain registrations in bulk for future resale to the general public. This activity can be innocent of any extortionist intent as with entities that auction or resell domain registrations as a service to a general public intimidated by the technical complexity of the TLD registrar interface." Se även Mercer, John D.: Cybersquatting: Blackmail on the Information

Man begränsade sålunda även tillämpningsområdet till illojala registreringar beträffande varu- och servicemärken; registreringar som inkräktar på firmanamn, geografiska indikationer eller personrätter faller inte inom tillämpningsområdet.¹¹⁰ Det sades även klart att tvister i god tro mellan konkurrerande rättsinnehavare eller andra konkurrerande legitima intressen gällande huruvida två namn är förväxlingsbara inte skall falla inom UDRP-förfarandets tillämpningsområde.¹¹¹

Det faktiska tillämpningsområdet för UDRP är dock idag vidare än så, i vissa fall i strid med UDRP:s ordalydelse. Förfarandet har tillämpats på diverse olika typer av tvister mellan varumärken och domännamn, även på tvister involverande kända namn, vilka inte varumärkesregistrerats.¹¹² Det är sålunda klart att även rättigheter utöver varu- och servicemärkesrättigheter blivit föremål för illojala förfaranden i domännamssystemet. WIPO meddelade också i juni 2000, på uppdrag av 19 medlemsstater, sin intention att inleda en andra domännamnsprocess,¹¹³ och publicerade 12.4.2001 sin Interim Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process.¹¹⁴ Den slutliga rapporten i den andra domännamnsprocessen, Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process, publicerades 3.9.2001.¹¹⁵ Denna rapport, som innehåller WIPO:s rekommendationer,¹¹⁶ behandlar illojala domännamnsregistreringar i förhållande till följande kännetecken:

a) *INNs (International Nonproprietary Names for pharmaceutical substances)*.¹¹⁷ INNs används inom hälsovårdssektorn och är ett system som upprätthålls av Världshälsoorganisationen för att bevara generiska namn på farmaceutiska ämnen fria från immateriella rättigheter för att sålunda kunna användas av alla. Enligt

Superhighway, 6 Boston University Journal of Science and Technology Law, June 1, 2000, s. 11 ff., om orsakerna till att cybersquatting inte kan accepteras.

¹¹⁰ The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, April 30, 1999, artikel 167, <<http://wipo2.wipo.int/process2/index.html>>, hämtat i maj 2001.

¹¹¹ The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, April 30, 1999, artikel 172, <<http://wipo2.wipo.int/process2/index.html>>, hämtat i maj 2001. I Commercial Publishing Co. v. EarthComm, Inc. (Nr FA95013) konstaterades likaså att UDRP endast är ämnad för en relativt snäv grupp av fall av illojala registreringar, varför legitima tvister hänskjuts till domstolar. Se även SafeTPay, Inc. v. eConnect, Inc. (Nr FA95477) och Calstore.com, a Division of Saral Capital, Inc. v. Calstore.net, a Division of Infodrive (Nr FA94206).

¹¹² Thornburg, Elizabeth G.: Going Private: Technology, Due Process, and Internet Dispute Resolution, 34 U.C. Davis Law Review, Fall 2000, s. 165. Se även punkt 5.5.2 nedan för ytterligare information om dylika fall och Dixon, Rod: Before The Law: ICANN Is The Gatekeeper Of Cyberspace, Part 2, November 23, 2000, <http://www.domainnotes.com/news/article/0,,5281_518351_2,00.html>, hämtat 12.2.2001, där konstateras att "In fact, the UDRP is often used to resolve disputes having nothing to do with Cybersquatting."

¹¹³ Evans, Gail E.: Comment on the Terms of Reference and Procedure for the Second WIPO Internet Domain Name Process, European Intellectual Property Review, Volume 23, Issue 2, February 2001, s. 62. Se denna artikel (s. 61-65) även i övrigt för ytterligare information om den andra domännamnsprocessen. Se även Second WIPO Internet Domain Name Process Announcement, <<http://wipo2.wipo.int/process2/>>.

¹¹⁴ Hittas på adressen <<http://wipo2.wipo.int/process2/rfc3/index.html>>, hämtat 5.6.2001.

¹¹⁵ Hittas på adressen <<http://wipo2.wipo.int/process2/report>>, hämtat 22.10.2001.

¹¹⁶ Rapporten innehåller naturligtvis betydligt mer detaljerade rekommendationer än vad som tas upp i denna avhandling.

¹¹⁷ För ytterligare information om INNs, se Butler, Zoë: Trade Names and Domain Names, Developments Affecting the Pharmaceutical Industry, Trademark World, No 134, February 2001, s. 22-24.

rekommendationen borde man etablera en enkel mekanism, som inte skulle kräva något ställningstagande beträffande förväxlingsbarhet och god eller ond tro, för att skydda INNs mot identiska domännamnsregistreringar;

b) Namn på och akronymer (initialförkortningar) för internationella mellanstatliga organisationer (international intergovernmental organizations, IGOs); såsom United Nations (UN) eller World Intellectual Property Organization (WIPO). Medlemsstaterna i dessa IGOs rekommenderades att utveckla en administrativ tvistlösningsmekanism i stil med UDRP, genom vilken en IGO kunde basera sitt käromål på att ett domännamn är identiskt eller förväxlingsbart med namnet på eller akronymen för sagda IGO, att namnet registrerats utan laglig grund och att detsamma sannolikt skapar en vilseledande association mellan domännamnsinnehavaren och sagda IGO;

c) *Personnamn*. Eftersom det inte finns några existerande internationella normer som kan tillämpas för att skydda personnamn rekommenderades folksamfundet att ta ställning till huruvida man önskar utarbeta ett medel för skydd mot illojala domännamnsregistreringar;

d) *Geografiska indikationer*, som är termer som används för att namnge produkter som härstammar från visst område och som är utmärkande för sagda område, t.ex. champagne och vintyper. T.ex. avsaknaden av en internationellt överenskommen förteckning över geografiska indikationer ansågs ge upphov till stora problem vid en tillämpning av UDRP på grund av lagvalssvårigheter, eftersom man nationellt tillämpar olika system för deras skydd. Man ansågs därför inte ännu i detta skede kunna hitta en lösning för att förhindra missbruk av geografiska indikationer i domännamnsystemet. Rapporten behandlar dessutom illojala registreringar av *geografiska termer*, såsom namn på stater och folk. Inga tillämpliga internationella lagar konstaterades existera och rekommendationen var att ett beslut måste tas om huruvida dylika lagar bör utvecklas; och

e) *firmor*, som används för att särskilja företag (i motsats till företagets produkter och tjänster). Inga åtgärder rekommenderades. Problemen konstaterades vara liknande som för geografiska indikationer, dvs. grundläggande problem finns beträffande att identifiera vad som är en skyddsvärd firma och de stora nationella avvikelserna ger upphov till lagvalssvårigheter.

Beträffande UDRP:s tillämpningsområde kan även nämnas att panelerna i flera avgöranden, bl.a. i *Marketing Mix, Inc. v. Mix* (Nr D2000-0352), konstaterat att det står utanför deras kompetens att i en dylik summarisk process ta ställning till huruvida ett märke är eller har blivit generiskt.¹¹⁸ Och i en del avgöranden, bl.a. i *Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications, Inc.* (Nr D2000-0270), har man hänvisat parter till domstolshandläggning om de önskar utreda ärenden genom vittnesförhör, eftersom UDRP-avgöranden baseras på skriftligt material.¹¹⁹

Att UDRP är tillämpligt även på sådana fall där ett domännamn registrerats i ond tro redan innan UDRP:s ikraftträdande poängterades i *Skipton Building Society v. Peter Colman* (Nr D2000-1217). Här vann svarandens argument att hans domännamnsregistreringar varit legitima år 1997, eftersom UDRP inte fanns då och man följde principen först till kvarn, inget gehör. Panelen konstaterade endast att "it is quite clear that the UDRP applies equally to domain names registered prior to its

¹¹⁸ För ytterligare information om dylika fall, se punkt 5.5.2 nedan.

¹¹⁹ För ytterligare information om dylika fall, se fotnot nr 85 ovan.

implementation in late 1999, as to those subsequently registered.”¹²⁰ Det kan konstateras att UDRP är tillämpligt på dylika tidiga registreringar eftersom det i Network Solutions, Inc’s dåtida registreringsavtal fanns en hänvisning till vid varje tidpunkt gällande tvistlösningsprinciper.¹²¹ Naturligtvis kan man ifrågasätta giltigheten av dylik retroaktiv bindande verkan. Jag anser dock att eftersom fråga här är om ett på avtal baserat förfarande är det rimligt att utgå ifrån att UDRP genom sagda hänvisning i Network Solutions, Inc’s registreringsavtal blivit en del av avtalet mellan den registrerande enheten och den som registrerat domännamnet. Jag anser inte att ett dylikt villkor i sig är oskäligt eller att dess tillämpning leder till oskälighet¹²² och vi har inte heller här att göra med ett avtalsförhållande där den ena parten kan antas vara svagare och därmed i behov av skydd.¹²³ Om man bortser från att förfarandet grundar sig på avtal torde man på ett mer klart sätt kunna argumentera för att retroaktiv bindande verkan inte vore möjlig.¹²⁴ Även idag ingår i artikel 9 i UDRP en rättighet för den registrerande enheten att närsomhelst, med tillstånd av ICANN, modifiera UDRP. Här konstateras vidare att ”Unless the Policy has already been invoked by the submission of a complaint to a Provider, in which event the version of the Policy in effect at the time it was invoked will apply to you until the dispute is over, all such changes will be binding upon you with respect to any domain name registration dispute, whether the dispute arose before, on or after the effective date of our change.”

Det kan vara värt att notera att UDRP-förfarandet begränsas till *domännamnet*, inte till innehållet på en webbsida. Ett UDRP-förfarande påverkar sålunda inte innehåll, länkar, metatags¹²⁵ m.m., utan sidans innehavare kan helt enkelt flytta över innehållet oförändrat till en annan domänadress.¹²⁶

¹²⁰ Se även *Hearst Communications, Inc. and Hearst Magazines Property, Inc. v. David Spencer d/b/a Spencer Associates, and Mail.com, Inc.* (Nr FA93763) där man konstaterade att UDRP kanske inte var ikraft då svaranden registrerade sina domännamn, men att svaranden endast var före sin tid och var fullt medveten om naturen av sin verksamhet. Majoriteten ansåg svarandens verksamhet vara just sådan som UDRP skapats för att förhindra.

¹²¹ Rouvari, Risto: Internetin verkkotunnuksia (domain name) koskeva Ican’n erityinen riidanratkaisumenettely, Defensor Legis N:o 6/2000, s. 1002.

¹²² Jag anser därför att ett dylikt villkor inte t.ex. faller under den allmänna jämningsregeln i 36 § i L om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 13.6.1929/228.

¹²³ Se t.ex. tillämpningsområdet för Konsumentskyddslagen 20.1.1978/38, 1 kap.

¹²⁴ Se t.ex. Frände, Dan: Allmän straffrätt, Publikationer från Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, Helsingfors 2001, s. 44, 59-62 om retroaktivitetsförbud inom straffrätten.

¹²⁵ Blakeney, Michael: *Interfacing Trademarks and Domain Names*, E Law – Murdoch University Electronic Journal of Law, Volume 6, No 1, March 1999, <<http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v6n1/blakeney61.html>>, hämtat 8.2.2001: ”Meta-tags are a component of HyperText Markup Language (HTML), which is the programming language of the World Wide Web. Meta-tags are used to provide keyword information to describe the contents of Web pages.”

¹²⁶ Solomon, Barbara A.: *Two New Tools to Combat Cyberpiracy – A Comparison*, The Trademark Reporter, Volume 90, September-October 2000, s. 697.

5.2 Allmänt om bevisbördans fördelning i artikel 4.a

Käranden skall, enligt ordalydelsen i artikel 4.a i UDRP, bevisa samtliga dess tre punkter, dvs. förväxlingsbarhet med märke i vilket denne har rätt, avsaknad av legitimt intresse samt registrering och användning i ond tro.¹²⁷ Trots detta har vissa andra synsätt beträffande bevisbördans fördelning uppkommit i praxis.

Såsom konstaterats ovan i punkt 3.1.2, föreskriver artikel 14.b i UDRP Rules att ifall en part, där inga exceptionella omständigheter föreligger, inte följer någon av de bestämmelser eller krav som följer av UDRP Rules eller besvarar en förfrågan av panelen, skall panelen dra sådana slutsatser därav som den finner lämpliga. Denna bestämmelse kan t.ex. åberopas i sådana fall då svaranden underlåtit att inge svaromål. Trots att uteblivet svaromål inte enligt UDRP:s ordalydelse automatiskt leder till att ärendet avgörs till kärandens fördel är det klart att detta i hög grad kan påverka utgången. I många avgöranden, såsom i *Talk City, Inc. v. Robertson* (Nr D2000-0009), har man gått så långt att man tillämpat principen att svarandens underlåtenhet att inge svaromål tillåter slutsatsen att kärandens samtliga yrkanden (gällande samtliga punkter i artikel 4) är korrekta.¹²⁸

I *ABF Freight System, Inc. v. American Legal* (Nr D2000-0185) ansågs samtliga yrkanden i käromålet var sanna eftersom svaranden underlåtit att inge svaromål i tid och yrkandena i käromålet, vid första anblicken, inte gav upphov till något väsentligt tvivel. I *V&S Vin & Sprit Aktiebolag v. Gunnar Hedenlans Peev* (Nr FA95078) ansågs samtliga skäligena faktapåståenden i käromålet vara sanna som en följd av att svaranden inte ingett svaromål. I *Blue Cross and Blue Shield Association and Trigon Insurance Company, Inc. d/b/a Trigon Blue Cross Blue Shield v. InterActive Communications, Inc.* (Nr D2000-0788) konstaterades uteblivet svaromål innebära att man accepterade att såväl de fakta som yrkanden som käranden anfört var sanna.¹²⁹ Uteblivet svaromål ansågs i *Reuters Limited v. Global Net 2000, Inc.* (Nr D2000-0441) innebära att svaranden inte förnekar de fakta som käranden presenterat och inte heller förnekar de konklusioner som käranden påstår att kan dras från dessa fakta.

I *Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony Corporation) v. Inja, Kil* (Nr D2000-1409) ansågs svarandens underlåtenhet att ifrågasätta kärandens yrkanden tillåta slutsatsen att kärandens yrkanden var sanna samt att (ifall svaranden hade en webbsida som motsvarade det tvistiga domännamnet) svaranden kände till att dess webbsida var

¹²⁷ Detta påpekas även i många avgöranden, se *Automobile Atlanta v. Wayne R. Dempsey* (Nr AF-0173), *Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner* (Nr D2000-0277) och *Video Networks Limited v. Larry Joe King* (Nr D2000-0487).

¹²⁸ Så även i *Natural Balance, Inc. v. John McAfee* (Nr FA96870), *Uitgerverij Crux v. W. Frederic Isler* (Nr D2000-0575), *Perot Systems Corporation v. Perot.net* (Nr FA95312), *Quixtar Investments, Inc. v. Smithberger and QUIXSTAR-IBO* (Nr D2000-0138), *Shopping.com v. Internet Action Consulting* (Nr D2000-0439), *Home Director, Inc. v. HomeDirector* (Nr D2000-0111), *Randstad General Partner (U.S.), LLC v. Domains For Sale For You* (Nr D2000-0051) och *Home Director, Inc. v. HomeDirector* (Nr D2000-0111).

¹²⁹ Se även *Marriott International, Inc. v. CafÈ au lait* (Nr FA93670) där svarandens uteblivna svaromål innebar att käromålets väsentliga yrkanden ansågs sanna.

vilsledande. Även i *Solomon R. Guggenheim Foundation v. Jesus J. Ruiz Zuazu* (Nr FA95319) konstaterades svarandens underlåtenhet att inge svaromål tillåta att man drog slutsatsen att kändens yrkanden är sanna, att svaranden var medveten om att hans webbsida var vilsledande samt att han medvetet lockat till sig kändens kunder.¹³⁰

Att svarandens underlåtenhet att inkomma med bevisning eller förneka kändens yrkanden tillåter slutsatsen att bevisen inte hade varit till svarandens fördel konstaterades i *Mary-Lynn Mondich and American Vintage Wine Biscuits, Inc. v. Shane Brown, doing business as Big Daddy's Antiques* (Nr D2000-0004)¹³¹ och i *CBS Broadcasting Inc. v. Netcetera CSG* (Nr D2000-0798) ansågs det på grund av svarandens underlåtenhet att inge svaromål vara lämpligt att anse kändens påståenden vara sanna samt att dra slutsatsen att svaranden inte var förmögen att motbevisa dem.

I *CBS Broadcasting Inc. v. Sale's (NYCBS-DOM) et al.* (Nr D2000-0255) konstaterade man förvisso att svarandens underlåtenhet att inge svaromål inte befriar känden från bevisbördan beträffande samtliga element i artikel 4.a i UDRP (se ovan punkt 5.1), men att svarandens underlåtenhet att förneka något av kändens påståenden tillät panelen att anse dessa påståenden vara sanna samt att dra lämpliga slutsatser härav.

Skiljemannen i *Cortefiel, S.A. v. Miguel Garcia Quintas* (Nr D2000-0140) var aningen mer återhållsam i och med att han konstaterade att artikel 14.b i UDRP Rules förvisso indikerar att svarandens underlåtenhet innebär att kändens påståenden är en tillräcklig grund för att avgöra ärendet till kändens fördel, men att en dylik automatisk konsekvens är kvalificerad under UDRP, enär svaranden skall bevisa samtliga element i artikel 4.a.

I *Nokia Corporation v. Nokia-girls.com* (Nr D2000-0912) konstaterade skiljemannen att svaranden inte, trots att denne getts tillfälle därtill, förnekat kändens yrkanden. Avgörandet måste därför baseras på käromålets sakframställning ("factual statements") och tillgängliga dokument till stöd för dessa påståenden.

För att få en klarare bild av hur bevisbördan har fördelats i praxis hänvisar jag här till punkterna 5.6.2 och 5.7.4 nedan gällande bevisbördan beträffande avsaknad av legitimt intresse och beträffande ond tro. Efter vad jag kan förstå uppstår de verkliga svårigheterna gällande bevisbördans fördelning just i samband med avsaknad av legitimt intresse och existensen av ond tro, enär bevisbördan aktualiseras i fråga om faktafrågor och inte i fråga om tolkning av gällande rätt.¹³² Största problemet i fråga om

¹³⁰ Se även *Hewlett-Packard Company v. Full System* (Nr FA94637) och *SportSoft Golf, Inc. v. Hale Irwin's Golfers' Passport* (Nr FA94956).

¹³¹ Detta fall hänvisade man till i *Metabolife International v. Robert Williams* (Nr D2000-0630) där man konstaterade att svarandens underlåtenhet ger panelen rätt att dra slutsatsen att svaranden inte har några bevis med vilka han kunde omkullkasta kändens påståenden, vilket gör det möjligt för panelen att avgöra ärendet till kändens fördel. Dock konstaterade man här även att känden skall bevisa samtliga tre element i artikel 4.a trots att svaranden inte ingett svaromål.

¹³² Se Lappalainen, Juha: *Siviiliprosessioikeus II, Lakimiesliiton Kustannus, Helsinki 2001*, s. 135: "OK 17:3,1:ssä säädetäänkin, ettei näyttö siitä, mitä laki säättää, ole tarpeen. Säännös nojautuu ajatukseen, että tuomioistuimen velvollisuutena on tuntea laki ja soveltaa sitä viran puolesta (*juria novit curia*).” och Lindell, Bengt: *Civilprocessen, Iustus Förlag, Göteborg 1998*, s. 57-58: "Grundsatsen *jura novit curia*,

artikel 4.a.i torde vara hur saken (dvs. förväxlingsbarheten med ett märke i vilket käranden har rättigheter) rättsligt skall bedömas, inte vilka fakta som finns att tillgå.

Det kan påpekas att man i många fall inte i avgörandena tar ställning till samtliga tre punkter i artikel 4.a. ifall käranden misslyckats med att visa någon av dem. Det finns följaktligen en hel del avgöranden där panelen inte tagit ställning till frågan om ond tro ifall rätt i varu- eller servicemärke och/eller förväxlingsbarhet och/eller avsaknad av legitimt intresse inte visats.¹³³

5.3 Beviskravet i UDRP-förfaranden

I de flesta granskade fallen har det inte ingått något uttalande om den grad av sannolikhet som krävs för att ett käromål skall bifallas i UDRP-förfarandet. I *Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi and "Madonna.com"* (Nr D2000-0847) konstaterade panelen dock att det, eftersom förfarandet var civilrättsligt och inte straffrättsligt, var lämpligt att anse att ett fakta var bevisat då detsamma med större sannolikhet var sant än osant baserat på bevisningen. I detta fall ansågs det olämpligt att följa den amerikanska straffprocessens krav på "evidence beyond a reasonable doubt".¹³⁴

UDRP-skiljemannen Tony Willoughby har konstaterat att den normala civilrättsliga standarden i England är "the balance of probabilities" medan den straffrättsliga standarden är "beyond all reasonable doubt". Om det dock i ett civilrättsligt ärende skall bevisas t.ex. svikligt förfarande ("fraud"), tenderar domstolen att närma sig den straffrättsliga standarden. Willoughby favoriserar själv en glidande skala i UDRP-förfaranden: för kravet i 4.a.i på identiskhet eller förväxlingsbarhet med märke är den normala civilrättsliga standarden tillräcklig och om käranden beträffande kravet i 4.a.ii på avsaknad av legitimt intresse inkommit med *prima facie* bevisning härför skall svaranden bevisa motsatsen. Även här anser han att den normala civilrättsliga standarden torde vara tillräcklig. Ett påstående om ond tro i 4.a.iii anser han dock vara

som betyder att rättsatser inte behöver bevisas, kommer från den kanoniska rätten och brukar synonymt uttryckas med sentensen *da mihi facto, dabo tibi ius.*"

¹³³ Se *EAuto, L.L.C. v. EAuto Parts* (Nr D2000-0096), *Kompan Inc. v. The BigStore.Com Inc* (Nr FA94322), *Jewelry.com v. Idealab!* (Nr FA95242), *Pet Warehouse v. Pets.com, Inc.* (Nr D2000-0105), *Thomas Cook Holdings Limited v. Sezgin Aydin* (Nr D2000-0676), *Multi thématiques v. Matthew C. Harper* (Nr D2000-0695), *Michael A. Samuda v. Chakwa Productions* (Nr FA94376), *Capt'n Snooze Management Pty Limited v. Domains 4 Sale* (Nr D2000-0488), *Allocation Network GmbH v. Steve Gregory* (Nr D2000-0016), *First Genetic Trust, Inc. v. DNA Sciences, Inc.* (Nr FA95567), *K&N Engineering, Inc. v. Kinnor Services aka Phenomena Ltd.* (Nr D2000-1077), *EAuto, L.L.C. v. Net Me Up* (Nr D2000-0104), *Plan Express Inc. v. Plan Express* (Nr D2000-0565) och *Kimball Hill, Inc. v. None a/k/a Barrett Blackard* (Nr FA97370). I vissa fall har man förvisso konstaterat att det varit onödigt att ta ställning till frågan om ond tro i dylika fall, men det oaktat gjort detta, se *SafeTPay, Inc. v. eConnect, Inc.* (Nr FA95477) och *Magic Software Enterprises Ltd v. Evergreen Technology Corporation* (Nr D2000-0746).

¹³⁴ Se även Zhao, Yun: *A Dispute Resolution Mechanism for Cybersquatting*, *The Journal of World Intellectual Property*, Volume 3, No 6, November 2000, s. 855: "It has become common that a cybersquatter can be subjected to civil procedures. The path is still being trod as to whether it is appropriate to subject cybersquatting to criminal jurisdiction."

av allvarligare art, varför standarden närmar sig den straffrättsliga. I ett dylikt fall kan ett rimligt tvivel hos en skiljeman mycket väl räcka för att förkasta käromålet.¹³⁵

5.4 Förhållandet mellan de olika begreppen i artikel 4.a

I min redogörelse nedan har jag separat granskat de förutsättningar (dvs. förväxlingsbarhet med ett märke i vilket kändaren har rättigheter, avsaknad av legitimt intresse och registrering och användning av ett domännamn i ond tro) som i enlighet med UDRP skall visas av en framgångsrik kändare. Detta har jag gjort av systematiseringsskäl, inte på grund av att det skulle saknas ett inbördes förhållande mellan dem. Särskilt vad beträffar legitimt intresse och ond tro tycker jag mig finna kongruens såtillvida att det i de flesta fall är lättare att dra slutsatsen att ett domännamn registrerats och används i ond tro ifall man kommit fram till att svaranden saknar legitimt intresse i detsamma och tvärtom. Detta är förstås naturligt, eftersom en svarande med ett legitimt intresse i de flesta fall kan åberopa sin goda tro just på basen av detta faktum. Detta förhållande är dock inte undantagslöst; t.ex. i *Streetwise Maps, Inc. v. Streetwise Publishing* (Nr FA94405) fann man ond tro trots att svaranden lyckades visa sitt legitima intresse i domännamnet.¹³⁶

5.5 Förväxlingsbarhet med märke

5.5.1 Allmänt

Den första förutsättningen att uppfylla i UDRP-förfarandet är egentligen tudelad; det gäller för kändaren att visa att domännamnet är *identiskt eller förväxlingsbart* med ett varu- eller servicemärke i vilket kändaren *har rättigheter*. Detta anses som relativt lätt för kändaren att bevisa och finns där endast för att etablera en bona fide grund för käromålet, dock finns naturligtvis avgöranden där kändaren misslyckats med att bevisa sagda förutsättning.

5.5.2 Kändarens rätt i varu- eller servicemärke

Först och främst måste kändaren sålunda kunna visa att han har rättigheter i det aktuella varu- eller servicemärket.

Det har i flera avgöranden konstaterats att en formell registrering av ett märke inte är av nöden, utan inarbetning ("common law rights") är tillräckligt. Dylika inarbetade rättigheter har i praxis även ansetts existera i kända namn, t.ex. i *Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd* (Nr D2000-0210) och *Jeanette Winterson v. Mark Hogarth* (Nr D2000-

¹³⁵ Willoughby, Tony: The Uniform Dispute Resolution Policy for Domain Names, From the Perspective of a WIPO Panellist, Trademark World, No. 134, February 2001, s. 35-36.

¹³⁶ För ytterligare information om detta fall, se punkt 5.7.5.1 nedan.

0235).¹³⁷ Rättigheter i ett märke har även i vissa fall, såsom i *SeekAmerica Networks Inc. v. Tariq Masood and Solo Signs* (Nr D2000-0131), ansetts existera på basen av anhängiga märkesansökningar.¹³⁸ I *Centennial Communications Corporation and Centennial de Puerto Rico v. Centennial* (Nr D2000-1385) konstaterades det vara irrelevant, huruvida käranden lyckas bevisa *exklusiva* rättigheter i märket.¹³⁹ Inte heller är det nödvändigt för käranden att visa att hans märke är internationellt berömt; i *Digital City, Inc. v. Smalldomain* (Nr D2000-1283) räckte det att visa rättigheter inom en jurisdiktion.¹⁴⁰ I *Funkskool (India) Ltd. v. funschool.com Corporation* (Nr D2000-0796) konstaterades domännamn vara internationella till sin natur, varför UDRP inte uppsätter några begränsningar beträffande den operativa utbredningen av ett varumärke.¹⁴¹

Det förekommer i UDRP-ärenden att svaranden påstår att kärandens märke är generiskt och följaktligen inte skall anses skyddsvärt. T.ex. i *Marketing Mix, Inc. v. Mix* (Nr D2000-0352) åberopade svaranden i tvisten gällande domännamnet ”marketingmix.com” att termen ”marketingmix” är en generisk industriell term. Till stöd för sitt påstående ingav han resultatet av en webb-sökning baserad på sagda term, som bestod av tusentals webbsidor där termen användes. Skiljemannen konstaterade dock att det stod utanför hans kompetens att i en dylik summarisk process ta ställning till huruvida ett registrerat varumärke är eller har blivit generiskt. Hans uppgift var endast att ta ställning till huruvida en varumärkesregistrering existerade, vilket var fallet här.

¹³⁷ Observera att dylika avgöranden kommenterats och kritiserats i doktrin, se Dixon, Rod: *Common Names and Common Sense: Why Celebrity Names Should Not be Subject to the UDRP*, *Domain Notes*, October 26, 2000, <http://www.domainnotes.com/news/article/0,,3371_495871,00.html>, hämtat 12.2.2001, och Isaac, Belinda: *Personal Names and the UDRP: A Warning to Authors and Celebrities*, *Entertainment Law Review*, Volume 12, Issue 2, February 2001, s. 43-52. *Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi and "Madonna.com"* (Nr D2000-0847) är dock annorlunda i och med att namnet hade varumärkesregistrerats. Observera att ”sting” inte i *Gordon Sumner, p/k/a Sting v. Michael Urvan* (Nr D2000-0596) ansågs vara ett inarbetat varumärke, eftersom detta ord även är ett allmänt ord i engelska språket, med ett flertal betydelser. För ytterligare fall gällande inarbetade varumärken, se *Automobile Atlanta v. Wayne R. Dempsey* (Nr AF-0173), *N.C.P. Marketing Group, Inc. v. Entredomains* (Nr D2000-0387), *Global Print Exchange Pte. Ltd. v. Mr Robert Paul Solden* (Nr AF-0275) och *Passion Group Inc. v. Usearch, Inc.* (Nr AF-0250). Det kan särskilt påpekas att käranden i *ProSieben Media AG v. CPIC Net Syed Hussain* (Nr D2000-1517) ansågs ha erhållit ”common law rights” i varumärket ”ProSiebenSAT.1” i och med att det nya bolagsnamnet och varumärket offentliggjorts.

¹³⁸ Se även *Phone-N-Phone Services (Bermuda) Ltd. v. Shlomi (Salomon) Levi* (Nr D2000-0040). Dock ansågs i *First Genetic Trust, Inc. v. DNA Sciences, Inc.* (Nr FA95567) enbart varumärkesansökan inte vara tillräcklig för visandet av rättigheter i märket enär inga ”common law rights” existerade. Ingen sekundär betydelse hade visats för märket ”first genetic trust” och märket hade inte använts i affärsverksamhet. Se även *Mpower Communications Corp. v. Park Lodge Hotel* (Nr D2000-0078).

¹³⁹ Detta framställdes i *Arrowhead Capital Management v. Arrowhead Capital Management, LLC* (Nr FA94920) på följande sätt: Svaranden påstår att käranden inte har en exklusiv rätt att använda ordet ”arrowhead”. Utan att ta ställning till denna fråga, drar jag dock slutsatsen att svarandens domännamn är förväxlingsbart med det varumärke i vilket käranden har rättigheter. Se dock fallen *Den Norske Laegeforeningen v. Eivind Nag* (Nr D2000-1267), *Tough Traveler, Ltd v. Kelty Pack, Inc., Mike Scherer, and Inkling Pen Co.* (Nr D2000-0783) och *Dog.com, Inc. v. Pets.com, Inc* (Nr FA93681) nedan i denna punkt 5.5.2 för andra åsikter.

¹⁴⁰ Se även *Metabolife International v. Robert Williams* (Nr D2000-0630) där man konstaterade att det enda som krävs enligt UDRP är att käranden visar sina rättigheter i varumärket; storleken på det geografiska område inom vilket rättigheterna gäller är irrelevant.

¹⁴¹ Se även *Sanlam Limited v. Selat Sunda Incorporated* (Nr D2000-0895).

Även i *Rollerblade, Inc. v. CBNO och Ray Redican Jr* (Nr D2000-0427) tog man ställning till en liknande kompetensfråga. Fallet gällde domännamnet "rollerblading.com" och det poängterades att avgörandet till förmån för svaranden inte skulle tolkas sålunda att man här dragit slutsatsen att kärandens varumärke "rollerblade" är generiskt eller att svarandens användning av domännamnet inte sannolikt skulle kunna leda till en urvattning av eller en förväxling med kärandens märke. Det konstaterades att dylika frågor inte kan behandlas i UDRP-förfarandet, utan bör hänskjutas till domstol för avgörande.

Beträffande generiska ord, som inte i sig har status av varu- eller servicemärke, är det naturligtvis svårare för käranden att visa sina rättigheter. Ett exempel på detta är *Den Norske Laegeforeningen v. Eivind Nag* (Nr D2000-1267). Käranden hade i detta fall varumärkesrätt till "Den Norske Laegeforeningen" och ansåg sig genom denna registrering, märkets användning och dess aktning ha erhållit rättigheter även till kortversionen "Legeforeningen" (svaranden hade registrerat domännamnet "legeforeningen.com"). I avgörandet konstateras dock att det inte utan varumärkesregistrering finns någon presumtion gällande giltigheten för kärandens yrkande på exklusiv rätt till "Legeforeningen". Käranden bör därför visa att ordet blivit distinkt genom utbredd användning och att käranden erhållit användningsrätt ("right of user") genom dylik användning. Detta ansågs inte ha skett här. Man konstaterade dock att det inte är omöjligt att erhålla skydd för ett ord som från början varit generiskt; det avgörande är på vilket sätt de relevanta kretsarna uppfattar ordet. Det krävs dock en mycket utbredd användning.¹⁴²

Svaranden i *Shopping.com v. Internet Action Consulting* (Nr D2000-0439) hade registrerat domännamnet "www-shopping.com". Käranden, som inte lyckats registrera märken innehållande termerna "shopping" eller "shopping.com", konstaterades ha misslyckats med att visa rättigheter i enlighet med punkt 4.a.i. Det ansågs inte vara någon tvekan om att "shopping" är en generisk term för de tjänster som käranden erbjuder via sin webbsida. Dessutom hänför sig "shopping" till en aktivitet som inte på ett självklart sätt kan beskrivas med användning av en annan term. På samma sätt är även ".com" generiskt, eftersom ordet endast visar att fråga är om ett kommersiellt online bolag.¹⁴³

¹⁴² Se även *PetWarehouse v. Pets.Com, Inc.* (Nr D2000-0105) där det konstaterades att "pet" och "warehouse" är generiska termer och därför inte föremål för varumärkesskydd. Trots att det är möjligt för två generiska termer att tillsammans erhålla status av varu- eller servicemärke genom att uppnå en tillräcklig nivå av sekundär betydelse i den relevanta omgivningen ligger bevisbördan hos den som påstår att distinktivitet eller sekundär betydelse existerar. Se även *SOCCERPLEX, INC. v. NBA Inc.* (Nr FA94361) och *Mirsky & Block, PLLC v. American Information Network* (Nr FA96866).

¹⁴³ Se även *Tough Traveler, Ltd v. Kelty Pack, Inc., Mike Scherer, and Inkling Pen Co.* (Nr D2000-0783) där skiljemannen konstaterade sin uppgift vara att ta ställning till huruvida käranden hade etablerat rättigheter i varumärket "Kid Carrier". Utan en varumärkesregistrering fanns ingen presumtion beträffande giltigheten av kärandens påstående om exklusiva rättigheter i märket, och denne måste visa "common law rights". Detta hade käranden inte gjort. I *Dog.com, Inc. v. Pets.com, Inc* (Nr FA93681) hade käranden registrerat servicemärket "DOG.COM and Design". Käranden hade därmed en rätt i domännamnet "dog.com", men inget varu- eller servicemärke i "dog.com", eftersom ingen exklusiv rätt getts i servicemärkesregistreringen till denna del av servicemärket ensamt. Svaranden hade legitimt intresse i det tvistiga domännamnet "dogs.com".

I Capt'n Snooze Management Pty Limited v. Domains 4 Sale (Nr D2000-0488) erkände skiljemannen att ordet "snooze", som ingick i det tvistiga domännamnet "snooze.com" och kärandens varumärken "capt'n snooze" och "chooze snooze", inte nödvändigtvis passar in i den kategori av ord som helt klart är generiska och/eller i hög grad deskriptiva. Dock ansåg han att "snooze" i viss utsträckning är deskriptivt och i detta avseende kunde inte svarandens påstående om att han registrerat ett vanligt ord eller en fras med sitt egna kommersiella värde bara förkastas, utan måste ges viss betydelse. Bevisbördan låg hos käranden och i den slutliga analysen konstaterades käranden inte ha presterat tillräcklig bevisning.

I fall då varumärkesrättigheter åberopas beträffande ett affärsnamn konstaterades det i Global Print Exchange Pte. Ltd. v. Mr Robert Paul Solden (Nr AF-0275) vara viktigt att särskilja mellan användning av namnet ifråga som ett varumärke, dvs. för att särskilja bolagets varor och tjänster, och dess användning för att identifiera bolaget eller affärsverksamheten. Enbart registrering och användning av ett bolags- eller affärsnamn innebär inte varumärkesanvändning.

Då käranden lyckats visa sin rätt i märket är nästa steg följaktligen att visa att domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med märket.

5.5.3 Hur avgörs förväxlingsbarheten?

5.5.3.1 Testet för förväxlingsbarhet under UDRP

Att testet för förväxlingsbarhet under UDRP, till skillnad från fall av varumärkesintrång eller otillbörlig konkurrens, tar i beaktande endast själva det tvistiga domännamnet och varumärket konstaterades i Altavista Company v. S.M.A, Inc. (Nr D2000-0927).¹⁴⁴ I Rollerblade, Inc. v. CBNO and Ray Redican Jr (Nr D2000-0427) sades att jämförelsen baseras enbart på själva termerna utan att ta hänsyn till de sätt på vilka desamma faktiskt används.¹⁴⁵ I Bayerische Motoren Werke AG v. JMXTRADE.com Selling Premium Domain (Nr D2000-1693) ansågs det relevant för bedömningen hur domännamnet ser ut, låter och förstås ("sight, sound and concept").¹⁴⁶ Likhet mellan varumärket och domännamnet beträffande hur de låter, deras utseende och konnotation ("similarity in sound, appearance and connotation") ansågs relevant i Metabolife International v. Robert Williams (Nr D2000-0630).

Skiljemannen i EAuto, L.L.C. v. Net Me Up (Nr D2000-0104) förkastade svarandens argument att frånvaron av faktisk förväxling till dags dato skulle innebära att domännamnet inte var förväxlingsbart med märket. Relevant var inte huruvida förväxling skett, utan huruvida domännamnet och märket var tillräckligt lika för att förväxling skulle kunna ske.

¹⁴⁴ Se även Gateway, Inc. v. Pixelera.com, Inc. (Nr D2000-0109).

¹⁴⁵ Se även Plan Express Inc. v. Plan Express (Nr D2000-0565) där panelen endast jämförde märket med domännamnet utan att ta i beaktande den typ av affärsverksamhet som vardera användes i eller det geografiska område inom vilket vardera parten utövade sin affärsverksamhet.

¹⁴⁶ Se även The Toronto-Dominion Bank v. Boris Karpachev (Nr D2000-1571).

I vissa fall har man dock tänkt lite annorlunda. T.ex i *Strick Corporation v. James B. Strickland Jr* (Nr FA94801) konstaterade skiljemanden att potentiella kunder, som sökte kändens tjänster på Internet, inte sannolikt skulle bli förledda av svarandens domännamn ”strick.com” p.g.a. den lätthet med vilken man fann kändens webbsida¹⁴⁷ och p.g.a. att parterna var verksamma inom olika branscher. I *Safari Casino A.G. v. Global Interactive Ltd* (Nr AF-0288) ansåg panelen det svårt att se hur det tvistiga domännamnet skulle kunna förväxlas med kändens i USA registrerade servicemärke då de tjänster som erbjöds på den webbsida som bar domännamnet ifråga var förbjudna enligt lag i USA. Panelen var av den åsikten att förväxling endast kan ske mellan kunder som kan förväntas använda erbjudna möjligheter. Servicemärket hade inte registrerats i andra länder.

I *Medisite S.A.R.L. v. Intellisolve Limited* (Nr D2000-0179) och i *ESAT Digifone Limited v. Michael Fitzgerald Trading as TELCO-Resources* (Nr D2000-0602) hänvisade man till följande regel för förväxlingsbarhet mellan varumärken, vilka tillämpats i såväl engelska som irländska domstolar: Ta de två orden. Bedöm dem både på basen av deras utseende och på basen av hur de låter. Beakta den typ av kund som sannolikt skulle köpa varorna. De facto skall du beakta samtliga omständigheter, och du skall dessutom beakta vad som sannolikt händer om varje märke används på normalt sätt som varumärke för respektive varumärkesinnehavares varor.

Att UDRP inte indikerar att endast starka märken skall skyddas konstaterades i *Tourism and Corporate Automation Ltd. v. TSI Ltd.* (Nr AF-0096). Förväxling konstaterades kunna uppstå inom vissa segment av en marknad, mellan konsumenter inom ett visst geografiskt område, inom grupper som delar ett gemensamt intresse eller en affärsverksamhet eller på andra begränsade men icke-triviala sätt.

Då ett deskriptivt namn används som varumärke är endast små skillnader tillräckliga för att särskilja varumärkesinnehavaren och hans affärer från en annan affärsman och dennes affärer, ansåg man i *Gateway, Inc. v. Pixelera.com, Inc.* (Nr D2000-0109).

I *Digital City, Inc. v. Smalldomain* (Nr D2000-1283) ansåg man att konsumenter inte sannolikt blir förledda där

- 1) ett domännamn består av ett märke och suffix; och
- 2) märket essentiellt är generiskt inom online-världen och inte har blivit distinkt på ett sätt som skulle motivera vidare skydd; och
- 3) suffixet (eller domännamnet som en helhet) inte specifikt relaterar till kändens affärsverksamhet.

¹⁴⁷ Denna fann man på adressen ”stricktr.com” och därutöver innehade kändens domännamnen ”strck.com”, ”stricktrailer.com”, ”strickcorp.com” och ”strickparts.com”.

I *Wal-Mart Stores, Inc. v. Walsucks and Walmarket Puerto Rico* (Nr D2000-0477) ansågs att frågan om förväxlingsbarhet mellan ett domännamn och ett varumärke involverar en tillämpning av *Sleekcraft*-faktorerna,¹⁴⁸ dvs.

- 1) märkets styrka;
- 2) nära likhet mellan varorna;
- 3) likhet mellan märkena;
- 4) bevis för faktisk förväxling;
- 5) de marknadsföringskanaler som använts;
- 6) typ av varor och köparens sannolika grad av aktsamhet;
- 7) svarandens syfte med valet av märke; och
- 8) sannolikheten för en utvidgning av produktsortimenten.

5.5.3.2 Obetydliga ändringar av annans varumärke

Små modifieringar, felstavningar och andra obetydliga ändringar av annans märke anses allmänt utgöra en nära variant av märket och föranleder därför förväxlingsbarhet med märket.

T.ex har tillsättandet av prefixen ”i”,¹⁴⁹ ”micro”,¹⁵⁰ ”my”,¹⁵¹ ”e”,¹⁵² ”a”,¹⁵³ och ”o”,¹⁵⁴ inte ansetts ändra märkena så att förväxlingsbarhet skulle förhindras.

I *The Toronto-Dominion Bank v. Boris Karpachev* (Nr D2000-1571) konstaterades (det subjektiva) syftet med registreringen vara irrelevant vid avgörandet av huruvida ett domännamn är förväxlingsbart med ett varumärke. Det viktiga är den objektiva sannolikheten för förväxling.

Vanliga geografiska ord, generiska substantiv eller allmänna deskriptiva termer eller adjektiv är sällan differentierande ifall domännamnet i övrigt består av ett märke i vilket annan har rätt.¹⁵⁵

Avsaknaden av mellanrum mellan orden i ett domännamn beror på domännamnssystemet, och följaktligen ansågs domännamnet ”worldwrestlingfederation.com” förväxlingsbart med märket ”World Wrestling

¹⁴⁸ Dessa härstammar från beslutet av U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit i *AMF Inc. v. Sleekcraft Boats*, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979) och gällde då sannolikheten för förväxling mellan två varumärken.

¹⁴⁹ *Seek America Networks, Inc. v. Creative Services* (Nr D2000-1082) och *Telia AB v. Alex och Birgitta Ewaldsson* (Nr D2000-0599).

¹⁵⁰ *Infospace.com Inc. v. Infospace Technology Co. Ltd* (Nr D2000-0074).

¹⁵¹ *Infospace.com, Inc. v. Delighters, Inc. d/b/a Cyber Joe’s Internet Café* (Nr D2000-0068).

¹⁵² *Nike, Inc. v. Farrukh Zia* (Nr D2000-0167) och *International Data Group, Inc. v. Maruyama & Co., Ltd.* (Nr D2000-0420).

¹⁵³ *Yahoo!, Inc. v. Zviely* (Nr D2000-0273).

¹⁵⁴ *America Online, Inc. v. OICQ.com* (Nr FA94420).

¹⁵⁵ Se *Inter-IKEA v. Polanski* (Nr D2000-1614) (”ikeausa.com”), *Red Hat, Inc. v. David Cammack* (Nr FA96945) (bl.a. ”redhataasia.net”, ”redhat-asia.org”), *Parfums Christian Dior v. 1 Netpower, Inc.* (Nr D2000-0022) (suffixet ”fashion” eller ”cosmetics” efter varumärke) och *N.C.P. Marketing Group, Inc. v. Entredomains* (Nr D2000-0387) (suffixet ”tv” efter varumärke).

Federation” i World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman (Nr D99-0001).

Inte heller har avsaknaden av apostrof,¹⁵⁶ punkter,¹⁵⁷ &-tecken¹⁵⁸ och diakritiska tecken¹⁵⁹ ansetts ha någon betydelse för förväxlingsbarheten.

I Bank of America Corporation v. Saeid Yomtobian (Nr FA94889) ansågs domännamnet ”bankforamerica.com” vara förväxlingsbart med kärandens varumärken ”bankamerica” och ”bankofamerica”, eftersom termerna ”bank” och ”america” var de mest väsentliga och dominerande termerna i sagda märken. Det av svaranden använda bindeordet ”for” ansågs relativt oväsentligt.

5.5.3.3 Topppdomänens betydelse för förväxlingsbarheten

I många avgöranden, bl.a. i Evans & Sutherland v. Real Image (Nr FA96112), har det ansetts att ett domännamns toppdomän kan ignoreras när man skall avgöra huruvida ett domännamn är identiskt eller förväxlingsbart med kärandens märke.¹⁶⁰ Undantag finns dock. I Pueblo International, Inc. v. Pueblo On-Line (Nr FA95250) konstaterades att toppdomänen “.org” normalt används av icke-vinstbringande organisationer och inte av en supermarket-kedja som kärandens. Därför var slutsatsen den att ”pueblo.org” inte var identiskt med kärandens servicemärke ”pueblo”.¹⁶¹ Samma skiljeman konstaterade i Pueblo International, Inc. v. Pueblo Technology Publishing (Nr FA95252) att domännamnet ”pueblo.com” var fullt lämpligt för ett kommersiellt företag som kärandens, varför svarandens domännamn och kärandens servicemärke ”pueblo” i detta fall ansågs vara identiska.

5.5.3.4 Suffixet ”sucks”

I de flesta avgöranden i den kategori av fall där domännamnet kombinerar ett varumärke med suffixet ”sucks” har man dragit slutsatsen att domännamnet är förväxlingsbart med varumärket i fråga. Ett exempel är Wal-Mart Stores, Inc. v. MacLeod (Nr D2000-0662), som gällde ”wal-martsucks.com”.¹⁶²

¹⁵⁶ Stella D’Oro Biscuit Co., Inc. v. The Patron Group, Inc. (Nr D2000-0012) (“stelladoro.com”) och Parfums Christian Dior S.A. v. J’Adore (Nr D2000-0938) (“jadore.com”).

¹⁵⁷ J.P. Morgan v. Resource Marketing (Nr D2000-0035) (“jpmorgan.com”).

¹⁵⁸ TPI Holdings, Inc. v. Jason Guida (Nr D2000-0269) (märke “Boat & RV Trader”, domännamn “boatrvtrader.com”).

¹⁵⁹ Unión Eléctrica Fenosa v. Sydey Hussain (Nr D2000-0893) (märke ”Unión Eléctrica Fenosa”, domännamn ”unionfenosa.net”). Diakritiska tecken är punkter, accenttecken m.m. som ger bokstäver särskilt ljudvärde, Bonniers Svenska Ordbok, BonnierFakta Bokförlag 1981.

¹⁶⁰ Se även BMW AG v. Loophole (Nr D2000-1156) och DeRisk IT Ltd. v. DeRisk IT, Inc. (Nr D2000-1288).

¹⁶¹ Egentligen konstaterade skiljemannen här att domännamnet inte är identiskt med domännamnen ”pueblo.com” eller ”pueblo.net”, vilka skulle vara mer lämpliga domännamn för kärandens ändamål.

¹⁶² Se även Diageo PLC v. Zuccarini (Nr D2000-0996) (“guinness-sucks.com”, ”guinness-really-sucks.com”, m.fl.), Carbela’s Inc. v. Cupcake Patrol (Nr FA95080) (“carbelassucks.com”) och National Westminster Bank PLC v. Purge I.T. (Nr D2000-0636) (“natwestsucks.com”).

I åtminstone två fall har man dock ansett annorlunda. Enligt majoritetens åsikt i Lockheed Martin Corporation v. Dan Parisi (Nr D2000-1015) indikerade ett domännamn som kombinerar ett varumärke med ordet "sucks" klart att domännamnet ifråga inte hör ihop med varumärkesinnehavaren, varför domännamnet följaktligen inte kunde vara förväxlingsbart med varumärket. I Wal-Mart Stores, Inc. v. wallmartcanadasucks.com and Kenneth J. Harvey (Nr D2000-1104) konstaterade skiljemannen att han inte kan förstå hur ett domännamn inkluderande "sucks" någonsin skulle kunna vara förväxlingsbart med ett varumärke.

5.5.3.5 Ond tro vid val av domännamn

Att bevislig ("demonstrable") ond tro vid valet av domännamn kan bidra till finndet av förväxlingsbarhet konstaterades i America Online, Inc. v. John Zuccarini (Nr D2000-1495). I fallet hade svaranden bl.a. registrerat domännamnet "1001winampskin.com" som innehöll kärandens märke "winamp". Domännamnet antogs ha blivit valt för att identifieras av sökrobotar vid sökningar baserade på kärandens märke eller variationer därav. Syftet med domännamnet var att locka Internetanvändare till en pornografisk webbsida som valts av svaranden.

5.6 Avsaknad av rätt eller legitimt intresse

5.6.1 Allmänt

Den andra förutsättningen för käranden att visa är att svaranden inte har någon rätt till eller något legitimt intresse i domännamnet.

5.6.2 Bevisbördan beträffande avsaknad av legitimt intresse

Såsom nämnts ovan i punkt 3.1.2 har svaranden enligt artikel 5.b.i och 5.b.ix i UDRP Rules bevisbördan gällande att svara på käromålets yrkanden och presentera sådan dokumentation som han stöder sig på i sitt svaromål. För att bevisa sina rättigheter eller legitima intressen i domännamnet kan svaranden, vilket konstaterades i Coral Trademarks, Ltd. v. Eastern Net, Inc. (Nr D2000-1295), hänvisa bl.a. till artikel 4.c i UDRP.¹⁶³

Artikel 4.c.i-iii i UDRP innehåller sålunda en *icke-uttömmande* förteckning över de sätt på vilka svaranden kan visa sin rätt till eller sitt legitima intresse i domännamnet. Detta kan ske t.ex. genom att styrka att

¹⁶³ Se även Royal Crown Company, Inc. v. New York Broadcast Services, Inc. (Nr D2000-0315) där det konstaterades att artikel 4.c ger möjlighet att även visa legitimt intresse på basen av andra faktorer än de som nämns i sagda artikel.

- i. han använt eller förberett sig för att använda domännamnet i anknytning till ett bona fide utbudande av varor eller tjänster innan han fick vetskap om tvisten; eller
- ii. han (som person, företag eller annan organisation) har varit allmänt känd under domännamnet trots att han inte har någon rätt i form av varu- eller servicemärke därtill; eller
- iii. han använder namnet i ett legitimt icke-kommersiellt syfte, utan ekonomisk vinning, utan att försöka vilseleda konsumenter och utan svartmålning av varu- eller servicemärket ifråga.¹⁶⁴

Det är alltid svårt för en kärande att bevisa ett negativt faktum, dvs. att svaranden inte har rättigheter eller legitimt intresse i domännamnet. I majoriteten av UDRP – avgörandena, bl.a. i *ProSieben Media AG v. CPIC Net Syed Hussain* (Nr D2000-1517), har följaktligen ansetts att käranden förvisso har den allmänna bevisbördan i saken, men så snart käranden presterat *prima facie* bevis för sagda icke-existens (dvs. presenterar bevis som vid första anblicken indikerar icke-existens), övergår bevisbördan på svaranden för att prestera konkreta motbevis. Här följs sålunda *negativa non sunt probanda* –principen.¹⁶⁵ Detta formulerades i *Ruben L. Lopez v. Irish Realty Corporation* (Nr FA94906) sålunda, att så fort käranden *prima facie* bevisat att svaranden inte har rätt till eller legitimt intresse i domännamnet övergår bevisbördan på svaranden beträffande att visa att han har rätt till eller legitimt intresse i domännamnet i fråga.

Då information gällande legitimt intresse kontrolleras av svaranden konstaterades kärandens bevisbörda vara ”relatively light” i *Educational Testing Service v. Netkorea.com* (Nr D2000-0087) och i *Banca March, S.A. v. Thomas Zotzmann* (Nr D2000-1343) ansåg man att indicier som talar för ett negativt faktum räcker då svaranden inte inkommer med svaromål. I *Union des Associations Europeennes de Football (UEFA) v. Funzi Furniture* (Nr D2000-0710) ville man inte riktigt gå så långt, utan konstaterade att eftersom det är svårt att visa icke-existens övergår bevisbördan i viss utsträckning (”to a certain extent”) på svaranden.

I *Neusiedler Aktiengesellschaft v. Vinayak Kulkarni* (Nr D2000-1769) ansåg man att käranden och ingen annan har bevisbördan även gällande denna fråga, varför ärendet föll på att käranden inte lyckats bevisa att svaranden saknade legitimt intresse. Att svaranden inte heller lyckats visa sitt legitima intresse i domännamnet, som han registrerat men aldrig använt, saknade betydelse.¹⁶⁶

Det är självklart lättare för en domännamnsinnehavare att i en tvist med en märkesinnehavare visa legitima intressen i deskriptiva ord jämfört med distinkta, påhittade namn. I *Shirmax Retail Ltd./Détailants Shirmax Ltée v. CES Marketing Group Inc.* (Nr AF-0104) konstaterades att om domännamnet och varumärket ifråga är

¹⁶⁴ I *CBS Broadcasting Inc. v. Sale’s (NYCBS-DOM) et al.* (Nr D2000-0255) konstaterade skiljemannen specifikt att svarandena inte hade legitimt intresse i domännamnet då de misslyckats med att bevisa någon av punkterna i sagda artikel.

¹⁶⁵ Se även *Intocast AG v. Lee Daeyoon* (Nr D2000-1467).

¹⁶⁶ Se även *Centennial Communications Corporation and Centennial de Puerto Rico v. Centennial* (Nr D2000-1385), *Bayerische Motoren Werke AG v. JMXTRADE.com Selling Premium Domain* (Nr D2000-1693) och *T.V. Azteca, S.A. de C.V. v. Hechos Del Interior* (Nr FA94670).

generiska –speciellt då de endast består av ett enda, kort, allmänt ord –är det mer troligt att rättighets-/intresseavvägningen görs till domännamnsinnehavarens fördel.¹⁶⁷ Påhittade ord har däremot en mycket starkare ställning. I *Pharmacia & Upjohn AB v. Dario H. Romero* (Nr D2000-1273) konstaterades att svarandens domännamn ”pharmaciae.com” inte är ett deskriptivt ord i vilket svaranden kan ha ett intresse. Käranden hade inte heller gett sitt medgivande till användningen ifråga och svaranden ansågs sakna legitimt intresse i domännamnet.¹⁶⁸ I *Lockheed Martin Corp. v. Reid Harward* (Nr D2000-0799) konstaterades att svarandens påstående att ”skunk works” är en generisk term för ett inofficiellt forskningsprojekt inte gör domännamnsregistreringen legitim, enär han inte visat sin avsikt att börja använda, eller sin användning av, domännamnet i dess generiska form. Svaranden hade inte visat hur han valt namnet eller på vilket sätt det relaterade till hans aktiviteter.

Såsom konstaterats ovan i punkt 5.2 ger artikel 14.b i UDRP Rules panelen rätt att dra sådana slutsatser den finner lämpliga bl.a. av att en part inte inkommer med svaromål, vilken rätt man även har återopat i flera avgöranden. T.ex. i *Club Méditerranée v. Beaufort Holding Ltd.* (Nr D2000-1564) konstaterades att svaranden, genom att underlåta att inkomma med svaromål, hade misslyckats med att visa rättigheter eller legitima intressen i domännamnet i enlighet med artikel 4.c, vilket ger panelen rätt att dra sådana slutsatser därav som den finner lämpliga.¹⁶⁹ I *Club Méditerranée v. Yosi Hasidim* (NR D2000-1350) konstaterades specifikt att svarandens underlåtenhet att inkomma med svaromål, vilket innebar att han misslyckats med att visa rättigheter eller legitima intressen i domännamnet i enlighet med artikel 4.c, i sig berättigade till dragandet av slutsatsen att svaranden saknade rättigheter eller legitima intressen i domännamnet.¹⁷⁰

5.6.3 Begreppet ”innan vetskap om tvisten”

Svaranden kan visa sin rätt till eller sitt legitima intresse i domännamnet genom att styrka att han använt eller förberett sig för att använda domännamnet i anknytning till ett bona fide utbudande av varor eller tjänster *innan han fick vetskap om tvisten*.¹⁷¹

I en del avgöranden har man analyserat vad som avses med begreppet ”innan vetskap om tvisten”. I *DeRisk IT Ltd. v. DeRisk IT, Inc.* (Nr D2000-1288) ansågs det relevanta datumet utgöras av 29.9.2000, vilket var dagen då käranden inlämnade sitt käromål till

¹⁶⁷ Detta resonemang accepterades även av skiljemannen i *Global Print Exchange Pte. Ltd. v. Mr Robert Paul Solden* (Nr AF-0275).

¹⁶⁸ Se även *Ventura Foods LLC v. Vijay Pathi* (Nr AF-0136).

¹⁶⁹ Se även *Motorola, Inc. v. Geoff Brien* (Nr FA95907).

¹⁷⁰ Se även *Isabelle Adjani v. Second Orbit Communications, Inc.* (Nr D2000-0867) där man ansåg att underlåtenhet att inge svaromål innebar att det inte fanns några bevis som indikerade rättigheter eller legitima intressen i enlighet med artikel 4.c eller annars, och *Molinari Int'l S.p.A. v. Lasambucamolinari.com* (Nr D2000-1169) där svarandens underlåtenhet att inkomma med svaromål var ytterligare bevis för avsaknaden av rättigheter eller legitima intressen i domännamnet. Se även *Red Hat, Inc. v. David Cammack* (Nr FA96945) och *Pavillon Agency, Inc. v. Greenhouse Agency Ltd.* (Nr D2000-1221) där det konstaterades att avsaknad av rättigheter eller legitima intressen i de tvistiga domännamnen presumeras då svaranden underlåtit att inlämna svaromål.

¹⁷¹ Se punkt 5.6.4.1 nedan.

WIPO, enär det enligt artikel 4 i UDRP Rules är WIPO, i dess egenskap av tvistlösningsorgan, som ensamt åläggs att vidarebefordra käromålet till svaranden efter granskning och godkännande.

I *Corinthians Licenciamentos LTDA v. David Sallen, Sallen Enterprises and J.D. Sallen Enterprises* (Nr D2000-0461) konstaterades att det inte är tillräckligt att endast visa rättigheter eller legitima intressen i domännamnet, utan artikel 4.c.i förutsätter att den legitima användningen skett innan svaranden känt till tvisten. I detta fall hade svaranden dylik kännedom redan innan käranden väckt talan via UDRP, eftersom svaranden brevlades informerats om tvisten. I fallet hade svarandens användning av domännamnet, vilket utgjordes av utsättandet av bibliska texter på webbsidan, skett efter erhållandet av ett varningsbrev från käranden ("cease-and-desist letter") men innan käranden väckt talan.¹⁷²

5.6.4 Hur visas legitimt intresse?

Artikel 4c.i-iii i UDRP innehåller, såsom ovan nämnts, en ickeuttömmande förteckning över de sätt på vilka svaranden kan visa sin rätt till eller sitt legitima intresse i domännamnet. Det legitima intresset kan därför även visas på annat sätt.

Redogörelsen nedan baserar sig dels på den exempelförteckning över svarandens möjligheter att visa legitimt intresse i det tvistiga domännamnet som ingår i artikel 4.c., dels på andra faktorer som beaktats i de granskade avgörandena.

5.6.4.1 *Bona fide utbudande av varor eller tjänster (punkt 4.c.i)*

Svaranden kan styrka sitt legitima intresse i enlighet med punkt 4.c.i genom att visa att han använt eller förberett sig för att använda domännamnet i anknytning till ett bona fide utbudande av varor eller tjänster innan han fick vetskap om tvisten.

I vissa fall har svaranden på ett mycket klart sätt lyckats visa sitt legitima intresse i domännamnet. T.ex. ingav svaranden i *WAGG, Inc. v. 1070909 Ontario Limited* (Nr AF-0205) ett certifikat från den kanadensiska patentmyndigheten över varumärkesregistrering för "whiskey a go-go" (det tvistiga domännamnet var "www.whiskeyagogo.com" och kärandens amerikanska varumärkesregistrering gällde "whisky a gogo") liksom bevis för att man bedrivit affärsverksamhet under sagda namn i årtal. I *Easygroup (UK) Limited, Easyeverything Limited, Easyrentacar (UK) Limited, Easyjet Airline Company Limited v. Easymaterial.com Limited* (Nr D2000-0711) producerade svaranden en affärsplan och fem brev från uppenbarligen oberoende parter som intygade att, innan svaranden informerats om tvisten, hade bevisliga förberedelser gjorts för en användning av domännamnen i samband med bona fide utbudande av varor eller tjänster.

¹⁷² Se även *Max Cavallera v. 420 Gear, Inc.* (Nr FA96315), *Wal-Mart Stores, Inc v. Walmarket Canada* (Nr D2000-0150), *Viz Communications, Inc. v. Redsun dba www.animerica.com* and *David Penava* (Nr D2000-0905) och *Richard Atlas and Venus Swimwear, Inc. v. The GBC* (Nr FA94234).

Att svaranden tagit några preliminära steg mot att utveckla sina ideer för domännamnsanvändningen för en sökrobot utan att ännu ha gjort konkreta förberedelser för att föra projektet framåt räckte för finlandet av legitimt intresse i *Microcell Solutions Inc. v. B-Seen Design Group Inc.* (Nr AF-0131). En webbsida med ett underkonstruktion –meddelande ansågs dock inte i *Ticketmaster Corporation v. Dimitri Prem* (Nr D2000-1550) vara legitim användning eller förberedelser för legitim användning.¹⁷³ Inte heller ett kommer inom kort –meddelande räckte i *Mobil Oil Corporation v. John S. Flynn* (Nr D2000-1562) som innehåll på en webbsida för att etablera en legitim användning.

Det har i flera fall, t.ex. i *J. Paul Getty Trust v. Domain 4 Sale & Company* (Nr FA95262), konstaterats att legitimt intresse inte föreligger då den enda användningen av domännamnet varit att bjuda ut detsamma till försäljning.¹⁷⁴ Dock ansågs svaranden i *General Machine Products Company, Inc. v. Prime Domains (a/k/a Telepathy, Inc.)* (Nr FA92531) ha legitimt intresse i domännamnet "craftwork.com" genom att bevisa att hans affärsverksamhet var att sälja generiska och deskriptiva domännamn.¹⁷⁵ I *Allocation Network GmbH v. Steve Gregory* (Nr D2000-0016) ansågs ett erbjudande om försäljning av domännamnet "allocation.com" som sådant innebära användning av domännamnet i enlighet med artikel 4.c.i. Svarandens affärsverksamhet bestod i att registrera och sälja domännamn som skiljemannen kategoriserade som generiska ord i engelskan. Det fanns inget som styrkte att svaranden vid domännamnsregistreringen känt till eller borde ha känt till kärandens varumärkesregistreringar i Tyskland och UDRP uppställer inte heller något krav på att man innan en domännamnsregistrering skulle vara tvungen att göra en varumärkessökning i varje land.

Svaranden i *J. Crew International, Inc. v. crew.com* (Nr D2000-0054) spekulerade i domännamn och registrerade dem i hopp om att andra skulle köpa dem. I fallet definierades spekulation som registrering eller erhållande av domännamn utan någon färdig plan för ett specifikt användningsändamål för sagda namn. Spekulation konstaterades inte påvisa legitimt intresse i enlighet med UDRP.

Domännamnet "easyjet.net" hade i *Easyjet Airline Company Ltd v. Andrew Steggles* (Nr D2000-0024) använts endast för länkning till en till synes med domännamnet icke-relaterad webbsida tillhörande en dammsugsaffär. Detta gav inte upphov till legitimt intresse, särskilt då detta skett utan bevis på tillstånd därtill av sagda affär.

Inte heller har en användning av domännamnet endast för omdirigering av felstavande Internetanvändare till en annan webbsida varit tillräckligt för att påvisa legitimt intresse i enlighet med denna punkt utan annat samband mellan domännamnet och webbsidan. I *e-Duction, Inc. v. John Zuccarini, d/b/a The Cupcake Party & Cupcake Movies* (Nr D2000-1369) hade kravet på dylikt samband inte uppfyllts då domännamnet

¹⁷³ Se även *Hamlet Group Inc. v. Lansford* (Nr D2000-0073).

¹⁷⁴ Se även *Max Cavallera v. 420 Gear, Inc.* (Nr FA96315), *Seek America Networks, Inc. v. Creative Services* (Nr D2000-1082) och *Nintendo of America, Inc. v. This Domain Is For Sale* (Nr D2000-1197).

¹⁷⁵ Observera dock fallet *Broadway Trading, LLC v. Gene Weissman* (Nr FA94310) där det ansågs att ingen, inklusive svaranden, kunde ha några rättigheter i ett dylikt deskriptivt namn utan att visa sekundär betydelse.

”education.com” inte använts i samband med utbildning i någon form (”education”, som enligt svaranden hade inspirerat honom till domännamnsregistreringen), utan endast för förevisning av annonser för varor och tjänster utan samband med domännamnet. Det har dock i praxis konstaterats att användning av en webbsida endast för omdirigering av besökare till en annan sida inte i sig innebär avsaknad av legitimt intresse. En sådan verksamhet ansågs i *Teranet Land Information Services, Inc. v. Verio, Inc.* (Nr D2000-1123) i stället innebära legitim användning såvida den inte är vilseledande för konsumenter, t.ex. om parterna sysslar med distinkta affärsverksamheter inom skilda branscher, och den inte heller leder till smutskastning av ett varumärke.¹⁷⁶

I *Etam, plc v. Alberta Hot Rods* (Nr D2000-1654) ansåg man att kändens ”Tammy” – märke inte var starkt, trots att det kunde uppfattas som distinkt vid dess användning som kännetecken för kändens produkter. ”Tammy” konstaterades dock vara ett kvinnonamn, och eftersom det inte kunde sägas att känden hade exklusiv rätt till detta korta, enkla namn, kunde svaranden på ett legitimt sätt utveckla sin egen användning av namnet i en icke-besläktad bransch. Användningen av domännamnet för omdirigering av Internetanvändare till en webbsida som logiskt hörde ihop med domännamnet (i detta fall sambandet förnamn – pornografi) ansågs därför vara legitim användning under UDRP.¹⁷⁷

I *America Online, Inc. v. Xianfeng Fu* (Nr D2000-1374) konstaterades det vara orimligt att anse det vara bona fide utbudande av varor eller tjänster då svaranden opererade en webbsida under ett domännamn förväxlingsbart med kändens varumärke och för samma affärsverksamhet.¹⁷⁸ Svaranden i *Cytodyne Technologies, Inc. v. INetSources* (Nr FA96934) hade använt de tvistiga domännamnen som en portal till en webbsida som bjöd ut sagda namn till försäljning och innehöll en länk till en annan webbsida tillhörande svaranden som erbjöd med känden konkurrerande tjänster inom branschen för utveckling och marknadsföring av näringstillskott i samband med dieter och kroppsbyggande. En dylik användning av med märken förväxlingsbara domännamn ansågs inte legitim.¹⁷⁹

Majoriteten i fallet *Frederick M. Nicholas, Administrator of the Estate of Sam Francis v. Magidson Fine Art, Inc.* (Nr D2000-0673) konstaterade att existensen av ett inarbetat märke inte förbjuder konstnären eller allmänheten att referera till ett konstverk som ett Sam Francis verk. Svaranden hade faktisk vetskap om konstnären och hans verk innan registreringen av domännamnet ”samfrancis.com”, men använde detsamma för att definiera den konstnär som målat de verk han sålde. Trots att domännamnet kunde ha valts i syfte att locka konsumenter till webbsidan skedde det inte någon vilseledning beträffande upphovsmannen till sidan, eftersom det då man nådde densamma

¹⁷⁶ Se även *Retail Ltd/Détaillants Shirman Ltée v. CES Marketing Group, Inc.* (Nr AF-0104).

¹⁷⁷ Se även *Bernstein v. Action Advertising, Inc* (Nr D2000-0706) där omdirigering av ”lipservice.com” till pornografisk sida visade legitimt intresse.

¹⁷⁸ Se även *America Online, Inc. v. Shenzhen JZT Computer Software Co. Ltd* (Nr D2000-0809) där svarandens operering av en webbsida där han bjöd ut i stort sett samma tjänster som känden under kändens märke ansågs vara otillräckligt för ett finande av bona fide utbudande av varor eller tjänster. Se även *Red Hat, Inc. v. David Cammack* (Nr FA96945).

¹⁷⁹ Se även *Marketing Mix, Inc. v. Mix* (Nr D2000-0352) där svaranden inte lyckades visa legitimt intresse i domännamnet ”marketingmix.com” genom dess användning för länkning till svarandens webbsida ”getcreative.com”. Se även *Skipton Building Society v. Peter Colman* (Nr D2000-1217).

klargjordes att fråga var om ett konstgalleri som sålde konstnärens verk. Svaranden kunde därför ha ett legitimt intresse i namnet. Skiljemannen med avvikande åsikt konstaterade att svarandens faktiska vetskap om konstnärens arbeten och berömmelse innan domännamnsregistreringen förhindrade att det kunde vara fråga om sådant bona fide utbudande av varor eller tjänster som innebär legitimt intresse i namnet.

I *Buhl Optical Co. v. Mailbank.com Inc.* (Nr D2000-1277) ansågs en operatör av en e-posttjänst ha registrerat ett bona fide efternamn som domännamn ("buhl.com"), vilket sålunda inte användes i samma betydelse som ett varumärke (kärandens "buhl" varumärke). Svarandens användning var därför legitim. Svarandens service tillät individer att konstruera e-postadresser innehållande allmänna efternamn som underdomän i domännamn (såsom bob@buhl.com).

Frågan i *Infospace.com Inc. v. Infospace Technology Co. Ltd* (Nr D2000-0074) var huruvida svarandens affärsverksamhet kunde anses legitim i ljuset av kärandens bolagsnamn, varumärken, domännamn och rykte av tidigare datum. Vid första anblicken gav svarandens affärsverksamhet under namnet "infospace" denne dylika rättigheter eller legitima intressen i domännamnet "microinfospace.com". Frågan komplicerades dock av att svaranden registrerats ca tre år efter att käranden registrerat sitt domännamn "infospace.com" och började handla under detta namn, dvs. vid en tidpunkt då kärandens affärsverksamhet och varumärken redan var ryktbara. Svaranden hade uppgett att käranden och dennes varumärken inte var välkända i Kina (svarandens hemvist) och att svaranden inte hade känt till käranden vid registreringstidpunkten. I kombination med att svaranden hade en möjlig förklaring beträffande domännamnets användningsändamål räckte detta till för att avgöra ärendet till svarandens fördel, enär käranden hade bevisbördan.

I *Nicholas V. Perricone, M.D. v. Martin Hirst* (Nr FA95104) hade svaranden använt domännamnet "wrinklecure.com" med bona fide syftet att sälja detsamma och/eller använda det som en kommersiell länk till den kosmetiska industrin. Det andra domännamnet "wrinklecures.com" hade svaranden inte nyttjat kommersiellt på annat sätt än att han försökt sälja detsamma. Majoriteten av panelen i detta ärende konstaterade att fråga här inte var om registrering av domännamn innehållande ett känt eller distinkt märke, utan att svaranden valt generiska, eller åtminstone deskriptiva, domännamn, vilka beskriver sådana produkter eller tjänster som kunde säljas under domännamnen. I dylika fall har den som först registrerat namnet förtur, förutsatt att registreringen inte skett i ond tro, även om syftet med registreringen var att tjäna pengar på detsamma. Försäljning av dylika domännamn, som registrerats i god tro, är tillåten. Käranden hade inte bevisat att märket, *vid tidpunkten för registreringen av domännamnet*, var berömt eller hade en sekundär betydelse så att konsumenter kunde antas associera märket med kärandens (kommande) produkter. Skiljemannen med avvikande åsikt konstaterade att han inte övertygats av svarandens argument att försäljningsförsöken av domännamnen var bona fide utbudande av varor eller tjänster i enlighet med UDRP samt att bevisen inte stödde svarandens påstående gällande dennes försök att sätta upp en webbsida med kosmetiska produkter under domännamnet "wrinklecure.com". Han ansåg ytterligare att det faktum att svaranden inte satt upp en webbsida eller annan affärsverksamhet i samband med domännamnet "wrinklecures.com" bevisade att han inte hade legitima intressen i sagda namn.

Det påpekades specifikt i *Underground Services, Inc. v. CSS Group, LLC* (Nr FA96843) att en domännamnsanvändning som innebär varumärkesintrång inte kan resultera i något legitimt intresse i sagda namn. Svaranden hade under det tvistiga domännamnet "safedig.com" bjudit ut software, som hade klart samband med de tjänster som kändaren bjöd ut under ett identiskt varumärke.

I *Passion Group, Inc. v. Usearch, Inc.* (Nr AF-0250) konstaterades att UDRP gör det klart att vilken användning som helst av den typ som avses i artikel 4.c.i, om bevisad, påvisar legitimitet oberoende av vad som sedermera skett. Det faktum att svaranden senare börjat använda domännamnet på annat sätt eller har upphört med dess användning under en tid innan han fick vetskap om tvisten påverkar inte denna bedömning. Det ansågs därför onödigt att granska huruvida svarandens nuvarande användning sker i ond tro, som inte kan påvisa legitimitet. Majoriteten i *Video Networks Limited v. Larry Joe King* (Nr D2000-0487) ansåg dock att svaranden gått miste om sitt legitima intresse då han inte längre avsåg att använda detsamma för det kommersiella syfte han påstått sig ha vid domännamnsregistreringen, utan bjöd ut namnet i fråga till försäljning till högstbjudande.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det i ljuset av de granskade avgörandena är aningen oklart när ett legitimt intresse kan anses föreligga i enlighet med punkt 4.c.i. T.ex. har man i praxis på varierande sätt avgjort frågan om huruvida försäljning av domännamn visar legitimt intresse i namnet, liksom vilken grad av förberedelse för domännamnsanvändning för bona fide utbudande av varor eller tjänster som krävs. Det torde dock vara ganska klart att det är förhållandevis svårt för en svarande att visa legitimt intresse i ett domännamn som är förväxlingsbart med kändarens märke ifall parterna är konkurrenter.

5.6.4.2 Allmänt känd genom domännamnet (punkt 4.c.ii)

Ett legitimt intresse i enlighet med punkt 4.c.ii kan svaranden visa om han (som person, företag eller annan organisation) har varit allmänt känd under domännamnet trots att han inte har någon rätt i form av varu- eller servicemärke därtill.

Svaranden i *Strick Corporation v. James B. Strickland, Jr* (Nr FA94801) hade varit allmänt känd under smeknamnet "Strick" sedan barndomen. Han började omedelbart efter registreringen använda det i fallet tvistiga domännamnet "strick.com" i kommunikationen med klienter och potentiella klienter i samband med sin softwareutvecklingsverksamhet. Han ansågs ha ett legitimt intresse i namnet.

Skiljemannen i *Digitronics Inventioneering Corporation v. @Six.Net Registered* (Nr D2000-0008) övertygades om att svaranden var allmänt känd under domännamnen "sixnet.com" och "six.net" trots avsaknad av varu- eller servicemärkesrättigheter. Svaranden hade varit allmänt känd under dessa domännamn sedan 1996 och dess affärsnamn @Six.Net, under vilket svaranden bedrivit affärsverksamhet sedan 1995, hade registrerats vid Quebec L'Inspecteur General des Institutions de Financieres 13.2.1996.

Även föregångares legitima intressen i ett namn kan räcka för påvisande av legitima intressen. T.ex. i *Rock Bottom Restaurants, Inc. v. Duane Reade* (Nr D2000-1014) hade svarandens föregångare varit allmänt känd under namnet ”Rock Bottom” långt innan tvisten och var även ägare till registreringar av sagda namn av tidigare datum än kändandens rätt. Svaranden ansågs ha legitimt intresse i namnet då han övertagit affärsverksamheten associerad med märket ”rock bottom”.¹⁸⁰

5.6.4.3 Användning i legitimt, icke-kommersiellt syfte (punkt 4.c.iii)

Om svaranden kan styrka att han använder namnet i ett legitimt icke-kommersiellt syfte, utan ekonomisk vinning, utan att försöka vilseleda konsumenter och utan svartmålning av varu- eller servicemärket ifråga har han ett legitimt intresse i enlighet med punkt 4.c.iii.

Att använda ett domännamn för att kritisera en instans el. dyl. kan ge upphov till legitimt intresse. I *Ahmanson Land Company v. Save Open Space och Electronic Imaging Systems* (Nr D2000-0858) konstaterades att webbsidan användes legitimt i icke-kommersiellt syfte, eftersom den fungerade som en icke-kommersiell plattform för kritik av kändandens aktiviteter. Även i *Compusa Management Company v. Customized Computer Training* (Nr FA95082) ansågs svaranden vara berättigad att använda domännamnen ”stopcompusa.com” och ”bancompusa.com”, vilka för övrigt inte ansågs förväxlingsbara med kändandens varumärke ”compusa”, för kritik av kändandens varor och tjänster.¹⁸¹

Svaranden i *Freeserve PLC v. Purge I.T. and Purge I.T. Ltd* (Nr D2000-0585) påstod sig ha registrerat domännamnet ”freeservesucks.com” för att hindra att domännamn, som kan vara genanta för välkända företag, skall falla i händerna på företagets kritiker och kunna användas för syften motiverade av yttrandefrihet. Skiljemannen konstaterade dock att svaranden knappast enbart hade dylika altruistiska syften, när han för domännamnets överlåtelse begjort en ersättning som klart överskred hans registreringskostnader. Svarandens ansågs inte ha legitima intressen i domännamnet ifråga.

I praxis, bl.a. i *Monty and Pat Roberts, Inc. v. Bill Keith* (Nr D2000-0299), har poängterats att rätten att uttala sina åsikter inte innebär en rätt att använda sig av en annans namn för att identifiera sig själv som källan för dessa åsikter. Detta är fallet t.ex. om domännamnet inte indikerar att webbsidan innehåller kritik av märkesinnehavaren.¹⁸²

¹⁸⁰ Se även *Credit Management Solutions v. Collex Management* (Nr D2000-0029) och *Avnet v. Aviation Network, Inc.* (Nr D2000-0046) beträffande föregångares legitima intressen.

¹⁸¹ Se även *Bridgestone/Firestone, Inc. v. Jack Myers* (Nr D2000-0190).

¹⁸² Se även *The Toronto-Dominion Bank v. Boris Karpachev* (Nr D2000-1571), *Estée Lauder Inc. v. estelauder.com, estelauder.net and Jeff Hanna* (Nr D2000-0869) och *Banca March, S.A. v. Thomas Zotzmann* (Nr D2000-1343).

Beträffande kritiska webbsidor kan ytterligare nämnas att det i *Wal-Mart Stores, Inc. v. wallmartcanadasucks.com* and *Kenneth J. Harvey* (Nr D2000-1104) konstaterades att det är oviktigt huruvida *walmartcanadasucks* är effektiv kritik av Wal-Mart levererad med god smak; det enda relevanta är huruvida det handlar om kritik och parodi i stället för "free-riding" på en annans varumärke. Det konstaterades i *PG&E Corporation v. Samuel Anderson* och *PGE in the year 2000* (Nr D2000-1264) att användning av ett varumärke i ett domännamn för att locka Internetanvändare till en sida som är kritisk gentemot varumärkesinnehavaren inte är legitim användning då den kritiska webbsidan används kommersiellt, eftersom den konkurrerande varumärkesanvändaren här drar nytta av rättsinnehavarens intressen i märket.

Att under många år tillhandahålla en beundrar-webbsida i icke-kommersiellt syfte ansågs i *The Estate of Tupac Shakur v. R. J. Barranco* (Nr AF0348a, b) visa legitimt intresse och dessutom vara i kärandens intresse. I *Edward Van Halen v. Deborah Morgan* (Nr D2000-1313) konstaterades dock att man eventuellt kunde ha funnit ett legitimt intresse hos svaranden, som var en beundrare av käranden, ifall hon hade visat prov på andra beundrar-aktiviteter för vilka webbsidan, som saknade innehåll, under domännamnet "*edwardvanhalen.com*" endast var en förlängning, eller ifall webbsidan hade varit i bruk under en viss tid. I detta fall hade svaranden dock endast en förväntning på att utveckla ett legitimt intresse, vilket ansågs otillräckligt.

Friheten att uttrycka religiösa åsikter erkändes som ett dylikt icke-kommersiellt legitimt intresse i *Shri Ram Chandra Mission (A California not-for-profit organisation) v. Shri Ram Chandra Mission* (Nr FA94237).

5.6.4.4 Registrering av domännamn

Utöver de exempel som framgår av UDRP har även ett antal andra faktorer beaktats då panelen tagit ställning till frågan om legitimt intresse. Nedan följer några typfall där de faktorer som diskuterats i de granskade avgörandena inte på ett självklart sätt faller inom den exempelförteckning som ingår i artikel 4.c.

Att registrering av ett domännamn inte i sig kan påvisa rättigheter eller legitima intressen i ifrågavarande namn har konstaterats i flera fall. I *Educational Testing Service v. TOEFL* (Nr D2000-0044) poängterades att om endast registrering vore tillräckligt skulle slutresultatet bli absurt: alla som registrerat ett domännamn skulle ha legitimt intresse i detsamma och ingen kärande kunde någonsin vinna ett UDRP-förfarande.¹⁸³

I *Safari Casino A.G. v. Global Interactive* (Nr AF-0288) konstaterades dock att den som registrerat ett domännamn otvivelaktigt erhåller vissa rättigheter och intressen i sagda domännamn genom registreringen. En kärande måste därför, för att uppnå en överföring eller upphävning av domännamnet ifråga enligt UDRP, kunna visa att svaranden inte erhållit några andra intressen eller rättigheter i domännamnet. Sålunda kan t.ex. en rörmokare, som registrerat domännamnet "*pipesfixed.com*" anses ha erhållit rättigheter

¹⁸³ Se även *DORPAN, S.L and SOL MELIÁ, S.A. v. Heros Safarian Boghosian* (Nr D2000-1184), *Banca March, S.A. v. Thomas Zotzmann* (Nr D2000-1343), *The Hamlet Group, Inc. v. James Lanford* (Nr D2000-0073) och *N.C.P. Marketing Group, Inc. v. Entredomains* (Nr D2000-0387).

eller legitima intressen i domännamnet ifråga, om detsamma används i hans rörmokarverksamhet, även om en utomstående part påstår att domännamnet är identiskt med eller förväxlingsbart med ett tidigare registrerat varumärke.

5.6.4.5 Rätt att använda varumärke

Hur en eventuell rätt att använda kärandens varumärke i affärsverksamheten inverkar på svarandens rätt att registrera sagda märke som domännamn har man tagit ställning till i en del avgöranden.

I *YAHOO! Inc. v. SYRYNX, Inc. och Hugh Hamilton* (Nr D2000-1675) konstaterades att svaranden varken är eller har varit kärandens licenstagare, att svaranden saknar övrigt samtycke av käranden att använda dess välkända YAHOO! namn och märken liksom samtycke att ansöka om eller använda ett domännamn inkorporerande sagda märken. Det ansågs därför klart att svaranden inte kunde åberopa någon faktisk eller planerad bona fide eller legitim användning av domännamnen "yhoobroadcast.com" och "yahoolinux.com".¹⁸⁴

Mer oklara än ovanstående kan man dock anse att sådana fall är där det mellan parterna finns någon typ av affärsmässigt samband. I *Thomas Cook Holdings Limited v. Vacation Travel* (Nr D2000-1716) hade svaranden rätt att använda sig av kärandens varumärke "JMC" i sin egenskap av kärandens agent för försäljning av semesterresor. Rätten att använda varumärket konstaterades dock inte medföra några rättigheter eller legitima intressen i domännamnet "jmcflights.com".

Svaranden i *Seiko Epson Corporation et. al. v. Price-less Inkjet Cartridge Co.* (Nr FA96849) använde tre av de tvistiga domännamnen ("epsonink.net", "epsoninkjet.com" och "epsoninkjets.com") bl.a. för att befrämja försäljningen av kärandens printrar. Skiljemannen konstaterade att svaranden saknade legitimt intresse i domännamnen trots att han sålde kärandens produkter; han var inte allmänt känd genom domännamnen och han hade inte via licens eller på annat sätt av käranden auktoriserats att använda märket "epson".¹⁸⁵

I *Save A Life v. Hyde Engineering Group Inc.* (Nr AF-0200) hade parterna ingått ett joint venture i syfte att marknadsföra sina produkter under märket "resq disc". Trots att inga bevis fanns för att dessa planer faktiskt realiserats konstaterade skiljemannen att det inte heller fanns några bevis för att så inte var fallet. Båda parter ansågs sålunda ha rätt i märket på basen av deras partnerskap. Det fanns inga bevis för att partnerskapet inte var i kraft vid tidpunkten för registreringen av domännamnet "resqdisc.com" eller att parterna skulle ha överfört exklusiva rättigheter i märket till någondera av dem, varför svaranden hade såväl rättigheter som legitima intressen i namnet.

¹⁸⁴ Se även *Guerlain S.A. v. Peikang* (Nr D2000-0055), *Club Méditerranée S.A. v. Clubmedical* (Nr D2000-1428) och *Compagnie de Saint Gobain v. Com-Union Corp.* (Nr D2000-0020) där man kom till samma slutsats och där inget affärsmässigt samband heller existerade mellan parterna.

¹⁸⁵ Se även *Ullfrotté AB v. Bollnäs Imports* (Nr D2000-1176) där man ansåg att svaranden inte hade rätt att registrera och använda kärandens varumärke som domännamn utan kärandens tillåtelse trots att svaranden legitimt sålde, eller åtminstone hade sålt, varor härstammande från käranden.

5.6.4.6 Användning i ond tro

Att en domännamnsanvändning som anses ske i ond tro inte kan innebära att man styrkt sitt legitima intresse har påpekats i en del avgöranden. I *America Online, Inc. v. John Zuccarini* (Nr D2000-1495) hade de tvistiga domännamnen huvudsakligen använts i samband med omdirigering av Internetanvändare till sådana webbsidor som inte hade samband med kändisen. Detta ansågs innebära användning i ond tro, vilket inte konstituerar legitimt intresse i namnen i enlighet med artikel 4.a.ii. Att registrering och användning av domännamn i ond tro inte ger upphov till rättigheter eller legitima intressen i sagda namn konstaterades även i *N.C.P. Marketing Group, Inc. v. Entredomains* (Nr D2000-0387).

5.7 Registrering och användning i ond tro

5.7.1 Allmänt

Såsom tidigare nämnts var avsikten med utvecklandet av UDRP-förfarandet att begränsa dess tillämpningsområde till fall av avsiktliga, illojala registreringar i ond tro som inkräktar på varu- eller servicemärken. Domännamnsregistreringar i god tro skall inte anses illojala: ett litet företag kan visa sina avsikter att nyttja domännamnet i god tro t.ex. genom affärsplaner, korrespondens, rapporter eller annan typ av bevisning. Inte heller skall domännamnsregistreringar som berättigas av legitim yttrandefrihet eller legitima icke-kommersiella intressen anses illojala. Förfarandet är inte heller tillämpligt på tvister i god tro mellan konkurrerande rättsinnehavare eller andra konkurrerande legitima intressen avseende huruvida två namn är förväxlingsbara.¹⁸⁶

5.7.2 Begreppet ond tro

Den sista förutsättningen för kändisen att bevisa är att domännamnet registrerats och används i ond tro (artikel 4.a.iii). Innan jag för en diskussion om det tudelade kravet på registrering *och* användning i ond tro anser jag det vara på sin plats att analysera själva begreppet ond tro.

Vid en analys av begreppet ond tro i UDRP kan paralleller dras till hur man särskiljer den onda tron från den goda inom nordisk civilrätt. T.ex. kan enligt rådande uppfattning inom nordisk civilrätt god tro normalt åberopas endast beträffande faktafrågor; man kan sålunda i de flesta fall inte erhålla dylikt skydd genom att åberopa villfarelse beträffande

¹⁸⁶ The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, April 30, 1999, artikel 172, <<http://wipo2.wipo.int/process2/index.html>>, hämtat i maj 2001.

rättsregler.¹⁸⁷ Inom straffrätten kan dock förbudsvillfarelse, dvs. okunskap om handlingens otillåtenhet, vara ursäktlig och befria från straff. Detta kan vara fallet om gärningsmannen har gjort rimliga ansträngningar för att erhålla korrekt kunskap. Detta låter sig eventuellt omformas så att gärningsmannen till fullo utnyttjat sin förmåga, varför villfarelsen i viss mening var oundviklig. Samtidigt innebär detta att en viss differentiering måste göras, varför det ställs högre krav på en sakkunnig än på en lekman. Samtidigt är det klart att en lekman ofta blir tvungen att kontakta en sakkunnig, varvid skillnaderna elimineras. Kravet på rimliga ansträngningar innebär t.ex. att personen ifråga läser den relevanta lagtexten. Om texten sedan är särskilt svårtolkad kan detta räcka som grund för straffrihet. Särskilt om statliga myndigheter ger felaktiga råd ligger ursäktad förbudsvillfarelse mycket nära.¹⁸⁸ Även inom civilrätten har man ansett villfarelse beträffande rättsregler vara ursäktlig åtminstone då sagda villfarelse får sin betydelse av ett faktamisstag som föregått densamma. God tro anses sålunda saknas ifall personen visste eller borde ha vetat om det aktuella förhållandet.¹⁸⁹

Enligt den i Norden förhärskande uppfattningen gällande sakrättsligt dynamiskt skydd krävs det att en utomstående är i god tro vid den tidpunkt då hans rättsgrund uppkom, såsom vid tidpunkten för avtalets ingående. Man har även i rättspraxis och doktrin krävt kvalificerad god tro (varken visste eller borde ha vetat) vid tidpunkten då det objektiva sakrättsliga momentet uppfylls (vid överlåtelse tidpunkten), varvid ond tro efter denna tidpunkt inte ansetts relevant för åtkomstskyddet.¹⁹⁰

Åtkomstskydd i enlighet med handelsbalkens 11 kap. 4 § (... Finnes svek hos then, som köpte, i pant tog, eller gåfvan fick; gifve thet åter til ägaren utan lösn, ...) förutsätter att det inte hos överlåtelsens förvärvare finns *svek* (som torde innebära någon form av uppsåt). Detta började man dock så småningom tolka så att ond tro även kan följa av oaktsamhet. Då den onda tron ansågs höra ihop med oaktsamhet blev det centrala, i motsats till vad som rörde sig i förvärvarens huvud, *hurudana slutsatser som kunde dras av de fakta som förvärvaren hade tillgång till*. Bedömningen skulle sålunda ske på objektiva kriterier och som referens hade man en person med vanlig uppfattning och erfarenhet. Efter en tid började dock i nordisk doktrin en noggrann och förständig person vinna terräng som referens. Denna *bonus pater familias* började i Finland användas som referens t.ex. i skadeståndsrätten för att bedöma vårdslöshet, men även vid bedömning av ond tro bl.a. i enlighet med 3 kap. i lag om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område beträffande rättshandlingars ogiltighet samt beträffande åtkomstskydd inom sakrätten. Den objektiva måttstocken har ändå inte ansetts innebära att det skulle finnas någon generell regel för hur nödig aktsamhet hos förvärvaren skall bedömas, utan kraven varierar enligt objektets art, åtkomstätt, parternas yrken, yrkat

¹⁸⁷ Kaisto, Janne: Tiesi tai olisi pitänyt tietää, Varallisuus oikeudellinen tutkimus perustellun vilpittömän mielen vaatimuksesta KK 11:4 ja 12:4:n sekä VKL 14 §:n mukaan, Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Julkaisuja A-sarja N:o 212, Helsinki 1997, s. 270.

¹⁸⁸ Frände, Dan: Allmän straffrätt, Publikationer från Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, Helsingfors 2001, s. 209-211.

¹⁸⁹ Kaisto, Janne: Tiesi tai olisi pitänyt tietää, Varallisuus oikeudellinen tutkimus perustellun vilpittömän mielen vaatimuksesta KK 11:4 ja 12:4:n sekä VKL 14 §:n mukaan, Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Julkaisuja A-sarja N:o 212, Helsinki 1997, s. 270-274.

¹⁹⁰ Kaisto, Janne: Tiesi tai olisi pitänyt tietää, Varallisuus oikeudellinen tutkimus perustellun vilpittömän mielen vaatimuksesta KK 11:4 ja 12:4:n sekä VKL 14 §:n mukaan, Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Julkaisuja A-sarja N:o 212, Helsinki 1997, s. 196-213.

pris osv. Bonus pater familias –regeln har särskilt inom skadeståndsrätten kritiserats bl.a. på den grund att man inte med dess hjälp kan uppsätta specifika förfaranderegler, eftersom innehållet i kravet på ändamålsenlig aktsamhet endast kan preciseras i konkreta situationer. Man har även varit orolig för att denna måttstock skall leda till för lågt ställda krav då den som förorsakat skadan har handlat i egenskap av sakkunnig, eftersom referensen endast är en allmänt noggrann person utan särskilda kvalifikationer. Då en klar måttstock saknas för ett beteende som ger upphov till skadeståndsansvar bedöms existensen av dylik vårdslöshet i sista hand genom *en intresseavvägning*.¹⁹¹ Även vid bedömning av den goda tron som en förutsättning för åtkomstskydd inom sakrätten har man övergett bonus pater familias –regeln.¹⁹² Den objektiva måttstocken för bedömning av den onda tron har fått en sorts subjektiv specificering: aktsamhetsgraden, eller nivån på undersökningsplikten, för tredjeman varierar beroende på omständigheterna. Man skall i varje enskilt fall iaktta en sådan grad av noggrannhet och aktsamhet som normalt krävs av en person i hans ställning och situation. Fastän man iakttar en objektiv måttstock inverkar t.ex. parternas yrken, objektets art och den yrkade ersättningen på bedömningen av huruvida undersökningsplikten uppfyllts.¹⁹³ Specificeringen i *hans ställning* innebär sålunda att man t.ex. i en pantsättningssituation tar i beaktande även förvärvarens personliga omständigheter vid bedömningen av god tro vid tredjemansskydd vid extinktion,¹⁹⁴ varför undersökningsplikten bedöms strängare för en sakkunning än för en lekman.¹⁹⁵

I vår lagstiftning ingår ingen specifik norm beträffande det sätt på vilket god tro skall bedömas. Innehållet i en dylik norm gällande sakrättsligt dynamiskt skydd kan dock konstateras vara följande: Tredjeman är inte i kvalificerad god tro ifall han, med iakttagande av ändamålsenlig aktsamhet i rådande förhållanden, borde ha förstått att överlåtaren saknade överlåtelsekompetens. Kravet på iakttagande av ändamålsenlig aktsamhet är tillämpligt på sådana fall där det, förutom vad man vet, är av betydelse vad man borde ha vetat.¹⁹⁶

Om man då övergår till att granska praxis inom UDRP kan nämnas att ond tro i Taylor Corporation v. TechniCard (Nr FA94308) definierades som ”the conscious doing of a wrong because of dishonest purpose or moral obliquity”. Enligt detta avgörande skall man sålunda med vett och vilja agera felaktigt för att ond tro skall föreligga, dvs. agera

¹⁹¹ Kaisto, Janne: Tiesi tai olisi pitänyt tietää, Varallisuus oikeudellinen tutkimus perustellun vilpittömän mielen vaatimuksesta KK 11:4 ja 12:4:n sekä VKL 14 §:n mukaan, Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Julkaisuja A-sarja N:o 212, Helsinki 1997, s. 282-287.

¹⁹² Kaisto, Janne: Tiesi tai olisi pitänyt tietää, Varallisuus oikeudellinen tutkimus perustellun vilpittömän mielen vaatimuksesta KK 11:4 ja 12:4:n sekä VKL 14 §:n mukaan, Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Julkaisuja A-sarja N:o 212, Helsinki 1997, s. 289, 291.

¹⁹³ Kartio, Leena: Esineoikeuden perusteet, Lakimiesliiton kustannus, Helsinki 1991, s. 106.

¹⁹⁴ Extinktion innebär en avvikelse från tidsprioritetsregeln vid avgörandet av kollisionslagen mellan rättigheter som hänförs till en individuellt bestämd sak. Den kommer ifråga i tredjemansrelationen (framåt och bakåt), där uppkomsten av kollisioner vanligen beror på en kompetensbrist, se Zitting, Simo och Rautiala, Martti: Lärobok i sakrätt, Allmän del, Finlands Juristförbunds Förlags Ab, Helsingfors 1971, s. 224-225.

¹⁹⁵ Havansi, Erkki: Esinevakuusoikeudet. Panttioikeus, Pidätysoikeus, Omistuksenpidätys, Vakuusluovutus, Toinen, uudistettu painos, Lakimiesliiton kustannus, Helsinki 1992, s. 119.

¹⁹⁶ Kaisto, Janne: Tiesi tai olisi pitänyt tietää, Varallisuus oikeudellinen tutkimus perustellun vilpittömän mielen vaatimuksesta KK 11:4 ja 12:4:n sekä VKL 14 §:n mukaan, Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Julkaisuja A-sarja N:o 212, Helsinki 1997, s. 291-293.

uppsåtligt. I en del avgöranden har man dock specifikt tagit fasta på om svaranden *visste eller borde ha vetat* om ett märke vid registreringstidpunkten för det inkräktande domännamnet. Om han sålunda visste eller borde ha vetat om märket kan han inte längre åberopa sin goda tro.¹⁹⁷ Detta innebär att finnandet av ond tro även kan baseras på oaktsamhet. Enligt min uppfattning är det just detta, dvs. huruvida svaranden visste eller borde ha vetat om kärandens märke vid domännamnsregistreringstidpunkten, som är själva grunden för den onda trons existens. Ifall svaranden kan visa sin rätt till eller legitima intresse i domännamnet saknar frågan om vetskap dock betydelse i de flesta fall, eftersom svaranden då kan åberopa att han agerat i god tro på basen av rätten till namnet.¹⁹⁸

Det är inte alldeles lätt att definiera innehållet i sökandens undersökningsplikt, eller den grad av aktsamhet denne är skyldig att iaktta, vid en domännamnsregistrering. Den som ansöker om domännamnsregistreringen intygar enligt artikel 2 i UDRP att hans registrering, så vitt han vet, inte inkräktar på eller annars kränker rättigheter tillhörande tredje part. I själva UDRP-texten finns dock inte något explicit krav på att utföra databassökningar innan en domännamnsregistrering för att försöka utröna existerande varumärkesregistreringar. Eftersom det inte existerar någon global databas över varumärken är det inte heller särskilt lätt att göra en dylik sökning. Därtill finns naturligtvis en hel del varumärken som inarbetats och därför inte finns i någon databas. I vissa avgöranden har man i alla fall ansett att svaranden vid registreringen borde ha vetat om kärandens varumärkesregistreringar av tidigare datum, varför svaranden inte till sitt försvar kunnat åberopa faktisk avsaknad av sådan kunskap. Det finns även fall där underlåtenhet att göra varumärkessökning i stället ansetts innebära vårdslöshet, vilket sedermera lett till att man funnit ond tro ifall svaranden underlåtit att korrigera situationen efter att han erhållit faktisk vetskap om det existerande märket.¹⁹⁹ Ond tro har man även i vissa fall funnit hos svaranden då denne varit verksam inom samma bransch som käranden, eftersom det i dylika fall ansetts vara osannolikt att han saknat vetskap om kärandens varumärken.²⁰⁰ På bedömningen av den onda tron tycks likaså i hög grad inverka det aktuella märkets välkändhet (ibland poängteras betydelsen av att märket är välkänt på den ort där svaranden verkar) och distinktivitet och svaranden anses oftare agera i god tro ifall fråga är om generiska, allmänna termer.²⁰¹ I *Thomas Cook Holdings Limited v. Vacation Travel* (Nr D2000-1716) konstaterades att UDRP inte kan tolkas så att ignoranta och felinformerade missbrukare av varumärken favoriseras, varför man kunnat finna ond tro även då det saknas bevis för att svaranden visste om att han agerade olagligt.²⁰² Att okunskap om lagen inte är någon ursäkt i ett fall där svaranden eventuellt inte känt till kärandens registrerade varumärke och/eller inarbetade rättigheter i det aktuella namnet påpekades i *Wembley National Stadium Limited v. Bob Thomsom aka Wembleystadium.net* (Nr D2000-1233).²⁰³

¹⁹⁷ För information om dylika fall, se punkt 5.7.6.4 nedan.

¹⁹⁸ Se dock *Streetwise Maps, Inc. v. Streetwise Publishing* (Nr FA94405) nedan i punkt 5.7.5.1 som exempel på ett fall där man fann ond tro bl.a. på basen av att domännamnet registrerats med kännedom om kärandens varumärke trots att svaranden lyckades visa sitt legitima intresse i namnet.

¹⁹⁹ För information om dylika fall, se t.ex. punkt 5.7.6.4 nedan.

²⁰⁰ För information om dylika fall, se t.ex. punkt 5.7.5.4 och 5.7.6.4 nedan.

²⁰¹ För information om dylika fall, se t.ex. punkt 5.7.6.4, 5.7.6.5 och 5.7.6.6 nedan.

²⁰² För ytterligare information om detta fall, se punkt 5.7.5.4 nedan.

²⁰³ För ytterligare information om detta fall, se punkt 5.7.6.4 nedan.

Bedömningen av den onda tron i ett enskilt fall kan naturligtvis vara svår att göra, eftersom det krävs att man skall kunna ta del av en individs motiv och tankar. Direkta bevis för sådant kommer sällan fram i en process, varför man måste förlita sig på indicier och dra sådana vettiga slutsatser som en förnuftig person kan dra av dylik bevisning.²⁰⁴ Min analys nedan strävar därför till att klargöra vilka faktorer som ansetts relevanta vid bedömningen av den onda tron.

Beträffande tidpunkten för existensen av den onda tron ansåg man i *Ingersoll-Rand Co. v. Frank Gully, d/b/a Advcomren* (Nr D2000-0021) att trots att begreppet ”används i ond tro” står i presens åsyftas inte någon speciell tidpunkt (såsom då käromålet inges eller då panelen påbörjar sitt arbete), utan begreppet hänför sig till den tidsperiod som efterföljer registreringen av det aktuella domännamnet. Om sålunda domännamnet någon gång efter registreringen används i ond tro är kravet på användning i ond tro uppfyllt.

Artikel 4.b innehåller tolkningshjälp i form av en *icke-uttömmande* förteckning över sådana omständigheter som visar registrering och användning i ond tro. Dylika omständigheter är

- i. att domännamnet har registrerats eller erhållits primärt i syfte att sälja, hyra ut eller annars överlåta domännamnet till käranden eller en konkurrent till käranden för en ersättning som väsentligen överstiger de direkta kostnaderna för domännamnet, eller
- ii. att domännamnet har registrerats för att hindra innehavaren av varu- eller servicemärket att använda sitt märke som domännamn och domännamnsinnehavaren har ett mönster av dylikt beteende, eller
- iii. att domännamnet har registrerats primärt i syfte att störa en konkurrents affärer, eller
- iv. genom att använda domännamnet har domännamnsinnehavaren avsiktligt, för ekonomisk vinning, försökt locka Internetanvändare till sin webbsida eller motsvarande genom att skapa förväxlingsbarhet med kärandens märke vad beträffar källan, sponsoreringen, sambandet eller stödjandet av domännamnsinnehavarens webbsida eller motsvarande, eller en produkt eller tjänst på webbsidan eller motsvarande.

Att fråga är om en exempelförteckning har även påpekats i praxis. T.ex. i *Activeworlds, Inc. v. Carnatic Trade Links Pvt. Ltd* (Nr D2001-0249) sades att omständigheterna i 4.b inte på något sätt begränsar det sätt på vilket registrering och användning av ett domännamn i ond tro bevisas och trots att käranden i *Telstra Corporation Limited v. Barry Cheng Kwok Chu* (Nr D2000-0423) inte hade lyckats visa ond tro i enlighet med exemplen i artikel 4.b, konstaterades det grundläggande testet vara huruvida käranden lyckas visa att svaranden registrerat och använt domännamnet i ond tro. Skiljemannen konstaterade att UDRP inte definierar ond tro och att han inte kände till något tidigare avgörande som skulle uppsätta ett test härför.

Analysen av nordisk civilrätt och UDRP visar att begreppet ond tro huvudsakligen har samma innebörd inom de båda systemen och avgörs på basen av i stort sett samma standard. Något förenklat baseras ond tro, enligt vad jag kan förstå, även inom UDRP på huruvida svaranden visste eller borde ha vetat om kärandens märke. Man tillämpar

²⁰⁴ *Tourism and Corporate Automation Ltd. v. TSI Ltd.* (Nr AF-0096).

en objektiv måttstock med subjektiv specificering. Okunskap om lagen är i de flesta fall ingen ursäkt. UDRP torde sålunda inte föra med sig något desto mer nytt i denna fråga, trots att man förvisso baserar finlandet av ond tro på många olika grunder i de avgöranden jag granskat.

5.7.3 Såväl registrering som användning i ond tro bör visas

Ordalydelsen i artikel 4.a.iii ger vid handen att såväl registrering som användning av domännamnet i ond tro bör visas.²⁰⁵ World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman (Nr D99-0001) var det första fall där man poängterade att ICANN haft för avsikt att ålägga kändanden en skyldighet att, förutom registrering i ond tro, även visa användning i ond tro.²⁰⁶ Domännamnet "worldwrestlingfederation.com" var identiskt eller förväxlingsbart med kändandens varu- och servicemärke och svaranden hade inget legitimt intresse i domännamnet. Eftersom svaranden erbjudit kändanden att köpa domännamnet tre dagar efter dess registrering ansågs det klart att registreringen skett i ond tro. Kärnfrågan var att avgöra huruvida domännamnet även använts i ond tro. Svaranden hade inte satt upp någon webbsida under domännamnet. Skiljemannen poängterade dock att artikel 4.b.i i UDRP föreskriver att ett erbjudande om försäljning för ett pris överstigande registreringskostnaderna är bevis för såväl registrering som användning i ond tro. Man fann därför att försäljningsanbudet även innebar användning i ond tro.²⁰⁷

Trots kravet på att visa såväl registrering som användning i ond tro har man i många avgöranden valt att inte särskilja dessa två begrepp från varandra, utan nöjt sig med att endast ta ställning till befintligheten av ond tro som en helhet. Jag har följaktligen inte heller alltid i min redogörelse för de granskade avgörandena tagit ställning till dessa två begrepp separat. Det oaktat finns det situationer då denna särskiljning är relevant; en nutida domännamnsanvändning i ond tro behöver inte betyda att domännamnet i tiderna även registrerats i ond tro liksom att en registrering i ond tro inte behöver innebära att domännamnet även används i ond tro. I en del UDRP-avgöranden har just denna fråga diskuterats:

²⁰⁵ Detta påpekas även i The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, April 30, 1999, artikel 171, <<http://wipo2.wipo.int/process2/index.html>>, hämtat i maj 2001.

²⁰⁶ Detta påpekades även i Guerlain S.A. v. Peikang (Nr D2000-0055), CBS Broadcasting Inc. v. Sale's (NYCBS-DOM) et. al. (Nr D2000-0255), Mariah Boats, Inc. v. Shoreline Marina, LLC (Nr FA94392), Cortefiel, S.A. v. Miguel García Quintas (Nr D2000-0140), Metabolife International v. Robert Williams (Nr D2000-0630), Zwack Unicum Rt. v. Erica J. Duna (Nr D2000-0037) och LPA Les Produits Associes SA v. ICCWorldWide Limited (Nr D2000-0900).

²⁰⁷ Se även Capcom Co. Ltd and Capcom U.S.A. Inc. v. Dan Walker trading as "Namesale" (Nr D2000-0200), Harrods Ltd v. Boyd Nr (D2000-0060), China Ocean Shipping (Group) Co. Ltd v. Cao Shan Hui (Nr D2000-0066), Christian Dior Couture SA v. Liage International Inc. (Nr D2000-0098) och Cho Yong Pil v. ImageLand, Inc. (Nr D2000-0229) där man direkt hänvisar till resonemanget i detta avgörande. I sistnämnda fall hade svaranden uttryckt sin vilja att överföra domännamnet till kändanden i utbyte mot tillstånd att använda kändandens fotografi (känd popartist i Korea) i sin marknadsföring. Detta skulle sannolikt ha resulterat i en vinst för svaranden som skulle ha överstigit hans direkta kostnader för namnet, varför domännamnet användes i ond tro.

I *Shirmax Retail Ltd./Détailants Shirmax Ltée v. CES Marketing Group Inc.* (Nr AF-0104) konstaterades registrering i ond tro vara otillräckligt ifall svaranden inte använder domännamnet i ond tro.²⁰⁸ Även användning i ond tro ansågs i fallet vara otillräckligt om svaranden i tiderna registrerat domännamnet för ett legitimt syfte. Man konstaterade vidare att de första tre exemplen i artikel 4.b samtliga innebär registrering av domännamn för diverse illojala syften som bevis för såväl registrering som användning i ond tro. Dock kan i samtliga dessa fall användning i ond tro implicit anses framgå av själva registreringen, eftersom de illojala syften som här nämns kan uppnås också endast genom att passivt inneha namnet. Det fjärde exemplet hänvisar dock endast till användning i ond tro och verkar inte kräva att domännamnet även registrerats i ond tro. Detta exempel verkar sålunda stå i konflikt med den regel som står att finna i artikel 4.a.iii (dvs. att domännamnet både har registrerats och används i ond tro). Man ansåg vidare att ordalydelsen i artikel 4.a.iii är klar, och den enda förnuftiga tolkningen är att se det fjärde exemplet som ett smalt undantag från artikeln i stort eller, alternativt, att helt bortse från exemplet ifråga.

Panelen i *Passion Group Inc. v. Usearch Inc* (Nr AF-0250), som i övrigt hänvisade till resonemanget i ovanstående fall, dvs. *Shirmax Retail Ltd./Détailants Shirmax Ltée v. CES Marketing Group Inc.* (Nr AF-0104), tolkade dock ordalydelsen i artikel 4.b (följande omständigheter... skall visa registrering och användning i ond tro) så att sådan användning som framgår av punkt 4.b.iv skall tas som bevis även för registrering i ond tro, men att denna bevisning inte nödvändigtvis är slutgiltig. En dylik slutsats möjliggör ett finande av registrering i ond tro i sådana fall där användning i ond tro i enlighet med punkt 4.b.iv är den enda bevisningen ur vilken syftet med domännamsregistreringen kan utläsas. Ifall det dock finns annan relevant bevisning, såsom bevis för att domännamnet registrerats för ett legitimt syfte, måste denna bevisning vägas mot all sådan bevisning för registrering i ond tro som utgörs av användningen i ond tro enligt punkt 4.b.iv. Det konstateras slutligen att detta synsätt gör det svårt att tänka sig sådana omständigheter under vilka efterföljande användning i ond tro i enlighet med 4.b.iv ensam skulle vara tillräckligt för att visa att ett domännamn i tiderna registrerats i ond tro.

I *Viz Communications, Inc. v. Radsun dba www.animerica.com and David Penava* (Nr D2000-0905) hade käranden inte lyckats visa att svaranden registrerat det tvistiga domännamnet i ond tro. Svaranden hade använt domännamnet för operering av en pornografisk webbsida. Efter att svaranden informerats om tvisten via brev av käranden i juni 1998, och sålunda blivit fullt medveten om kärandens varumärkesrättigheter, hade svaranden fortsatt att använda domännamnet på detta sätt. Frågan var sålunda huruvida svarandens aktiviteter efter juni 1998 innebar användning i ond tro i enlighet med punkt 4.b.iv, och huruvida detta i så fall kunde förvandla domännamsregistreringen till registrering i ond tro. Med hänvisning till det som sagts i ovanstående fall, *Passion Group Inc. v. Usearch Inc* (Nr AF-0250), konstaterades att även om man här skulle komma fram till att användningen skett i ond tro hade detta inte räckt för att visa att registreringen i tiderna gjorts i ond tro.

²⁰⁸ Observera att det även i *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows* (Nr D2000-0003, se punkt 5.7.6.1 nedan) konstaterades att "bad faith registration alone is an insufficient ground for obtaining a remedy under the Uniform Policy".

Då svaranden registrerat sitt domännamn redan innan kändanden etablerat sin varumärkesrätt ansågs det i *e-Duction, Inc. v. John Zuccarini, d/b/a the Cupcake Party & Cupcake Movies* (Nr D2000-1369) inte finnas orsak att betvivla att svaranden inte känt till kändandens affärsverksamhet och märke vid registreringstidpunkten. Registreringen hade därmed inte skett i ond tro. Trots att användning i ond tro i vissa fall kan ge en fingervisning även om registrering i ond tro, poängterades det att en dylik slutsats inte kan dras då kändandens märke inte existerar vid tidpunkten för registreringen av domännamnet. I *Safari Casino A.G. v. Global Interactive Ltd* (Nr AF-0288) hade kändandens servicemärke registrerats 27.10.1998, medan det tvistiga domännamnet hade registrerats 25.4.1998, dvs. sex månader innan. Registreringsansökan för servicemärket hade inlämnats 1.12.1997. Panelen fann ingenting i UDRP som skulle ålägga svaranden en skyldighet att granska huruvida en ansökan för ett med domännamnet identiskt eller förväxlingsbart märke är anhängig. Till skillnad från slutsatsen om registrering av ett identiskt eller förväxlingsbart domännamn i ond tro som kan dras av faktisk eller presumerad vetskap om ett existerande service- eller varumärke,²⁰⁹ speciellt vad beträffar ett välkänt eller notoriskt märke, kan ingen dylik slutsats dras beträffande registrering av ett domännamn som är identiskt eller förväxlingsbart med ett servicemärke vars ansökan är anhängig.

Det konstaterades i *Asprey & Gerrard Limited v. Canlan Computing* (Nr D2000-1262) att man förvisso accepterar svarandens argument om att både registrering och användning i ond tro skall visas. För att svaranden skall kunna åberopa detta bör det dock finnas en reell möjlighet att registreringen inte skett i ond tro. I detta fall hade det visats att svaranden försökt sälja domännamnet till kändanden för ett sexsiffrigt belopp. Dylik bevisning för användning i ond tro innebar att bevisbördan övergick till svaranden beträffande att bevisa avsaknad av ond tro vid registreringstidpunkten.

I *Dixons Group Plc v. Mr. Abu Abdullaah* (Nr D2000-1406) konstaterades att av de faktorer som listats i artikel 4.b hänför sig punkterna i – iii specifikt till registreringen och erhållandet av domännamnet, medan punkt iv hänför sig till den användning som efterföljer registreringen. Dock vore det såväl felaktigt som konstgjort att begränsa tillämpligheten av punkterna i – iii endast till registreringstidpunkten, när det antagligen skulle anses som användning av domännamnet även om en användning med något av de syften som nämns i sagda punkter sker efter registreringen.²¹⁰ Man konstaterade vidare att det finns grunder för att anse att termen registrering är mer vidsträckt än den första registreringen och även omspannar ett senare erhållande av domännamnet.²¹¹ I detta fall hade den registrerande parten, som *inte* vara svarande i UDRP-förfarandet, försökt sälja domännamnet till kändanden. Avsaknaden av motbevis tillät panelen att dra slutsatsen att domännamnet ifråga även registrerats med denna intention. Dock fanns här inga bevis för ett samband mellan den part som i tiderna registrerat domännamnet och svaranden, som själv inte kontaktat kändanden med anbud om försäljning. Det faktum att kändandens märke varit registrerat sedan 1972 och

²⁰⁹ Se punkt 5.7.6.4 nedan.

²¹⁰ Se även *Estée Lauder Inc. v. estelauder.com, estelauder.net and Jeff Hanna* (Nr D2000-0869) och *Ernst & Julio Gallo Winery v. Hanna Law Firm* (Nr D2000-0615).

²¹¹ Se även *BWR Resources Ltd v. Waitomo Adventures Ltd* (Nr D2000-0861) och *Motorola, Inc. v. NewGate Internet, Inc.* (Nr D2000-0079). Observera att ordet erhållits ("have aquired") även nämns i punkt 4.b.i i UDRP.

dessutom ansågs känt ledda dock till svårigheter att tro att svaranden vid erhållandet av det med kärandens märke förväxlingsbara domännamnet varit omedveten om kärandens märke. Erhållandet ansågs därför ha skett i ond tro.²¹²

5.7.4 Bevisbördan beträffande ond tro

Det har i praxis konstaterats att det olik artikel 4.c i UDRP (som innehåller exempel på hur svaranden kan visa sin rätt till eller sitt legitima intresse i domännamnet) inte i artikel 4.b finns någon indikation om att UDRP tänkt påföra svaranden bevisbördan för avsaknad av ond tro. Detta konstaterades i *ProSieben Media AG v. CPIC Net Syed Hussain* (Nr D2000-1517) innebära att endast kärandens påstående om svarandens onda tro inte är tillräckligt, eftersom kärandens påståenden inte kan anses som fakta utan att desamma bevisas. Det oaktat ansågs det vara tillräckligt att käranden producerar *prima facie* bevis för svarandens onda tro, dvs. visar omständigheter som vid första anblicken indikerar registrering och användning i ond tro, varefter det är svarandens sak att bevisa sin goda tro.²¹³ Skiljemannen i *Royal Crown Company, Inc. v. New York Broadcast Services, Inc.* (Nr D2000-0315) konstaterade att samtliga faktorer i artikel 4.b har att göra med svarandens intentioner visavi domännamnet ifråga och att svaranden naturligtvis är den som bäst kan visa vilka hans intentioner har varit respektive är idag. Enär svaranden valde att inte inkomma med bevisning eller förklaringar härför, baserade panelen sitt avgörande på den indirekta bevisning som (av käranden) presterats i ärendet.

I fallet *Jaap Stam v. Oliver Cohen* (Nr D2000-1061) hade käranden *prima facie* bevisat att svaranden vid tidpunkten för domännamnets registrering varit medveten om kärandens existens och hans rykte som internationell fotbollsspelare. Enär svaranden inte använt domännamnet under en tid på sju månader, inte kommit med någon förklaring därför eller visat planer eller förberedelser för en kommande användning, konstaterades registreringen och användningen av domännamnet ha skett i ond tro.

I frånvaron av ett svaromål från svaranden konstaterades det i *Virgin Enterprises Limited v. Internet Protocols Limited* (D2001-0837) inte finnas någon annan förklaring för de fakta som käranden uppgett än att svaranden registrerat kärandens varumärken som en del av det tvistiga domännamnet i syfte att erhålla obehörig vinst i ond tro primärt på bekostnad av käranden.

Skiljemannen i *Carpenter Jr Walter v. Clement J.D.* (Nr AF-0148) godtog, med hänvisning till uteblivet svaromål, utan vidare kärandens påstående om att svaranden begärt en ersättning överstigande hans dokumenterade kostnader för domännamnet. Kärandens påstående godkändes alltså trots att det, åtminstone enligt själva avgörandet, inte i fallet hade presenterats någon bevisning till stöd härför.

²¹² Se även *DFO, Inc. v. Christian Williams* (Nr D2000-0181).

²¹³ Se även *Intocast AG v. Lee Daeyoon* (Nr D2000-1467), *Medisite S.A.R.L. v. Intellisolve Limited* (Nr D2000-0179), *Club Méditerranée v. Beauford Holding Ltd.* (Nr D2000-1564) och *Eckes-Granini GmbH & Co. KG v. Weitner A.G.* (Nr D2000-1116).

Även här bör påpekas, såsom nämnts ovan i punkt 5.2, att svarandens underlåtenhet att inkomma med svaromål i många fall ansetts tillåta slutsatsen att kärandens samtliga yrkanden (gällande samtliga punkter i artikel 4) är korrekta. I Enrique Bernat F., SA v. Marrodan (Nr D2000-0966) konstaterades dock att käranden har bevisbördan gällande svarandens onda tro i samtliga fall; svaranden har sålunda inga förpliktelser att visa sin goda tro, trots att flera UDRP avgöranden (felaktigt) ansett annorlunda.

Beträffande det sätt på vilket ond tro skall bevisas kan nämnas fallet Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications, Inc. (Nr D2000-0270) där käranden, i sitt försök att bevisa svarandens registrering och användning av det tvistiga domännamnet i ond tro, hade argumenterat för att en avsaknad av omständigheterna i artikel 4.c.i – ii (dvs. sätt på vilka svaranden kan visa sitt legitima intresse) leder till slutsatsen att domännamnet registrerats och används i ond tro. Panelen konstaterade att detta reflekterar en missuppfattning beträffande hurdana bevis som är nödvändiga för att visa ond tro. Ond tro bevisas *inte* genom att demonstrera svarandens avsaknad av legitima intressen i domännamnet; detta är i stället en separat faktor med egna beviskrav.²¹⁴

Det kan sålunda konstateras att frågan om bevisbördans fördelning vad beträffar svarandens onda tro är aningen oklar.²¹⁵ Inom civilrätten har man allmänt, då fråga är om en parts goda tro och bevisbördans fördelning i samband härmed, sedan gammalt hänvisat till *quisquis praesumitur bonus*. Enligt denna presumtion bär den part som påstår att motparten agerat i ond tro risken för att bevisa sitt påstående, eftersom god tro bör presumeras.²¹⁶ Slutsatsen är sålunda den, att den onda trons existens skall visas. Jag anser att detta bör vara utgångspunkten även i avgöranden i enlighet med UDRP.

5.7.5 Ond tro enligt exempelsituationerna i artikel 4.b

Artikel 4.b innehåller, såsom ovan nämnts, en icke-uttömmande förteckning över de faktorer som anses bevisa registrering och användning i ond tro. Nedan följer en redogörelse över typfall i enlighet med denna förteckning. I vissa avgöranden har man funnit ond tro, i andra inte. Det bör observeras att man i en del avgöranden inte tagit ställning till under vilken av nämnda punkter i sagda artikel, om någon, ett visst förfarande ansetts falla. I dylika fall har jag själv placerat de i mitt tycke relevanta förfaranden som diskuterats under den punkt jag funnit tillämplig.

Det bör likaså observeras att man i många fall har funnit att svarandens förfarande uppfyllt kriterierna för flera av de punkter som nämns i artikel 4.b, och sällan har man

²¹⁴ Dock har panelerna i vissa fall ansett att avsaknaden av ett legitimt intresse inverkar på finlandet av ond tro, se t.ex. punkt 5.7.6.1 nedan gällande faktisk icke-användning av domännamn.

²¹⁵ Även i doktrin har man uttryckt oro över detta, se Schulte, Christopher F.: The New Anticybersquatting Law and Uniform Dispute Resolution Policy for Domain Names, 36 Tort and Insurance Law Journal, Fall 2000, s. 113, där konstateras att ”Several cases decided under the UDRP, however, are troubling in that it appears that some arbitrators are placing a burden of showing good faith on registrants.”

²¹⁶ Halila, Jouko: Todistustaakan jaosta silmällä pitäen erityisesti varallisuusoikeudellisia oikeussuhteita, Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Julkaisuja B-Sarja N:o 74, Porvoo 1955, s. 160.

slutligen funnit ond tro på basen av en enda faktor.²¹⁷ För att förenkla och åskådliggöra dessa avgöranden har jag dock inte i min redogörelse strävat till en heltäckande analys av alla de faktorer som ansetts relevanta, utan jag har i stället lyft fram det jag funnit intressant och betydelsefullt med tanke på avhandlingens syfte.

5.7.5.1 Försäljning av domännamn till märkesinnehavare (punkt 4.b.i)

Enligt punkt 4.b.i föreligger ond tro ifall domännamnet har registrerats eller erhållits primärt i syfte att sälja, hyra ut eller annars överlåta detsamma till käranden eller en konkurrent till käranden för en ersättning som väsentligen överstiger de direkta kostnaderna för domännamnet.

I UDRP ingår inte någon definition på vad som avses med ovanstående direkta kostnader ("out of pocket costs"), men i doktrin har ansetts att i dessa inte torde ingå undersökningskostnader, därtill hörande juristarvoden och registreringskostnader, eller rese-ersättningar.²¹⁸ Eventuellt kan man anse att de enda kostnader som är befogade är de direkta registreringsavgifter som erläggs till den registrerande enheten.

I *Deutsche Welle v. DiamondWare Limited* (Nr D2000-1202) konstaterades att endast ett erbjudande om försäljning av domännamn inte i sig är bevis på användning i ond tro.²¹⁹ I fallet hade svaranden ett betydande affärsmässigt intresse i domännamnet ifråga, och han ansågs därför även ha orsak att begära en kännbar kompensation för dess överlåtelse.²²⁰ I *Banca Popolare Friuladria S.p.A. v. Giovanni Zago* (Nr D2000-0793) konstaterades dock att ett försäljningsförsök inte i sig indikerar ond tro vid registreringstidpunkten, utan endast nuvarande användning i ond tro.

I *Creo Products Inc. v. Website In Development* (Nr D2000-1490) poängterades att för att artikel 4.b.i skall bli tillämplig krävs att omständigheterna är sådana att de indikerar att försäljning av domännamnet till käranden för en summa överstigande svarandens kostnader var svarandens *primära syfte* med registreringen.²²¹

Trots att såväl käranden som svaranden använde ordet "streetwise" i sina namn och båda två hade legitima intressen och rättigheter att göra så inom respektive bransch innan tvisten inleddes, ansågs svaranden i *Streetwise Maps, Inc. v. Streetwise*

²¹⁷ Se t.ex. *Samsonite Corporation v. Colony Holding* (Nr FA94313) där man funnit ond tro på basen av sju olika faktorer och *Laurent-Perrier SA v. Champagne Laurent-Perrier SA* (Nr D2000-0396) där man förutom bevis som stödde ett finande av ond tro i enlighet med punkt 4.b.ii fann ytterligare tio sådana faktorer.

²¹⁸ Jones, Stephen: *A Child's First Steps: The First Six Months of Operation – The ICANN Dispute Resolution for Bad Faith Registration of Domain Names*, *European Intellectual Property Review*, Volume 23, Issue 2, February 2001, s. 75 samt *EAuto, Inc. v. Available-Domain-Names.com, d/b/a Intellectual-Assets.com, Inc.* (Nr D2000-0120), till vilket fall Jones hänvisar i nämnda artikel.

²¹⁹ Se även *Uniroyal Engineered Products, Inc. v. Nauga Network Services* (Nr D2000-0503) där det konstaterades att ett anbud om försäljning av domännamn som svar på ett "cease and desist letter" från käranden inte i sig konstituerar ond tro i enlighet med UDRP.

²²⁰ Se även *Design Link International, Inc. v. Ash Mehta* (Nr CPR-0104) där ärendet avgjordes till svarandens fördel då det var oklart huruvida svaranden bjudit ut domännamnet "designlink.com" till försäljning till käranden eller inte. Registreringen konstaterades ha skett i god tro redan 1994.

²²¹ Se även *Mitchell D. Salzman v. Sam Nassab* (Nr FA95014).

Publishing (Nr FA94405) ha registrerat domännamnet "streetwise.com" i ond tro i enlighet med artikel 4.b.i enär detta skett med full kännedom om att kändaren innehade ett med domännamnet identiskt registrerat varumärke och var emot svarandens användning av detsamma. Svaranden hade erbjudit kändaren domännamnet för 12.000 USD, men hade inte visat att denna summa bestod av hans direkta kostnader.

Svaranden i JAJ, L.L.C v. Arturo Motti (Nr FA96878) hade registrerat det med kändarens varumärke identiska domännamnen "dreamcream.com", som han inte tänkt använda, och hade till kändaren uppgett sig vara villig att överföra detsamma ifall han erhöll ett tillfredsställande anbud eller kunde byta detsamma mot domännamnet "eday.com". Detta med online-auktionsbolaget "ebay.com" förväxlingsbara domännamnet ägdes inte av kändaren och ägaren var heller inte villig att sälja detsamma. Svaranden hade dessutom förkastat ett anbud av kändaren som rejält översteg registreringskostnaderna för domännamnet. Skiljemannen fann på basen av samtliga omständigheter i fallet att domännamnet registrerats och använts för monetär vinning, varför förfarandet stred mot artikel 4.b.i.²²²

I Microsoft Corporation v. Cupcake Patrol (Nr D2000-1344) poängterades att registrering av flertalet domännamn innehållande välkända personers eller affärsenheters namn eller märken visar på ett syfte att tjäna pengar på registreringarna och rimmar illa med ett legitimt användningssyfte.²²³ I CBS Broadcasting Inc. v. Netceera CSG (Nr D2000-0798) fann man ond tro då ingen legitim förklaring för domännamnsregistreringen kunde hittas och svaranden hade erbjudit sig att sälja domännamnet till kändaren för vinst.²²⁴

Att svarandens enda användning av domännamnet, som var förväxlingsbart med kändarens märke och som svaranden hade haft kännedom om vid

²²² Se även Standard Chartered PLC v. Purge I.T. (Nr D2000-0681) där kändaren erbjudits att köpa domännamnet "standardchartereducks.com" för många tusen och svaranden nämnt att ett McDonalds namn gick för 20.000 engelska pund och Veritas DGC, Inc. v. The Collectors Source and Edward T. Arrich, Jr. (Nr FA94425) där svaranden gett ett anbud om att byta domännamnet för aktier i kändarebolaget. Se även Freeserve PLC v. Purge I.T. and Purge I.T. Ltd (Nr D2000-0585), CBS Radio Inc. v. Ron Bunce (Nr D2000-0902), Cytodyne Technologies, Inc. v. INetSources (Nr FA96934), The Southern Company v. Chad Doms a/k/a Chad Folkening (Nr D2000-0184), Dollar Rent A Car Systems Inc. v. Jongho (Nr FA95391), William Schwittek v. Corstar Argentina, SA (Nr AF-0257), Ronson Plc v. Unimetal Sanayi ve Tic.A.S. (Nr D2000-0011), Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner (Nr D2000-0277), Marconi Commerce Systems, Inc. v. Mr B. Evans (Nr FA93560), Adventure City, Inc. v. Robert Giunta (Nr FA93632), Easyjet Airline Company Ltd v. Andrew Steggles (Nr D2000-0024), The Stanley Works v. Brett Borden (Nr FA94204), CBS Broadcasting Inc. v. Sale's (NYCBS-DOM) et al. (Nr D2000-0255) och Blue Cross and Blue Shield Association and Trigon Insurance Company, Inc. d/b/a Trigon Blue Cross Blue Shield v. InterActive Communications, Inc. (Nr D2000-0788).

²²³ Se även Stella D'Oro Biscuit Co., Inc. v. The Patron Group, Inc (Nr D2000-0012), Nabisco Brands Company v. The Patron Group, Inc. (Nr D2000-0032) och J. P. Morgan v. Resource Marketing (Nr D2000-0035).

²²⁴ Se även Nabisco Brands Company v. The Patron Group, Inc. (Nr D2000-0032) och Ziegenfelder Co. v. VMH Enterprises, Inc. (Nr D2000-0039), i vilka fall svaranden likaså kontaktat kändaren med anbud om försäljning av domännamnen ifråga, samt Bank of America Corporation v. Saeid Yomtobian (Nr FA94889) där svaranden tjänade på s.k. banner-annonser på webbsidan och länkning till andra webbsidor. Även i Marconi Commerce Systems, Inc. v. Mr B. Evans (Nr FA93560) ansågs svarandens onda tro bevisad i och med att han inte på ett legitimt sätt använt det tvistiga domännamnet och bjudit ut detsamma till försäljning till kändaren.

domännamnsregistreringen, varit att bjuda ut detsamma till försäljning såväl till allmänheten som till käranden ansågs i *Motorola, Inc. v. Geoff Brien* (Nr FA95907) indikera såväl registrering som användning i ond tro.²²⁵ I detta fall konstaterades även att försäljning av domännamn, vilka är förväxlingsbara med annans varumärke, överskrider gränsen mellan entreprenörskap och illojal registrering i ond tro.²²⁶

Käranden i *Phat Fashions, LLC v. Internet Max* (Nr FA95040) hade under många år använt diverse varumärken innehållande ”Phat” i samband med sin beklädnadsrörelse. Svaranden hade bjudit ut domännamnen ”phatthreads.com” och ”phatclothes.com” till högst bjudande på Internet med ett minimianbud på 300 USD. I samband med detta hade svaranden bl.a. marknadsfört domännamnen som utmärkta namn för ett beklädnadsföretag. Skiljemannen konstaterade att omständigheterna gav vid handen att domännamnen registrerats i syfte att sälja, hyra ut eller annars överlåta desamma till en konkurrent till käranden, en potentiell konkurrent till käranden eller käranden själv, för en ersättning som väsentligen överstiger de direkta kostnaderna för domännamnen.

I *Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. v. Vendo Domain Sale* (Nr D2000-0671) fann skiljemannen ond tro bl.a. på basen av att svaranden under namnet *Vendo Domain Sale* i sin ägo hade åtminstone 25 domännamn och att han erbjudit sig att överföra den tvistiga registreringen till käranden för 50.000 USD samt meddelat att han även hade andra intresserade köpare.

Svaranden i *The Law Society v. M.A. Sears* (Nr D2000-0342) erkände att domännamnet ”thelawsociety.com” hade registrerats för att säljas och inte för att användas av svaranden själv. Svaranden hade även skriftligen av käranden efterlyst anbud överstigande 35.000 engelska pund för försäljningen. Han påstod sig ha rätt att i försäljningssyfte kontakta käranden såväl som andra motsvarande organisationer, vilka gick under namnet ”The Law Society of...” och därmed även hade ett legitimt intresse att köpa namnet. Frågan var sålunda huruvida dessa samfunds möjliga intresse i namnet innebar att käranden inte lyckats uppfylla sin bevisbörda. Skiljemannen konstaterade att käranden registrerat ett varumärke med deskriptivt innehåll (”The Law Society”), vilket inte kunde ha lyckats utan att bevisa uppnått rykte. Detta ansågs innebära att svaranden högst sannolikt måste ha känt till att han hade bäst chans att erhålla det föreslagna priset via käranden, varför förfarandet innebar ond tro i enlighet med 4.b.i.

Svaranden i *Computer Futures Recruitment Consultants Limited v. Keith Phillips and Computerfutures Ltd.* (Nr AF-0106) hade via ett e-brev försökt inleda förhandlingar om att köpa kärandens domännamn ”computerfutures.co.uk”. Detta fann dock skiljemannen märkligt, när svaranden var ett litet amerikanskt företag utan en komplett webbsida och käranden var ett av de största rekryteringsföretagen i Storbritannien. Skiljemannen fann därför att det tvistiga domännamnet ”computerfutures.com” registrerats i syfte att sälja, hyra ut eller annars överlåta detsamma till käranden eller en konkurrent till käranden för en ersättning som väsentligen överstiger de direkta kostnaderna för domännamnet.²²⁷ I

²²⁵ Se även *Bridget Moynahan v. Fantastic Sites, Inc.* (Nr D2000-1083).

²²⁶ Se även *CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc.* (Nr D2000-0834).

²²⁷ Det ansågs även troligt att syftet varit att locka till sig kärandens kunder.

fallet hade sålunda domännamnet överhuvudtaget inte bjudits ut till försäljning.²²⁸ Just avsaknaden av ett specifikt erbjudande från svarandens sida om överlåtelse av domännamnet och särskilt avsaknad av en förfrågan rörande exakt överlåtelssumma ledde i Cortefiel, S.A. v. Miguel García Quintas (Nr D2000-0140) till att man inte i fallet kunde finna ond tro i enlighet med punkt 4.b.i.²²⁹

I DG Bank AG v. Xuhui, Dai (Nr D2000-0750) fann man ond tro i enlighet med punkt 4.b.i på basen av ett e-brev med det huvudsakliga innehållet: Vi har reserverat "dg-bank.com" för Ert bolag. Hur ämnar Ni ersätta oss för vår godhet?²³⁰

Finnandet av ond tro i enlighet med punkt 4.b.i baserades i Royal Crown Company, Inc. v. New York Broadcast Services, Inc. (Nr D2000-0315) på att det med kärandens berömda läskedrycksvarumärke förväxlingsbara domännamnet "dietrite.com" inte lämpade sig för svarandens marknadsföringsverksamhet, att det var osannolikt att svaranden inte känt till kärandens varumärke vid domännamnsregistreringen, att svaranden uppgett ett flertal adresser, att svaranden underlåtit att inge svaromål i ärendet, liksom att svaranden sänt ett brev till käranden med följande innehåll: Om vi kan vara av ytterligare assistans i detta ärende, vänligen kontakta mig. Detta kunde ses som ett förslag om att inleda diskussioner om ersättning för domännamnsöverföringen.

Trots att det första anbudet om betalning för domännamnen "lipitor4sale.com" och "lipitor4sale.net" hade getts av käranden ansåg skiljemannen i Warner Lambert Export Limited v. Mr Darren Darcy (Nr D2000-0453) att omständigheterna i fallet²³¹ indikerade att domännamnen hade registrerats primärt i syfte att sälja desamma till käranden.²³²

Att den enda fungerande länken på svarandens webbsida (som även innehöll ett fotografi på käranden och en tidningsartikel om dennes framgångar) då käromålet ingavs ledde till en webbsida innehållande information om att samtliga domännamn i svarandens ägo var till salu till intresserade ansågs i Philip Berber v. Karl Flanagan and KP Enterprises (Nr D2000-0661) visa ond tro i enlighet med punkt 4.b.i. Svaranden hade sålunda inte varit i direktkontakt med käranden beträffande ersättning för överlåtelse av domännamnet.

²²⁸ Se även Sampo Insurance Company plc and Leonia plc v. FLCitigroup, Inc. (Nr D2000-0865) där man fann registrering och användning i ond tro i enlighet med punkt 4.b.i trots att svaranden inte försökt sälja domännamnet "sampo-leonia.com". Se även Cellular One Group v. Paul Brien (Nr D2000-0028) och Cellular One Group v. IP Services (Nr D2000-1035).

²²⁹ Se även Croatia Airlines D.D. v. Kwen Kijong (Nr AF-0302a, b).

²³⁰ Ett e-brev med frasen: Vi hoppas att vi på Er förfrågan skall kunna diskutera en överlåtelse av Ert domännamn till Ert företag., ansågs i Beko (UK) Limited v. N&K Danismanlik A/S (Nr D2000-0316) påvisa ond tro i enlighet med punkt 4.b.i, liksom svarandens muntliga förfrågan i Home Director, Inc. v. HomeDirector (Nr D2000-0111) gällande huruvida käranden var en del av IBM och ett konstaterande att svaranden skulle komma att överväga ett eventuellt anbud från kärandens sida om köp av domännamnet.

²³¹ Dvs. bland annat själva namnen, avsaknaden av en webbsida under namnen eller annan legitim verksamhet, omöjligheten att använda domännamnen i affärsverksamhet utan att inkräkta på kärandens märken eller göra sig skyldig till s.k. passing off samt att den begjorda summan väsentligen översteg registreringskostnaderna.

²³² Se Lockheed Martin Corporation v. Shirley Etheridge (Nr D2000-0906) som exempel på ett avgörande där omständigheterna indikerade att så *inte* var fallet.

Att en slutsats om domännamnets användning i ond tro inte kan dras endast av att domännamnsinnehavaren bjuder ut domännamnet till försäljning som en del av ett erbjudande om försäljning av hela affärsverksamheten konstaterades i Safari Casino A.G. v. Global Interactive Ltd (Nr AF-0288).

Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte nödvändigtvis krävs ett specifikt till kändaren eller en konkurrent till kändaren riktat erbjudande om försäljning av domännamnet för att svaranden skall anses agera i ond tro, trots att ett dylikt händelseförlopp torde vara det mest typiska förfarande att falla under denna punkt. Det är likaså klart att ett dylikt erbjudande om försäljning inte i samtliga fall ansetts bevisa ond tro, eftersom ond tro i de flesta fall inte föreligger ifall svaranden kan visa ett eget legitimt intresse i namnet. Enligt min mening kan det finnas risk för felbedömningar om svaranden anses agera i ond tro trots avsaknad av försäljningsanbud eller liknande, eftersom det i dylika fall torde vara ganska svårt att dra några slutsatser vad beträffar det primära syftet med registreringen.

5.7.5.2 Hindrande av märkesinnehavares användningsrätt (punkt 4.b.ii)

Att domännamnet registrerats för att hindra innehavaren av varu- eller servicemärket att använda sitt märke som domännamn och domännamnsinnehavaren har ett mönster av dylikt beteende är bevis på ond tro i enlighet med punkt 4.b.ii.

Svaranden i Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony Corporation) v. Inja, Kil (Nr D2000-1409) hade registrerat 19 domännamn, vars enda gemensamma nämnare var "sony". Det ansågs omöjligt att svaranden skulle kunna använda sagda domännamn aktivt utan att detta skulle resultera i ett falskt intryck av samband med kändaren och dennes berömda varumärke. Svaranden ville därför genom sagda registreringar hindra kändaren från att använda sitt varumärke i ett motsvarande domännamn. Registrering med ett dylikt syfte konstaterades vara bevis för såväl registrering som användning i ond tro enligt punkt 4.b.ii, såframt det existerar ett mönster av dylikt beteende. I relation till varje enskilt domännamn ansågs registreringen av de övriga 18 namnen vara tillräcklig bevisning för existensen av ett mönster.²³³ Dessutom hade svaranden under samma dagar som han registrerat de nu aktuella domännamnen även registrerat andra domännamn inkorporerande berömda varumärken. Fallet ansågs vara ett klassiskt fall av illojal registrering i ond tro.²³⁴

²³³ Se även Reuters Ltd. v. Teletrust IPR Ltd (Nr D2000-0471) där svaranden genom att registrera de i fallet sex tvistiga domännamnen ansågs effektivt ha hindrat kändaren från att använda sitt distinkta och välkända märke som domännamn i enlighet med punkt 4.b.ii. Panelen konstaterade vidare att enbart lagring av domännamn innehållande andras välkända varumärken inom många jurisdiktioner anses som varumärkesintrång och därmed som användning i affärsverksamhet.

²³⁴ Se även Microsoft Corporation v. Cupcake Patrol (Nr D2000-1344) där skiljemannen fann att svaranden registrerat ett flertal domännamn inkluderande välkända varumärken och välkända personers namn eller små felstavningar av dylika märken och namn, vilket bl.a. ansågs visa ett mönster med syfte att hindra kändaren att registrera sina märken som domännamn. Se även Armstrong Holdings, Inc. v. JAZ Associates (Nr FA95234), State Farm Mutual Automobile Insurance Company v. Advisory Services, Inc. (Nr FA94662), Centeon L.L.C./Aventis Behring L.L.C. v. Ebiotech.com (Nr FA95037), Laurent-Perrier SA v. Champagne Laurent-Perrier SA (Nr D2000-0396), Expressdata Corporation v. MSM Express Data Services (Nr FA94721), Warner Lambert Export Limited v. Mr Darren Darcy (Nr D2000-0453), Sears,

Svaranden i *Skipton Building Society v. Peter Colman* (Nr D2000-1217) hade registrerat ett flertal domännamn inkluderande namnen på välkända engelska fotbollsklubbar och andra välkända affärsenheter. Här konstaterade panelen att det alltid i samband med punkt 4.b.ii uppstår frågan om *varför* svaranden har registrerat domännamn för att hindra märkesinnehavaren att använda sitt märke som domännamn. Normalt torde syftet med detta förfarande vara att sälja domännamnet till käranden eller en konkurrent till käranden, ett förfarande som i sig skulle strida mot punkt 4.b.i. Man påpekade dock att punkt 4.b.ii inte kräver att försäljning eller ens försök till försäljning har skett. Svaranden hade själv uppgett att han registrerat det stora antalet domännamn år 1997 i väntan på att webben skulle växa och att han så småningom skulle erhålla finansiering för att utveckla sin namnsamling. Det i fallet tvistiga domännamnet "skipton.com" skulle han använda för en sida innehållande information om staden Skipton. Efter kontakt med käranden, en i England välkänd finansiell institution, hade han länkat sidan till "topnotchsites.com" och "bestoftheweb.com" för att hindra all möjlig förväxling och göra det helt klart att "skipton.com" inte erbjuder finansiella tjänster. Panelen övertygades inte, utan konstaterade att det fanns tillräckliga bevis för att svaranden hade ett mönster av beteende i enlighet med punkt 4.b.ii. Slutsatsen var att köp och lagring av stora mängder domännamn motsvarande namnen på välkända affärsenheter, i fall av de rätta omständigheterna, kan kvalificera som pågående användning i ond tro, förutsatt att registreringen skett i ond tro.²³⁵

I *Spectrum Quality Products, Inc. v. Spectrum Chemicals* (Nr FA94640) hade svaranden registrerat domännamnet "spectrumchemicals.com" som var i aktiv, kommersiell användning. Det fanns inga bevis för eller indikationer på att svaranden skulle ha ett mönster av dylikt beteende och käranden misslyckades med att visa att förfarandet uppfyllde kraven i punkt 4.b.ii.

I *Arrowhead Capital Management v. Arrowhead Capital Management, LLC* (Nr FA94920) hade svaranden registrerat domännamnet "arrowhead-capital.com" efter att ha fått en förfrågan av kärandens representant om överlåtelse av domännamnet "arrowheadcapital.com", som svaranden redan tidigare registrerat. Registreringen av

Roebuck and Co. v. Hanna Law Office (Nr D2000-0669), Philip Berber v. Karl Flanagan and KP Enterprises (Nr D2000-0661), V&S Vin & Sprit Aktiebolag v. Gunnar Hedenlans Peev (Nr FA95078), British Broadcasting Corporation v. Data Art Corporation/Stoneybrook (Nr D2000-0683), Banca Popolare Friuladria S.p.A. v. Giovanni Zago (Nr D2000-0793), Croatia Airlines D.D. v. Kwen Kijong (Nr AF-0302a, b), Nabisco Brands Company v. The Patron Group, Inc. (Nr D2000-0032), Sanrio Company, Ltd and Sanrio, Inc. v. Neric Lau (Nr D2000-0172), Stanley Works and Stanley Logistics, Inc. v. Camp Creek Co., Inc. (Nr D2000-0113) och IndyMac, Inc. v. Financial Insurance Associates (Nr D2000-0535).

²³⁵ Se även *Parfums Christian Dior v. 1 Netpower, Inc.* (Nr D2000-0022) där svaranden registrerat åtminstone 46 andra domännamn (förutom de i ärendet tvistiga domännamnen "christiandiorcosmetics.com", "christiandiorfashions.com" m.fl.), vissa inkluderande välkända varumärken tillhörande bolag aktiva inom mode-, beklädnads- och kosmetikindustrin: Gucci, Versace, Giorgio Armani, Louis Vuitton och Levis. Genom att vägra överlåta domännamnen till käranden då han var medveten om att han saknade rättigheter eller legitima intressen i namnen, förlängde svaranden en situation som inte överensstämde med parternas rättigheter och hindrade medvetet käranden från att registrera och använda domännamnen. Se även *Dynamic Physical Therapy and Rehabilitation Center of Bear Inc. v. Pro Physical Therapy* (Nr FA96550) där man med hänvisning till föregående fall konstaterade att förvägran att överföra domännamnet med vetskap om att man saknar rättigheter eller legitima intressen däri är användning i ond tro.

”arrowhead-capital.com” ansågs ha skett i syfte att hindra käranden att registrera sagda namn, vilket konstaterades innebära ond tro. Skiljemannen tog inte ställning till något eventuellt mönster av dylikt beteende.²³⁶

Svaranden i Mikimoto (America) Co. v. Asanti Fine Jewellers Ltd. (Nr AF-0126) hade innan registreringen av det i fallet tvistiga domännamnet ”mikimoto.com” endast registrerat ett tvistigt domännamn (”charleskrypell.com”). Skiljemannen konstaterade att en enda tidigare tvistig domännamnsregistrering kan räcka för att finna ett beteendemönster. Detta konstaterades speciellt vara fallet då det finns substantiella likheter mellan de typer av märken som utgör den väsentliga delen av tvisterna. Här gällde båda tvisterna namn på välkända artister, vilkas efternamn utgjorde märket ifråga. Skiljemannen ansåg dock att omständigheterna just i detta fall ledde till att en enda tidigare tvistig registrering inte var grund för att finna ett mönster av dylikt beteende.

Svarandens domännamnsregistrering hindrade käranden i J. Crew International, Inc. v. crew.com (Nr D2000-0054) att använda ”crew.com” eller ”j.crew.com” som motsvarade dess varumärken. Käranden hade registrerat domännamnet ”jcrew.com”. Att käranden har möjlighet att erhålla alternativa domännamn skall dock enligt avgörandet inte hindra tillämpligheten av denna bestämmelse i UDRP. En annorlunda slutsats skulle så gott som alltid göra bestämmelsen icke tillämplig. Skiljemannen i Fondazione Arena di Verona v. Rainer Klose (RCK Productions Medien GmbH) (Nr D2001-0566) ansåg dock att svarandens domännamnsregistrering för ”arena-verona.com” inte hindrat käranden att närvara kommersiellt på Internet, eftersom käranden registrerat åtminstone åtta domännamn inkommerande dess märke (bl.a. ”arenadiverona.com” och ”arena-verona.org”). Man fann därför inte ond tro i enlighet med punkt 4.b.ii.

Sammanfattningsvis kan konstateras att kravet på ett beteendemönster i punkt 4.b.ii har tolkats på aningen olika sätt, och i vissa fall har detta krav inte ens beaktats. De omständigheter som ansetts innebära att märkesinnehavaren hindras att använda sitt märke som domännamn varierar likaså från fall till fall. Det är sålunda klart att många olika situationer kan ge upphov till ett finande av ond tro i enlighet med punkt 4.b.ii. Enligt min mening är det viktigt att man i bedömningen av den onda tron tar i beaktande det uttryckliga kravet på ett beteendemönster, eftersom man på detta sätt med större sannolikhet torde kunna dra en korrekt slutsats även gällande det aktuella domännamnet. Svarandens tidigare beteende berättar en hel del om hans karaktär och syften.

5.7.5.3 Störande av en konkurrents affärer (punkt 4.b.iii)

Ond tro enligt punkt 4.b.iii är vid handen ifall domännamnet registrerats primärt i syfte att störa en konkurrents affärer. På originalspråk används här ordet ”disrupt” som

²³⁶ Det kan påpekas att svaranden befanns ha legitima intressen till domännamnet ”arrowheadcapital.com” och ond tro saknades beträffande detta namn.

närmast torde motsvaras av svenskans störa, distrahera och finskans häiritä, aiheuttaa häiriötä.²³⁷

Syftet med en individs handlande, som skall utredas enligt punkt 4.b.iii, konstaterades i *Tourism and Corporate Automation Ltd. v. TSI Ltd.* (Nr AF-0096) vara som själva begreppet ond tro: båda kräver att den som letar efter fakta skall kunna ta del av en individs tankar och motiv. Direkta bevis på tankar och motiv kommer sällan fram i en process, oberoende av om fråga är om ett skiljeförfarande eller en fullskalig domstolsprocess, varför man måste förlita sig på indicier och dra sådana vettiga slutsatser som en förnuftig person kan dra av dylik bevisning.

Svarandens webbsida under det tvistiga domännamnet ”indymacloans.com” i fallet *IndyMac, Inc. v. Financial Insurance Associates* (Nr D2000-0535) var en enda sida med minimalt innehåll; en annons för Verio. Båda parter var verksamma inom branschen för finansiella tjänster och erbjöd fastighetslån. I avgörandet konstaterades att Internetanvändare troligen felaktigt skulle tro att käranden inte har någon webbsida, vilket skulle inverka menligt på kärandens affärer. Avledande av potentiella kunder genom användning av en minimalistisk webbsida ansågs visa ond tro.²³⁸

Att registrera ett stort antal domännamn (i detta fall hela 122 st.), vilka samtliga var förväxlingsbara med kärandens firma, varu- och servicemärke ”dell”, ansågs i *Dell Computer Corporation v. Alex och Birgitta Ewaldsson* (Nr D2000-1087) klart visa registrering i ond tro. Svarandena innehade även ett flertal andra domännamn innehållande andras välkända varumärken, vilket visade deras strävan att erholda ekonomisk vinning genom sitt förfarande. Vissa domännamn var till salu på Internet. Syftet med massregistreringen i detta fall ansågs klart vara att störa kärandens affärer. Beträffande användningen i ond tro konstaterades helt kort att man kommit fram till detta på samma grunder som man funnit registrering i ond tro. I fallet tog man inte ställning till termen konkurrent, som ingår i denna punkt i UDRP.²³⁹

Skiljemannen i *Gorstew Limited and Unique Vacations, Inc. v. Cottrell Travel* (Nr FA94923) konstaterade att då Internetanvändare klickar på svarandens webbsida ”sandals-vacations.com” kan de inte veta att de inte är på den officiella ”Sandals” webbsidan, vilket leder till att svarandens webbsida stör kärandens verksamhet. Svaranden var återförsäljare för kärandens Sandals Resort –semesterpaket.

I *Pueblo International, Inc. v. Pueblo Technology Publishing* (Nr FA95252) hade svaranden registrerat domännamnet ”pueblo.com” innan käranden registrerat sitt identiska servicemärke och hade rättigheter i namnet i och med att han använt detsamma som en e-postadress. Man fann ingenting som skulle stöda ett finande av

²³⁷ Så enligt NetMOT-sanakirjasto, Copyright Kielikone Oy, <<http://mot.kielikone.fi>>.

²³⁸ Se även *SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Inspectorate* (Nr D2000-0025) (”sgs.net” och ”sgsgroup.net”) där störandet av kärandens affärer bestod i att hindra eller försvåra att en genomsnittlig, framtida, eventuell eller faktisk kund till den med svaranden konkurrerande käranden hittar kärandens sida då kunden ifråga t.ex. utför en sökning med sökrobot med användning av bokstäverna ”SGS”.

²³⁹ Se även *CSA International (a.k.a. Canadian Standards Association) v. John O. Shannon and Care Tech Industries, Inc.* (Nr D2000-0071) där panelen ansåg att svarandens förfarande inte föll under punkt 4.b.iii, men endast på den grund att parterna inte var affärskonkurrenter.

ond tro i enlighet med artikel 4.b.iii, när käranden och svaranden sålde tjänster och/eller produkter som helt skiljde sig från varandra.

Att registrering och användning i enlighet med punkt 4.b.iii inte nödvändigtvis uppfylls då fråga är om att svaranden blandar sig i kärandens affärer ("interfering") konstaterades i *Fondazione Arena di Verona v. Rainer Klose (RCK Productions Medien GmbH)* (Nr D2001-0566). Dvs. trots att svaranden försökte locka Internetanvändare till sin webbsida för kommersiell vinning fanns det inte bevis för att svarandens syfte varit att störa ("disrupt") kärandens affärer då han registrerade domännamnet.

Skiljemannen i *Compusa Management Company v. Customized Computer Training* (Nr FA95082) konstaterade att svaranden förvisso hade registrerat domännamnen "stopcompusa.com" och "bancompusa.com" i syfte att störa kärandens affärer,²⁴⁰ men att denne inte var en konkurrent, utan en kritiker om något.

Svaranden i *Automobile Atlanta v. Wayne R. Dempsey* (Nr AF-0173) påstod sig sakna ond tro baserat på ett syfte att störa kärandens affärer, när han vid registreringstidpunkten hade haft för avsikt att använda domännamnet "automobileatlanta.com" för en parodi-webbsida för kommentarer rörande kärandens verksamhet. Sidan hade inte använts på detta sätt. Dock konstaterade skiljemannen detta sakna betydelse, eftersom användning av en webbsideadress identisk med en konkurrents firma för att locka människor till en kritisk webbsida likafullt skulle bevisa ond tro.

De tvistiga domännamnen "0icq.com" och "0icq.net" hade av svaranden i *America Online, Inc. v. 0ICQ.com Limited* (Nr FA94420) registrerats endast några dagar efter att käranden ingett sitt käromål i ett tidigare UDRP-fall mellan parterna.²⁴¹ Detta ansågs bl.a. visa ett syfte att störa en konkurrents affärer. Avgörandet innehåller dock ingen redogörelse för de grunder på vilka parterna anses vara konkurrenter.²⁴²

I *Dixons Group Plc v. Mr. Abu Abdullaah* (Nr D2000-1406) konstaterades att många paneler ansett att begreppet konkurrent i denna punkt i UDRP inte endast hänför sig till den som säljer eller erbjuder konkurrerande varor. Dess vidare betydelse är istället någon som handlar i opposition till en annan och sammanhanget inte kräver någon begränsad betydelse såsom kommersiell eller affärsmässig konkurrent.²⁴³ I det aktuella fallet konstaterades svaranden konkurrera om Internetanvändarnas uppmärksamhet i sina försök att locka dem till sin webbsida under domännamnet "dixons-online.com". Att webbsidans syfte var att fungera som ett forum för kritik ansågs likaså ytterligare tala för att fråga här var om erhållande och användning av domännamnet i ond tro,

²⁴⁰ Webbsidorna användes för kritik av kärandens varor och tjänster.

²⁴¹ Fallet gällde registreringar för domännamnen "0icq.com" och "0icq.net", vilka enligt avgörandet skulle överföras till käranden.

²⁴² Se även *Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. v. European Travel Network* (Nr D2000-0963) där det konstaterades inte vara oskäligt att anse att registreringen och användningen av domännamnet "klm.org" hade skett i syfte att störa kärandens affärer, med vilket bolag svaranden konkurrerade, då svaranden uppgett att han endast använder domännamnet "www.etn.nl" för sin globala reseverksamhet och hade en bakgrund involverande tvister med käranden.

²⁴³ Se även *Mission KwaSizabantu v. Benjamin Rost* (Nr D2000-0279) och *Estée Lauder Inc. v. estelauder.com, estelauder.net and Jeff Hanna* (Nr D2000-0869).

eftersom detta var ett ".com" –domännamn som har klar potential att störa kärandens affärer. Fallet var sålunda olik Bridgestone Firestone Inc. v. Jack Myers (Nr D2000-0190), där svaranden endast registrerat ett ".net" –domännamn för liknande syften. I Tourism and Corporate Automation Ltd. v. TSI Ltd. (Nr AF-0096) påpekades att direkt konkurrens inte är ett krav. I fallet fann skiljemannen att parternas affärsverksamheter på en skala från absolut identiska affärsverksamheter till totalt icke-relaterade affärsverksamheter stod mycket närmare den identiska ändan än den icke-relaterade, varför parterna ansågs vara konkurrenter.

Ond tro i enlighet med denna punkt såväl som i enlighet med punkt 4.b.iv fann man i Gaulme SA & Jean-Paul Gaultier SA v. Uniq Web Media Ltd (Nr D2000-0821) på basen av att svaranden känt till käranden och dennes varumärken vid registreringen av domännamnet "gaultier.com". Domännamnet var sammankopplat med en webbsida som visade kärandens varumärken, bjöd ut produkter till försäljning under kärandens brand och förledde kunder att tro att de kunde sända meddelanden till den verkliga Jean-Paul Gaultier. Det hade även betydelse att svaranden hade underlåtit att inkomma med svaromål.

Sammanfattningsvis kan konstateras att termen konkurrent i punkt 4.b.iii tolkats olika och att det t.o.m. finns fall där man inte tar ställning till på vilka grunder parterna i en tvist ansetts vara konkurrenter. Likaså finns det olika åsikter om vilken innebörd som skall ges åt termen störa ("disrupt"). Det finns därmed många olika typer av förfaranden som kan anses innebära ond tro i enlighet med denna punkt. Enligt min mening borde inte termen konkurrent definieras för brett. Följaktligen har jag ingen större förståelse för den tolkning termen gavs t.ex. i Dixons Group Plc v. Mr. Abu Abdullaah (Nr D2000-1406) ovan. Dyliga tolkningar ger sken av att vilja "fånga upp" även sådana fall som inte hör under denna punkt. Om skiljemannen anser sig finna ond tro i dyliga fall borde slutsatsen baseras på andra faktorer än på punkt 4.b.iii.

För ytterligare fall där man behandlat frågan om ond tro i enlighet med punkt 4.b.iii, se Expedia, Inc. v. European Travel Network (Nr D2000-0137), Northwest Plumbing Drain Station, Inc. v. Sumner Plumbing (Nr FA94197) och Ohio Lottery Commission v. Private (Nr FA97642).

5.7.5.4 Lockande av Internetanvändare genom förväxling (punkt 4.b.iv)

Ifall domännamnsinnehavaren genom att använda domännamnet avsiktligt, för ekonomisk vinning, har försökt locka Internetanvändare till sin webbsida eller motsvarande genom att skapa förväxlingsbarhet med kärandens märke vad beträffar källan, sponsoreringen, sambandet eller stödjandet av domännamnsinnehavarens webbsida eller motsvarande, eller en produkt eller tjänst på webbsidan eller motsvarande, är kraven på ond tro i punkt 4.b.iv uppfyllda.

Käranden i Thomas Cook Holdings Limited v. Vacation Travel (Nr D2000-1716), flygresearrangör, hade registrerat "JMC" som sitt varumärke. Svaranden använde domännamnet "jmcflights.com" för att locka Internetanvändare och/eller köpare av JMC –semesterresor till sin webbsida och hade därmed skaffat sig en otillbörlig fördel jämfört med andra agenter auktoriserade att sälja dyliga resor. Frågan var dock huruvida

skaffandet av en otillbörlig konkurrensmässig fördel kan innebära ond tro i enlighet med UDRP. Svaranden hade tillåtelse att använda sig av varumärket ”JMC” i sin affärsverksamhet och påstod sig tro att detta inbegrep en rätt att även använda varumärket i det domännamn som hänför sig till den webbsida där kärandens produkter såldes. Det fanns inga klara bevis för att svaranden skulle ha vetat om att hans agerande var olagligt, varför det var svårt att se vari den onda tron låg. Skiljemannen avgjorde det oaktat ärendet till kärandens fördel, enär UDRP inte kan tolkas så att ignoranta och felinformerade personer som gör intrång på varumärken favoriseras. Man fann sålunda registrering och användning i ond tro då svaranden medvetet ridit på kärandens varumärke för kommersiell vinning, vilket han borde ha insett att han inte hade rätt till. Han borde likaså ha insett att hans agerande ledde till förväxlingsbarhet med käranden.

Svaranden i Cytodyne Technologies, Inc. v. INetSources (Nr FA96934) ansågs ha visat prov på ond tro genom strävan till förväxling då denne på webbsidorna för de tvistiga domännamnen placerat en länk till en annan av honom ägd webbsida som erbjöd varor och tjänster som konkurrerade med kärandens.²⁴⁴ Även i WestJet Air Center, Inc. v. West Jets LLC (Nr FA96882) hade svaranden använt domännamnet ”westjets.com” i samband med en webbsida som erbjöd med käranden förväxlingsbara och konkurrerande flygresetjänster. Skiljemannen var övertygad om att svaranden inte valt domännamnet endast av en händelse, utan att detta skett med förhoppningen att locka till sig Internetanvändare som egentligen sökte kärandens webbsida.

I Pitney Bowes Inc. v. Mike Ostanik (Nr D2000-1611) fann man ond tro bl.a. på basen av att svarandens domännamn ”pitneybowe.com” ansågs kopiera och utnyttja kärandens kända varumärke ”pitney bowes”, vilket ledde till att konsumenter som sökte käranden förleddes till svarandens webbsida varmed svaranden erhöll en kommersiell fördel av sagda användning av kärandens märke. Svaranden utnyttjade därmed den goodwill som är förknippad med namnet ”pitney bowes” för egen vinning, vilket innebar ond tro.²⁴⁵

Orden ”Bank of New Zealand” konstaterades i Bank of New Zealand v. Xuhui, Dai (Nr D2000-0988) tyda på ett samband med en bank. Svaranden var ingen bank och hade heller inget samband med Nya Zeeland. Svaranden verkade ha registrerat domännamnet ”bankofnewzealand.com” i syfte att för ekonomisk vinning locka Internetanvändare till webbsidan www.chinapt.com. Dess besökare skulle troligen vilseledas beträffande existensen av ett möjligt samband mellan svarandens produkter och käranden.

I fallet Perot Systems Corporation v. Perot.net (Nr FA95312) fann man registrering och användning i ond tro beträffande domännamnet ”perot.net”, som hade klart samband med kärandens välkända märken (bl.a. ”perot systems” och ”perotsystems”). Skiljemannen drog slutsatsen att svaranden hade känt till kärandens välkända namn och/eller märken vid domännamnsregistreringen. Svaranden hade genom domännamnet, vars webbsida var under konstruktion och innehöll reklam för bl.a. utvecklingstjänster för webbsidor, lockat Internetanvändare till en med kärandens verksamhet konkurrerande webbsida för ekonomisk vinning genom att skapa förväxlingsbarhet med

²⁴⁴ Se även Southern Exposure v. Southern Exposure, Inc. (Nr FA94864).

²⁴⁵ Se även Chanel, Inc. v. Estco Technology Group (Nr D2000-0413), Zwack Unicom Rt. v. Erica J. Duna (Nr D2000-0037) och Nokia Corporation v. Nokiagirls.com a.k.a. IBCC (Nr D2000-0102).

kärandens märke i enlighet med punkt 4.b.iv.²⁴⁶ Även i Luck's Music Library v. Stellar Artist Management (Nr FA95650) och i Daniel C. Marino, Jr v. Video Images Productions (Nr D2000-0598) fann man registrering och användning i ond tro då svaranden hade länkat domännamnet till en webbsida som erbjöd liknande tjänster som käranden och han därmed avsiktligt för ekonomisk vinning hade försökt locka Internetanvändare till sin webbsida genom att skapa förväxlingsbarhet med kärandens märken. I Fossil, Inc. v. NAS (Nr FA92525) fann man ond tro i enlighet med denna punkt då svaranden använde domännamnet "www.fossilwatch.com" för försäljning av diverse klockor. Rättigheter saknades dock för försäljning av kärandens Fossil-klockor.²⁴⁷

Till fallen Perot Systems Corporation v. Perot.net (Nr FA95312) och Luck's Music Library v. Stellar Artist Management (Nr FA95650) ovan hänvisade skiljemannen i fallet Mat Wilkins d/b/a Captain Wohlt Inn v. Carol Damhorst d/b/a Hermann Services Netsolutions (Nr FA96860) där svaranden var innehavare av ett med käranden konkurrerande härbärke med namnet "White Roses Bed and Breakfast". Domännamnet "captainwohlt.com" hade använts för att omdirigera Internetanvändare till en webbsida kallad "rosegardenbandb.com", som reflekterade namnet på ett annat härbärke, som innehades av Robert och Janet Scheibe. Käranden hade sänt separata brev till svaranden och paret Scheibe där de uppmanats att upphöra med domännamnsanvändningen. Det oaktat hade svaranden förnyat sin domännamnsregistrering. Svaranden hade inte lyckats visa något legitimt intresse i domännamnet ifråga. Man fann ond tro på basen av att svaranden inte inkommit med någon motbevisning beträffande kärandens påståenden om att domännamnen registrerats för att skapa förväxlingsbarhet genom användning av kärandens märke. Dessutom hade svaranden agerat i ond tro genom att länka domännamnet till en konkurrents webbsida. Det togs inte i avgörandet ställning till huruvida man ansåg att svaranden skulle kunna komma att erhålla någon ekonomisk vinning genom sitt förfarande.²⁴⁸

De tvistiga domännamnen "croatiaairlines.com" och "croatiaair.com" i Croatia Airlines D.D. v. Kwen Kijong (Nr AF-0302a, b) ledde till samma webbsida, som visade bilder på svältande människor och djur. Skiljemannen fann det troligt att personer som sökt

²⁴⁶ Se även Bama Rags, Inc. v. John Zuccarini (Nr FA94381) där man fann ond tro i enlighet med punkt 4.b.iv då svaranden på den aktuella webbsidan placerat reklam för andra affärsverksamheter/webbsidor. De flesta webbsidorna var domännamn registrerade i svarandens eller i hans affärsverksamheters namn.

²⁴⁷ För ytterligare fall där man behandlat ond tro i enlighet med punkt 4.b.iv, se The Estate of Tupac Shakur v. North American Music (Nr AF-0345), Locsys, Inc. v. Telson d/b/a Fleetrak, Inc. (Nr FA96877), Identigene, Inc. v. Genetest Lab. (Nr D2000-1100), Indiana Mulch and Stone, L.L.C. v. Keith's Farm Market (Nr FA93676), Hewlett Packard Company v. Ruben Moreno (Nr FA94372), Mariah Boats, Inc. v. Shoreline Marina, LLC (Nr FA94392), Hewlett-Packard Company v. John Zuccarini (Nr FA94454), Sports Car World, Inc. v. Malcolm Cracknell, Trading as Sportscar World (Nr FA94448), Caterpillar Inc. v. Matthew Quinn (Nr D2000-0314), Twentieth Century Fox Film Corporation v. CDP and Marc Yu (Nr FA94827), International Data Group, Inc. v. Maruyama & Co., Ltd (Nr D2000-0420), Alfred Dunhill Limited v. NSC Enterprises (Nr D2000-0525), Leland Stanford Junior University v. Zedlar Transcription & Translation (Nr FA94970), DG Bank AG v. Xuhui, Dai (Nr D2000-0750), Seiko Epson Corporation et. al. v. Price-less Inkjet Cartridge Co. (Nr FA96849), Expedia, Inc. v. European Travel Network (Nr D2000-0137), Gorstew Limited & Unique Vacations, Inc. v. Twinsburg Travel (Nr FA95424), Ohio Lottery Commission v. Private (Nr FA97642) och Reed Elsevier Properties Inc. v. David Allen (Nr FA96667).

²⁴⁸ Här bör dock påpekas att skiljemannen i SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Inspectorate (Nr D2000-0025) konstaterade att den ekonomiska vinning som beskrivs i punkt 4.b.iv inte betyder *faktisk* vinning för svaranden. Denna vinning kan svaranden så småningom förvänta sig genom vilket som helst illojalt konkurrerande förfarande. Även enbart illojalt tillfogande av skada kan så småningom resultera i vinning för svaranden då konkurrensen är hård.

efter "croatiaairlines.com" eller "croatiaair.com" skulle tro att webbsidan hade samband med kändaren. Dessutom skulle en (kommande) lyckad penninginsamling för något syfte på denna sida, åtminstone delvis, bero på användningen av nämnda domännamn. Förfarandet ansågs uppfylla kraven i punkt 4.b.iv.²⁴⁹

I *Underground Services, Inc. v. CSS Group, LLC* (Nr FA96843) fann man ond tro i enlighet med punkt 4.b.iv på basen av fallets samtliga omständigheter. Svaranden hade sålt software under domännamnet "safedig.com" trots protester från kändaren, som börjat använda sitt "safedig" varumärke ca tio år tidigare. Man fann ond tro p.g.a. svarandens uppenbara okunnighet och/eller likgiltighet beträffande kändarens varumärkesrätt och svarandens underlåtenhet att utföra en varumärkessökning i fallet. Även ifall svaranden hade varit omedveten om kändarens rättigheter hade denne blivit medveten om desamma i och med att kändaren kontaktat honom och informerat honom om sina rättigheter i märket. Med vetskap om dessa rättigheter hade svaranden sedan försökt sälja domännamnet till kändaren för 10.000 USD. Svaranden hade även fortsatt sin användning efter att han fått vetskap om kändarens rättigheter.²⁵⁰

Att domännamnet "cortefiel.org" var ett ".org" -domännamn ansågs i *Cortefiel, S.A. v. Miguel García Quintas* (Nr D2000-0140) bidra till sannolikheten för förväxlingsbarhet bland konsumenter som inte kan förstå vilka icke-kommersiella aktiviteter som planeras eller bedrivs av kändaren. Detta konstaterades vara användning i ond tro i enlighet med artikel 4.b, trots att förfarandet inte helt passade in på punkt 4.b.iv på grund av att ett syfte att erhålla ekonomisk vinning saknades. Separat från detta hade man funnit registrering i ond tro.

I *Rollerblade, Inc. v. CBNO and Ray Redican Jr* (Nr D2000-0427) poängterades att *avsiktligheten* är ett kritiskt element för ett finande av ond tro enligt denna punkt. Endast existensen av förväxlingsbarhet eller urvattning är sålunda inte tillräckligt. Bevisningen i fallet gav vid handen att svaranden hade registrerat och använt domännamnet "rollerblading.com" i ett internationellt försök att locka Internetanvändare via användning av ett allmänt namn för en populär sport, inte genom att skapa förväxling med kändarens registrerade varumärke "rollerblade".

Trots att det ansågs klart att svaranden drog ekonomisk nytta av kändarens rykte konstaterades detta inte i sig strida mot UDRP i *Fondazione Arena di Verona v. Rainer Klose (RCK Productions Medien GmbH)* (Nr D2001-0566). Eftersom det på svarandens webbsida fanns ett meddelande om att densamma innehades av svarandens bolag ansågs det inte finnas risk för att Internetanvändare skulle förledas att tro att det fanns ett kommersiellt förhållande mellan kändaren och svaranden.

Att svaranden på grund av sin erfarenhet inom resebranschen visste att hans domännamnsregistrering skulle leda till förväxlingsbarhet med kändaren ansågs i

²⁴⁹ Se även *Glenmaura v. American Distribution Systems, Inc.* (Nr AF-0144a, b) där skiljemannen fann ond tro och inte trodde på svarandens påståenden om domännamnens kommande användning för legitima, icke-kommersiella syften.

²⁵⁰ Se även *Centeon L.L.C./Aventis Behring L.L.C. v. Ebiotech.com* (Nr FA95037) där svarandens fortsatta användning av webbsidan med vetskap om att han inte hade någon rätt att använda kändarens märke, ansågs demonstrera ett medvetet försök att locka användare till en alternativ webbsida och förorsaka förväxling med kändarens märke.

Gorstew Limited and Unique Vacations, Inc. v. Cottrell Travel (Nr FA94923) visa ond tro i enlighet med punkt 4.b.iv.

I Encyclopaedia Britannica Inc. v. Shedon.com (Nr D2000-0753) fann man registrering och användning i ond tro i enlighet med punkt 4.b.iv på basen av att svaranden registrerat flertalet domännamn innehållande andras varumärken med vissa felstavningar såsom det i fallet tvistiga domännamnet "britannica.com". Domännamnet hade använts som en hyperlänk till en spelsida.

Frågan i Sears, Roebuck and Co. v. Hanna Law Office (Nr D2000-0669) var huruvida svarandens användning av ett domännamn som bestod *enbart* av med kärandens varumärken så gott som identiska termer (varumärke: "Sears, Roebuck and Co.", domännamn: "searsroebuck.com") för identifiering av en webbsida för kritik kunde ske utan att inkräkta på kärandens varumärkesrättigheter. När domännamnet självt inte innehöll någon information om svarandens rätt att ventilerat sina negativa åsikter om käranden,²⁵¹ förkastade skiljemanden svarandens försvar baserat på yttrandefrihet. Trots att svaranden påstod sig sakna kommersiella strävanden, ansågs syftet med registreringen logiskt ha varit att vara till nytta för svaranden.²⁵² Trots att de personer som söker kärandens webbsida men hamnar på svarandens dito sannolikt inser att de kommit fel, kan dessa användare influeras av svarandens webbsida och besluta sig för att inte fortsätta till kärandens sida. Svaranden hade sålunda använt domännamnet avsiktligt för att försöka locka Internetanvändare till sin webbsida genom att skapa förväxlingsbarhet med kärandens märke till kommersiell skada för käranden.²⁵³

Man kan sammanfattningsvis konstatera att det i praxis dragits varierande slutsatser beträffande i vilka situationer svaranden avsiktligt anses ha försökt locka Internetanvändare genom förväxling med kärandens varumärke. En dylik slutsats torde dock ligga närmare till hands om käranden och svaranden erbjuder varor eller tjänster som konkurrerar med varandra än om de är verksamma inom helt olika branscher. Det är likaså viktigt att ta fasta på ordet *avsiktligt* i detta sammanhang, eftersom man kan anta att majoriteten av domännamnsregistreringarna säkerligen kan anses ligga relativt nära något varumärke och/eller någon domännamnsregistrering av tidigare datum på grund av det stora antalet existerande varumärken och domännamnsregistreringar. Om man sålunda endast tog fasta på förväxlingsbarhet, oberoende av existensen av ett element av avsiktlighet, skulle resultatet vara ett osmidigt och opraktiskt domännamnsystem där det vore svårt att erhålla ett för sin affärsverksamhet lämpligt domännamn. I detta sammanhang är naturligtvis svarandens undersökningsplikt av relevans, och jag hänvisar härvidlag till utredningen härom i punkt 5.7.2 ovan. Vad som avses med syftet att uppnå ekonomisk vinning har likaså tolkats olika i praxis och har inte t.ex. i alla fall ansetts innebära något krav på faktisk vinning för svaranden. Det har

²⁵¹ För detta ändamål borde svaranden ha använt domännamnet "searsroebucksucks.com", som denne likaså registrerat.

²⁵² Se även The Channel Tunnel Group Ltd. v. John Powell (Nr D2000-0038) där det relevanta konstaterades vara att svaranden eftersträvat kommersiell vinst via webbsidan genom användning av det tvistiga domännamnet, att han uppenbart inte gjort någon väsentlig vinst förändrade inte detta syfte.

²⁵³ Observera dock att det i National Football League Properties, Inc. and Chargers Football Company v. One Sex Entertainment Co., a/k/a chargergirls.net (Nr D2000-0118) konstaterades att punkt 4.b.iv i UDRP inte kräver bevisning för att käranden lidit eller sannolikt kommer att lida skada till följd av svarandens beteende.

t.o.m. i vissa fall uttryckligen påpekats att dylik vinning *inte* är ett krav för finlandet av ond tro i enlighet med denna punkt.

5.7.6 Andra faktorer som beaktats vid bedömningen

Såsom nämnts ovan är förteckningen i artikel 4.b över de faktorer som anses bevisa registrering och användning i ond tro icke-uttömmande. Även andra faktorer kan följaktligen, antingen ensamma eller i kombination med andra, komma i åtanke. Nedan följer en redogörelse över vissa dylika typfall som diskuterats i avgörandena. Även här har man i vissa fall funnit ond tro och i andra inte. I en del avgöranden har man inte på ett för läsaren synligt sätt tagit ställning till huruvida det förfarande man diskuterat ansetts falla inom ramarna för den exempelförteckning i artikel 4.b ovan eller inte. Man kan därför naturligtvis ha åsikter om huruvida de förfaranden som diskuteras nedan eventuellt kunde placeras under ovanstående punkter. Jag har dock tagit mig friheten att granska dessa punkter separat.

Jag påpekar även här att jag inte i min analys strävat till en heltäckande redogörelse för samtliga faktorer som i dessa avgöranden ansetts leda till ett finande av ond tro, utan har tagit upp sådana faktorer som kan anses ha principiell bärvidd.

5.7.6.1 Faktisk icke-användning (passiv användning) av ett domännamn

Artikel 4.b föreskriver att kändanden skall visa registrering och användning i ond tro. Begreppet ”användning i ond tro” vållar synbarligen vissa svårigheter för UDRP-panelerna och man har i många fall frångått en ordagrann tolkning av begreppet. Ur avgörandena har termen icke-användning (”inaction”)²⁵⁴ uppkommit för att, efter vad jag kan förstå, kunna avgöra ärenden till kändandens fördel i sådana fall där man inte lyckats finna aktiv användning i ond tro på svarandesidan, men där panelen det oaktat är övertygad om att svarandens avsikter med domännamsregistreringen varit illojala.

Det första fall där man drog slutsatsen att även icke-användning av ett domännamn under de rätta omständigheterna kan räcka för ett finande av användning i ond tro var *Telstra Corporation v. Nuclear Marshmallows* (Nr D2000-0003, *Telstra –fallet*), som avgjordes 18.2.2000 och gällde domännamnet ”telstra.org”. Kändanden, ett telekommunikationsbolag, var det största bolaget på den australiensiska börsen och hade sedan 1993 fungerat under namnet *Telstra Corporation Limited*. Kändanden hade över 50 varumärkesregistreringar i Australien bestående av eller innehållande termen ”Telstra”, liksom ett flertal dylika registreringar utomlands. Kändanden hade dessutom registrerat flera domännamn, däribland ”telstra.com” och ”telstra.net”.

Det australiensiska handelsregistret innehöll ingen bolagsregistrering för *Nuclear Marshmallows*. Det var sålunda inte möjligt att identifiera den enhet som bedrev affärsverksamhet under svarandens namn. Innan kändanden inlämnat käromål i ärendet

²⁵⁴ Detta kan även förstås som avsaknad av en legitim användning av domännamnet i god tro, se *Activeworlds, Inc. v. Carnatic Trade Links Pvt. Ltd* (Nr D2001-0249).

hade man försökt kontakta svaranden med användning av de kontaktuppgifter som ingick i den registrerande enhetens register. Under tiden för dessa kontaktförsök ändrades vissa kontaktuppgifter. Käranden gjorde då nya kontaktförsök via de ändrade kontaktuppgifterna. Kontaktförsöken visade att svarandens postbox-adresser tillhörde personer som saknade samband med svaranden.

På basen av ovannämnda fakta konstaterade panelen att svaranden inte i Australien bedriver någon kommersiell eller icke-kommersiell affärsverksamhet. Man fann även att svaranden med vett och vilja försökt säkerställa att dess identitet inte kan röjas och att det inte skulle gå att kommunicera med sagda part. Med beaktande av kärandens stora mängd varumärkesregistreringar och ordet "telstra":s välkändhet ansågs det inte möjligt att föreställa sig sådana omständigheter där svaranden på ett legitimt sätt skulle kunna använda sig av domännamnet "telstra.org". Det ansågs heller inte möjligt att föreställa sig en sådan situation där svaranden hade varit omedveten om detta faktum vid tidpunkten för domännamnsregistreringen. Dessa fakta i kombination med att man funnit att svaranden inte hade något legitimt intresse i domännamnet ledde till slutsatsen att domännamnet registrerats i ond tro.²⁵⁵

Ingen webbsida fanns etablerad under ifrågavarande domännamn. Det fanns heller inga bevis för att någon dylik webbsida var under förberedelse. Det fanns ingen bevisning för att någon marknadsföring gjorts för ifrågavarande domännamn eller för att svaranden erbjudit sig att sälja, hyra ut eller annars överlåta domännamnet till käranden, en konkurrent till käranden eller någon annan person. Kort sagt hade svaranden inte aktivt använt domännamnet ifråga.

Panelen konstaterade det vara klart att käranden skall visa både registrering och användning i ond tro. Dock konstaterades den relevanta frågan inte vara huruvida svaranden i relation till domännamnet företar en aktiv handling i ond tro, utan, huruvida det med beaktande av samtliga omständigheter i fallet kan anses att svaranden handlar i ond tro. Denna särskiljning mellan en aktiv handling i ond tro och handlande i ond tro kan, påpekade man, ses som rätt hårfin, men är det oaktat en viktig särskiljning. Detta möjliggör att begreppet användning i ond tro inte endast begränsas till aktivt handlande, utan icke-användning ryms inom definitionen. Dvs. det är under vissa omständigheter möjligt att svarandens passivitet anses som användning i ond tro.²⁵⁶ Frågan om huruvida ett passivt innehav av ett domännamn, som efterföljer en registrering i ond tro, skall anses som användning i ond tro enligt artikel 4.a.iii måste avgöras i varje enskilt fall med beaktande av samtliga omständigheter rörande svarandens förfarande. I ljuset av omständigheterna just i detta fall ansågs svarandens passiva innehav av domännamnet

²⁵⁵ Beträffande frågan om legitimt intresse konstaterade panelen att svaranden inte presenterat bevisning som skulle stöda sådana omständigheter som nämns i artikel 4.c i UDRP eller några andra omständigheter som skulle visa legitimt intresse i domännamnet. I ljuset av att (i) käranden inte via licensiering eller på annat sätt gett svaranden tillstånd att använda dess varumärken eller rätt att ansöka om eller använda ett domännamn innehållande något av dessa märken, och att (ii) ordet "telstra" verkade vara ett påhittat ord, och sålunda inte är ett ord som en affärsman på ett legitimt sätt skulle välja ifall att han inte strävade till att skapa ett intryck av associering med käranden, ansåg panelen att svaranden inte hade några rättigheter eller legitima intressen i domännamnet.

²⁵⁶ Dessa slutsatser anammades specifikt av skiljemanden i ABF Freight System, Inc. v. American Legal (Nr D2000-0185), som dock poängterade att han inte anser att tidigare panelavgöranden utgör bindande prejudikat.

som användning i ond tro enligt artikel 4.a.iii. Principen att passivt innehav av domännamn kan innebära användning i ond tro har sedermera anammats i många efterföljande fall, av vilka jag tar upp en del nedan.

Skiljemannen i CBS Broadcasting Inc. v. Edward Enterprises (Nr D2000-0242) fann att svarandens icke-användning innebar registrering och användning av domännamnet i ond tro då

- 1) märket var välkänt i USA, där svaranden vistades, och var välkänt vid tidpunkten för domännamnsregistreringen;
- 2) svaranden inte uppgav någon adress i den information denne sände in till den registrerande enheten;
- 3) svaranden underlät att besvara ett brev från kändanden; och
- 4) svaranden underlät att inge svaromål samt förneka något av kändandens yrkanden.

Bl.a. följande omständigheter baserade man slutsatsen om användning i ond tro på i Guerlain S.A. v. Peikang (Nr D2000-0055), trots endast passivt innehav av domännamnet:

- 1) kändandens varumärke var vida välkänt och hade ett starkt rykte;
- 2) svaranden inkom inte med bevisning eller påstående om någon faktisk eller planerad legitim användning av domännamnet;
- 3) utöver det i fallet tvistiga domännamnet "guerlain.net" ägde svaranden 24 domännamn, av vilka 14 lätt kändes igen som domännamn bestående av andras varumärken (exempelvis "lufthansa.net"), av vilket man kunde dra slutsatsen att svarandens verkliga affärsverksamhet var att registrera andras varumärken som domännamn och därigenom hindra varumärkesinnehavarna från att bedriva affärsverksamhet på Internet under sagda märken;
- 4) trots att svaranden inte begjort betalning av kändanden för överföring av domännamnet, kunde man dra slutsatsen att svaranden registrerade domännamn för att sälja dem med vinst, eller att han åtminstone övervägt denna möjlighet.

Med beaktande av allt detta ansågs det omöjligt för svaranden att aktivt använda domännamnet på ett sätt som inte vore illegitimt.

I Enrique Bernat F., SA v. Marrodan (Nr D2000-0966) framhölls att en ordagrann tolkning av termen användning i ond tro under extrema omständigheter kan göra UDRP tandlöst. Detta faktum konstaterades ha resulterat i att det i flera avgöranden ansetts att även icke-användning kan innebära användning i ond tro. En sådan slutsats accepterades förvisso inte direkt av panelen i detta fall, trots att man ansåg att en generell underlåtenhet att använda domännamnet i kombination med ett erbjudande om försäljning av domännamnet för ett pris överstigande de direkta kostnaderna för dess registrering var tillräckligt för att konstituera användning i ond tro.

Då domännamnet registrerats redan 7.2.1999 konstaterades avsaknaden av en legitim, bona fide användning bevisa ond tro i det 18.1.2001 avgjorda fallet CBS Radio Inc. v.

Ron Bunce (Nr D2000-0902).²⁵⁷ Ond tro fann man i *Mary-Lynn Mondich och American Vintage Wine Biscuits, Inc. v. Shane Brown, doing business as Big Daddy's Antiques* (Nr D2000-0004) bl.a. på basen av att svaranden underlåtit att använda det tvistiga domännamnet under en tid på två år. På denna slutsats invercade även att svaranden bjudit ut domännamnet till försäljning till käranden, trots att det inte klart kunde visas att domännamnet ifråga registrerats för detta primära syfte, liksom det faktum att svaranden inte inkommit med svaromål.²⁵⁸ Fastän svaranden i *V&S Vin & Sprit Aktiebolag v. Gunnar Hedenlans Peev* (Nr FA95078) i sin korrespondens med käranden förklarat att avsikten med registreringen av domännamnet "absolutcitron.com" var att använda detsamma för en sida dedikerad till matlagning med citron, hade svaranden inte använt namnet på detta sätt under de tre år som förflutit sedan domännamnsregistreringen. Passivt innehav av ett domännamn med vetskap om att detta inkräktar på annans varumärke var bevis för ond tro.

I *Cruzeiro Licenciamentos Ltda. v. David Sallen, Sallen Enterprises and J.D. Sallen Enterprises* (Nr D2000-0715) framhölls att endast passivt innehav av ett domännamn kan anses bevisa ond tro ifall ägarens eget förfarande ger intryck av att namnet är till salu.

Det konstaterades i *Twentieth Century Fox Film Corporation v. David A. Risser* (Nr FA93761) att en slutsats om användning i ond tro kan dras av samtliga omständigheter i fallet även då svaranden inte gjort annat än registrerat namnen. Det krävs inte att käranden bevisar aktivt handlande från svarandens sida.²⁵⁹ I *Molinari Int'l S.P.A. v. Lasambucamolinari.com* (Nr D2000-1169) motiverades slutsatsen att även faktisk icke-användning av ett domännamn kan innebära användning av domännamnet med att även dylik underlåtenhet hindrar rättsinnehavaren att exploatera sina möjligheter på Internet och därmed kan göra lika mycket skada som direkt handlande.

Fallet *Cluett, Peabody & Co., Inc. v. Sanford Business Writing Service* (Nr FA95842) gällde domännamnet "sanforized.com", som registrerats av svaranden 70 år efter det att käranden erhållit varumärkesregistrering för det identiska och världsberömda varumärket. Detta innebar att svaranden kunde ha rättigheter eller legitima intressen i domännamnet ifråga endast ifall detsamma inte registrerats eller används i ond tro. Det ansågs klart att konsumenter vid en användning av domännamnet skulle förledas att tro att detsamma hade samband med käranden. Svaranden hade även vetskap om kärandens märke vid registreringstidpunkten. Skiljemannen drog här den slutsatsen att det i ett

²⁵⁷ Se även det 23.4.2001 avgjorda *Broadcom Corporation v. Domain Depot* (Nr FA96854) där det faktum att svaranden passivt innehaft det 30.8.1999 registrerade domännamnet "broadcomonline.com" ansågs bevisa ond tro, liksom *Northwest Racing Associates Limites Partnership v. Quantu Marketing* (Nr FA95506) och *Leland Stanford Junior University v. Zedlar Transcription & Translation* (Nr FA94970) där man fann ond tro bl.a. på basen av att svaranden passivt innehaft domännamnen under en tid överstigande två år.

²⁵⁸ Detta avgörande hänvisade panelen i *Medisite S.A.R.L. v. Intellisolve Limited* (Nr D2000-0179) till, trots att domännamnet i detta 19.5.2000 avgjorda ärende registrerats först 20.2.2000.

²⁵⁹ Se även *Cortefiel, S.A. v. Miguel García Quintas* (Nr D2000-0140), i vilket fall det relevanta konstaterades vara huruvida svaranden, på basen av samtliga omständigheter i fallet, kan anses handla i ond tro. Det konstaterades att användning i ond tro inte begränsas till positivt handlande, utan icke-användning ryms inom begreppet. Se även *Dynamic Physical Therapy and Rehabilitation Center of Bear Inc. v. Pro Physical Therapy* (Nr FA96550).

dylikt fall, där svaranden inte har några rättigheter eller legitima intressen i namnet samt har registrerat detsamma i ond tro, inte finns orsak att vänta tills han faktiskt använder detsamma då en användning oundvikligen leder till sådan förväxlingsbarhet som nämns i UDRP. Skiljemannen fann här användning i ond tro trots att ingen webbsida ännu aktiverats under domännamnet.

I Reuters Ltd. v. Teletrust IPR Ltd (Nr D2000-0471) fann panelen att svarandens hot om att använda de tvistiga domännamnen ("mobile Reuters.com", "reutersmobile.com" m.fl.) utan tvivel, vilket även svaranden var medveten om, skulle förleda människor att tro att svaranden och svarandens webbsida hade något samband med käranden. Därför ansågs en hotande användning motsvara faktisk användning.

Att det börjar bli en etablerad princip att enbart innehav av ett domännamn som är förväxlingsbart med ett välkänt varumärke kan innebära användning i ond tro konstaterades i Clerical Medical Investment Group Limited v. clericalmedical.com (Clerical & Medical Services Agency) (Nr D2000-1228). I VeriSign, Inc. v. Nandini Tandon (Nr D2000-1216) nämndes specifikt att det i vissa fall har ansetts onödigt att granska de två begreppen registrering och användning i ond tro skilt för sig, enär användningen inte ansetts förutsätta aktivt handlande och icke-användning därmed rymms inom begreppet. Användning i ond tro anses i dylika fall direkt följa på bevisad registrering i ond tro.

Att enbart registrering av ett domännamn innebär användning av sagda domännamn konstaterades i The Estate of Tupac Shakur v. Andronian (Nr AF-0349). Panelen konstaterade dock att man likväl var tvungen att avgöra huruvida svaranden har registrerat och använder domännamnet *i ond tro*. I brist på direkta bevis för vad svaranden ämnat använda domännamnet till måste panelen ta ställning till huruvida, med beaktande av omständigheterna i fallet, svarandens passiva innehav av domännamnet innebar att denne handlat i ond tro. Följande omständigheter ansågs i fallet leda till slutsatsen att domännamnet "2pac.org" användes i ond tro:

- 1) kärandens varumärke hade ett starkt rykte och var vida känt;
- 2) svaranden hade inte ingett några bevis för att domännamnet faktiskt använts eller planerats att användas i god tro; och
- 3) det var svårt att se någon möjlig faktisk eller planerad aktiv användning av domännamnet som inte vore illegitim.

I Metabolife International v. Robert Williams (Nr D2000-0630) hade domännamnet "metabolive.com" registrerats i ond tro, men inte använts i samband med någon aktiv webbsida. Man konstaterade dock att dess existens försåg svaranden med ett instrument för att förfara bedrägligt. Svaranden hade potential att aktivera sin webbsida på ett sådant sätt som skulle locka kärandens kunder till hans webbsida, vilket i sin tur kunde leda till att svarandens eventuella varor och tjänster skulle uppfattas som kärandens. Därför fann man även användning i ond tro.

I Telstra Corporation Limited v. Barry Cheng Kwok Chu (Nr D2000-0423) och Essie Cosmetics Limited v. Dong Jang (Nr D2001-0303) räckte förberedelser för inledandet av en illojal användning för finlandet av användning i ond tro.

Svarandens underlåtenhet att inkomma med en försäkran om avsikt att använda domännamnet i god tro i kombination med passivt innehav av domännamnet ledde i Hewlett-Packard Company v. Greg Martineau (Nr FA95359) till att man fann registrering och användning i ond tro.²⁶⁰

Det har dock även efter Telstra –fallet ovan framhållits att underlåtenhet att använda ett domännamn inte automatiskt innebär passivt innehav i ond tro. I Effems AG v. Weitner AG (Nr D2000-1433) påpekades att trots att dylik underlåtenhet kan tyda på att svaranden saknar intresse för domännamnet bör särskilda omständigheter finnas för att ond tro skall existera. Att domännamnet inte används och att svaranden inte inkommer med svaromål räcker inte. I Intocast AG v. Lee Daeyoon (Nr D2000-1467) konstaterades likaså att det faktum att domännamnet inte använts inte i sig är bevis för att registreringen och/eller användningen skett i ond tro. Skiljemannen i Smart Design LLC v. Carolyn Hughes (Nr D2000-0993) konstaterade sig vara oförmögen att följa den beslutslinje som uppkommit om, och i den utsträckning som, tidigare paneler har ansett att enbart icke-användning innebär användning i ond tro, vilket sålunda kunde tolkas som att den som registrerat domännamnet i fråga inte har något legitimt intresse i detsamma. Enligt sagda skiljeman är UDRP konstruerad för att tillämpas på en relativt smal kategori av fall, nämligen fall av cybersquatting.

Att svaranden ignorerat kändans varningsbrev och underlåtit att sätta upp en webbsida under domännamnet ”mani.org” ansågs inte i G.A. Modefine S.A. v. Prabhakar Jeyapathy (Nr D2001-0330) automatiskt bevisa ond tro då svaranden innehaft domännamnsregistreringen under en tid på mindre än ett år. Märket ”mani” ansågs inte på så sätt unikt och distinkt att vilken som helst användning av tredje part skulle innebära en felaktig associering till eller en konflikt med kändans.

I Edward Van Halen v. Deborah Morgan (Nr D2000-1313) poängterades att UDRP inte uppsätter någon skyldighet för den som registrerat ett domännamn att överge detsamma ifall denne inte lyckats visa ett legitimt intresse därtill, även om domännamnet är förväxlingsbart med annans märke eller namn. UDRP kräver istället att såväl registreringen som användningen skett i ond tro. UDRP är sålunda inte konstruerad att motarbeta varumärkesintrång och inte heller oklara fall av illojala domännamnsregistreringar på nätet, utan endast de mest klara fallen av illojala registreringar i ond tro (”abusive cybersquatting”). I detta fall kom panelen fram till att svarandens försening med att sätta upp en webbsida inte nödvändigtvis bevisar ond tro.²⁶¹

I Asphalt Research Technology, Inc. v. Anything.com (Nr D2000-0967) fann man inga bevis för att kändans registrerade eller inarbetade varumärke vore berömt eller

²⁶⁰ Se även Beko (UK) Limited v. N&K Danismanlik A/S (Nr D2000-0316) där det faktum att svaranden inte kunde visa någon användning av domännamnet ”beko.com” indikerade ond tro, liksom Ronson Plc v. Unimetal Sanayi ve Tic.A.S. (Nr D2000-0011) där inget legitimt intresse eller legitim användning av ”ronson” kunde fastställas på svarandesidan, vilket ansågs vara en indikation på att domännamnet ”www.ronson.com” registrerats i ond tro.

²⁶¹ Se även Wal-Mart Stores, Inc. v. Walsucks and Walmarket Puerto Rico (Nr D2000-0477), Helen Fielding v. Anthony Corbert aka Anthony Corbett (Nr D2000-1000), Jordan Grand Prix Ltd. v. Sweeney (Nr D2000-0233) och R&A Bailey v. WYSIWYG (Nr D2000-0375).

välkänt. Fallet var därmed olikt Telstra –fallet där det konstaterats att namnet inte kunde ha valts på ett legitimt sätt utan strävan att skapa intryck av samband med käranden. Med beaktande av att det endast hade gått en relativt kort tid sedan registreringen av domännamnet och väckandet av talan och att det inte heller fanns orsak att betvivla svarandens planer för kommande aktiviteter på webbsidan, drogs slutsatsen att käranden inte lyckats visa svarandens onda tro.

Inte heller i *Loblaws, Inc. v. Yogeninternational* (Nr AF-0164) hade käranden framgång med sitt käromål. Skiljemannen lutade mot att domännamnet ”presidentschoicesocks.com” registrerats i ond tro, men avgjorde inte denna fråga, eftersom den saknade relevans då käranden inte hade lyckats visa att domännamnet använts i ond tro. Domännamnet ledde till en webbsida som var under konstruktion, vilket inte räckte för att finna en användning. Skiljemannen tog avstånd från sådana tidigare avgöranden vari endast registrering av ett domännamn i ond tro ansetts tillräckligt för att konstituera användning i ond tro,²⁶² eftersom en dylik tolkning skulle göra hela begreppet ”användning i ond tro” betydelselöst.

I *Villeroy & Boch AG v. David Gordon* (Nr D2001-0690) konstaterades svarandens plikt uttryckligen ha varit att *inte* använda domännamnen ”villeroyandboch.com”, ”villeroyandboch.org” och ”villeroyandboch.net”, utan i stället att hålla dem för Kilcrouney Furniture Ltd. som hade gett någon typ av instruktioner till svaranden. Ifall svaranden, vilket Kilcrouney Furniture Ltd. sedermera påstod, hade agerat utan uppdrag, var han i sin fulla rätt att besluta att ifall ingen tänkte betala registreringskostnaderna skulle han låta domännamnsregistreringarna förfalla. På basen av dessa fakta konstaterades att icke-användning inte kunde vara bevis för ond tro.

Sammanfattningsvis kan sålunda konstateras att principen att även icke-användning kan innebära användning i ond tro blivit relativt väletablerad, trots att även motsatta åsikter förts fram i vissa avgöranden efter Telstra –fallet. Denna utveckling anser jag inte vara något att fördöma i sig, eftersom en alltför snäv tolkning av begreppet ”användning i ond tro” försvårar bekämpningen av illojala domännamnsregistreringar. För att inte äventyra domännamnsinnehavarens rättssäkerhet är det dock av yttersta vikt att inte tillämpa sagda princip för lättvindigt utan att noggrant beakta det aktuella fallets samtliga omständigheter. Passivt innehav av ett domännamn i ett fall där varumärket är välkänt och distinkt och svaranden inte visat något legitimt intresse i domännamnet borde enligt min mening i de flesta fall räcka för att finna användning i ond tro.

För ytterligare fall som behandlar icke-användning, se *Leland Stanford Junior University v. Zedlar Transcription & Translation* (Nr FA94970), *Revlon Consumer Prods. Corporation v. Yosef* Nr (D2000-0468), *Cellular One Group v. Card Resources Corp.* (Nr D2000-1180), *World Wrestling Federation Entertainment Inc. v. Rooij* (Nr D2000-0290), *Nintendo of America, Inc. v. Daniel Lopez dba Creative Strategies* (Nr D2000-1166), *402 Shoes, Inc. dba Trashy Lingerie v. Jack Weinstock and Whispers Lingerie* (Nr D2000-1223), *Alitalia-Linee Aeree Italiane S.p.A v. Colour Digital* (Nr D2000-1260), *DCI S.A. v. Link Commercial Corp.* (Nr D2000-1232), *Best Western International, Inc. v. TPA a/k/a*

²⁶² Han nämnde som ett exempel *Association of British Travel Agents Ltd. v. Sterling Hotel Group Ltd* (Nr D2000-0086), där man hänvisade till Telstra –fallet, men även till *English Court of Appeal i British Telecommunications & Others v. One in a Million Limited* (1996) FSR 1, i vilket fall det ansågs att svarandens hot om att inkräkta på kärandens välkända varumärken genom domännamnsregistreringar var tillräcklig användning för syftena med UK Trade Marks Act 1994.

Matt Cook (Nr FA96857), Cortefiel S.A. v. Miguel García Quintas (Nr D2000-0140), Michael J. Feinstein v. PAWS Video Productions (Nr D2000-0880), Cho Yong Pil v. Kee Dooseok (Nr D2000-0754), Solomon R. Guggenheim Foundation v. Jesus J. Ruiz Zuazu (Nr FA95319), Hongdou Group v. Gong Yen Yuan (Nr AF-0300), Dr. Karl Albrecht v. Eric Natale (Nr FA95465), ABF Freight System, Inc. v. American Legal (Nr D2000-0185), Dynamic Physical Therapy and Rehabilitation Center of Bear Inc. v. Pro Physical Therapy (Nr FA96550), Minnesota State Lottery v. Bryan Mendes (Nr FA96701) och Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A. and BettSouth Corporation v. Juan Bolinhas d/b/a "MOVICOM BELLSOUTH" (Nr D2000-0915).

5.7.6.2 Försäljning av domännamn till allmänheten

Trots att det i sig är tillåtet att bjuda ut domännamn till försäljning²⁶³ har det i flera fall konstaterats att det inte utan tillstånd är tillåtet att sälja domännamn som är identiska eller förväxlingsbara med annans märke. T.ex. ansågs det i PG&E Corporation v. Samuel Anderson och PGE in the year 2000 (Nr D2000-1264) att ond tro var bevisad då svaranden bjudit ut dylika domännamn till försäljning till allmänheten på sin webbsida.²⁶⁴

I Hearst Communications, Inc. and Hearst Magazines Property, Inc. v. David Spencer d/b/a Spencer Associates, and Mail.com, Inc (Nr FA93763) hade det tvistiga domännamnet "esquire.com" på svarandens webbsida listats som sålt.²⁶⁵ Svaranden ansågs använda domännamnet kommersiellt i och med att försäljningsanbudet på webbsidan hade riktats till kändaren, som ger ut tidningen Esquire Magazine, såväl som till övriga världen. Genom att ha avböjt anbud på 500 USD konstaterades svaranden klart sträva efter en ersättning överstigande registreringskostnaderna. Majoriteten ansåg att domännamnet registrerats i ond tro och att det inte var relevant i sammanhanget att Mail.com senare använt domännamnet på ett eventuellt tillåtet sätt (för e-posttjänst). Skiljemannen med avvikande åsikt ansåg förvisso att Esquire Magazine är välkänd, men att ordet "esquire" är för generiskt och vitt använt²⁶⁶ för att uteslutande associeras med tidningen. Den enda relevanta frågan var därför huruvida Spencer i tiderna registrerade namnet i syfte att sälja det till Esquire Magazine. Skiljemannen påpekade att det inte fanns bevis för att Spencer någonsin kontaktat kändaren eller försökt sälja domännamnet till denne och han kunde därför inte dra slutsatsen att det fanns ond tro vid registreringstidpunkten. Det faktum att domännamnet sålts till en part med ett legitimt, icke-inkräktande intresse i namnet som *inte* var kändaren eller en konkurrent

²⁶³ Att återförsäljning av domännamn inte i sig är bevis på ond tro har konstaterats i Hearst Communications, Inc. and Hearst Magazines Property, Inc. v. David Spencer d/b/a Spencer Associates, and Mail.com, Inc (Nr FA93763), General Machine Products Company, Inc. v. Prime Domains (a/k/a Telepathy, Inc.) (Nr FA92531) och Allocation Network GbmH v. Steve Gregory (Nr D2000-0016).

²⁶⁴ Se även Randstad General Partner (U.S.), LLC v. Domains For Sale For You (Nr D2000-0051), Educational Testing Service v. TOEFL (Nr D2000-0044), General Electric Company v. Online Sales.com, Inc. (Nr D2000-0343), General Electric Company v. John Bakhit (Nr D2000-0386), Wal-Mart Stores, Inc. v. Kenneth E. Crews (Nr D2000-0580), N.C.P. Marketing Group, Inc. v. Entredomains (Nr D2000-0387) och International Data Group, Inc. v. Maruyama & Co., Ltd (Nr D2000-0420). Påpekas kan att dylika fall ibland anses höra under punkt 4.b.i i UDRP, men i andra fall anses falla utanför exempelförteckningen i artikel 4.b.

²⁶⁵ Domännamnet hade av Spencer sålts till Mail.com 1997, men köpet hade inte fullbordats på grund av att namnet frystes av den registrerande enheten.

²⁶⁶ T.ex. som deskriptiv term för jurister eller mer vidsträckt för gentlemän.

till käranden visade snarare att svaranden endast eftersträvat ekonomisk vinst och inte haft ett syfte att pressa käranden på pengar som en sann cybersquatter.

Trots att det inte i Robert Ellenbogen v. Mike Pearson (Nr D2000-0001) hade påståtts att svaranden hade registrerat eller erhållit domännamnet "musicweb.com" i syfte att specifikt sälja detsamma till käranden eller en konkurrent till käranden, vilket skulle ha uppfyllt kraven i punkt 4.b.i i UDRP, drog skiljemannen slutsatsen att domännamnet via webbsidan "GreatDomains.com" erbjudits till försäljning till alla intresserade, inklusive käranden eller en konkurrent till käranden. Man fann registrering och användning i ond tro då det enda syftet med domännamnsregistreringen varit att sälja namnet för vinst och det inte fanns några indikationer på någon annan faktisk eller avsedd användning av domännamnet.

Käranden i Storage Technology Corporation v. Network Systems GA, Inc. (Nr FA94188) var ägare till två registreringar för det deskriptiva varumärket "network systems". Svaranden, som registrerat domännamnet "networksystems.com", hade upplevt faktisk förväxling genom e-post som sänts till denne i avsikt att nå käranden. På grund av denna förväxling hade svaranden begärt bud från allmänheten, inklusive från käranden, för försäljning av domännamnet. Tiden för försäljningsanbudet hade löpt ut och svaranden hade fortsatt att använda domännamnet i sin verksamhet. Skiljemannen fann att svaranden, som hade legitimt intresse i domännamnet, inte hade registrerat eller använt domännamnet i ond tro.

Svarandena i The Federation of Gay Games v. Cary H. Hodgson and Gary Scanlon (Nr D2000-0432) befanns ha registrerat domännamnet "gaygames.com", som var identiskt med kärandens registrerade varumärke "gay games", i syfte att locka branschens kunder till sin webbsida, där de placerat länkar till flera webbsidor med sexuellt innehåll. Efter att de erhållit ett brev från käranden med uppmaning att upphöra med varumärkesintrånget, ändrade svarandena innehållet på webbsidan sålunda att domännamnet bjöds ut till försäljning för 1.000.000 USD, vilket ledde till ett finande av registrering och användning i ond tro.

I Alloy Rods Global, Inc. v. Nancy Williams (Nr D2000-1392) konstaterade majoriteten av panelen att anbud om försäljning till allmänheten kan utgöra bevis för ond tro under UDRP. Detta baserar sig på artikel 4.b:s icke-exklusiva karaktär samt på att det inte kan anses korrekt att finansiellt belöna personer endast för registrering av domännamn. Skiljemannen med avvikande åsikt poängterade att de aktuella domännamnen inte var operativa, utan endast parkerade på webbsidan "great.domains.com" där det förvisso är möjligt att ge anbud på domännamn. Här fanns dock inga bevis för att svaranden någonsin sålt eller ens erhållit ett anbud för sina domännamn. Dessutom hade hon registrerat ca 60 generiska domännamn, vilket var av relevans, eftersom UDRP kräver att det primära syftet med en registrering skall vara att sälja detsamma *till varumärkesinnehavare*. Oturligt nog för svaranden kan generiska termer ibland vara varumärkesskyddade; "alloy rods" föll inom denna kategori. Det fanns inga bevis för att svaranden känt till kärandens märke vid tidpunkten för domännamnsregistreringen.

Käranden i Educational Testing Service v. TOEFL (Nr D2000-0044) påstod att svarandens syfte med bjuda ut domännamnet "toefl.com" till försäljning på webbsidan

”tourdomain.com” var att bjuda ut detsamma till försäljning specifikt till kändaren. Skiljemannen var ovillig att dra sådana slutsatser av ett försäljningserbjudande på en webbsida öppen för allmänheten. Kändaren uppgav att ”Test of English as a Foreign Language” (TOEFL) var ett test vida använt av olika institutioner i USA, vilket enligt skiljemannen innebar att även andra parter utöver kändaren, såväl konkurrenter som icke-konkurrenter till kändaren, kunde finna namnet kommersiellt värdefullt. Skiljemannen konstaterade vidare att ifall svaranden hade ansett kändaren som dess enda målgrupp, hade det antagligen varit mer ändamålsenligt att sända ett brev direkt till kändaren. Ifall ond tro i enlighet med artikel 4.b.i i UDRP varit ämnad att omfatta alla erbjudanden till alla typer av köpare hade målgruppen i sagda artikel knappast heller begränsats till specifika parter eller typer av köpare. Ond tro fann man dock på basen av att det värde som svaranden sökte erhålla genom försäljning av domännamnet baserade sig på värdet av det underliggande varumärket, som tillhörde kändaren. Enär svaranden misslyckats med att visa någon legitim användning av kändarens varumärke kunde skiljemannen skäligen dra slutsatsen att svaranden varken tänkt använda eller hade använt kändarens varumärke på ett legitimt sätt i samband med ”toefl.com” – domännamnet. Svaranden hade därför både registrerat och använt domännamnet i ond tro.²⁶⁷

Sammanfattningsvis kan konstateras att även anbud om försäljning av domännamn till allmänheten kan anses som bevis för ond tro, ibland med motiveringen att dylika anbud även kan anses rikta sig till såväl kändaren som en konkurrent till kändaren, vilket krävs enligt punkt 4.b.i. Gränsdragningen till tillåten domännamnsförsäljning är sålunda ibland vanskelig att göra; på bedömningen inverkar t.ex. huruvida varumärket uppfattas som välkänt och distinkt eller som mer generiskt, svarandens eventuella legitima intressen i namnet etc.

5.7.6.3 Köp av domännamn

Inte endast svarandens försäljning, utan också dennes köp av domännamn kan leda till ett finande av ond tro.

I *Radioactive, Inc. v. Audio Mill, Inc.* (Nr CPR-0105) hade svaranden köpt det tvistiga domännamnet ”radioactive.com” från en organisation kallad WebPresence, vilket ansågs illustrera svarandens onda tro. Även i *Flor-John Films, Inc. v. Ron Larson* (Nr FA94974) ansågs svaranden ha köpt de tvistiga domännamnen ”americangladiator.com” och ”americangladiators.com” i ond tro då dess föregångare hade bjudit ut namnen ifråga till försäljning till allmänheten för 10.000 USD vardera.

²⁶⁷ Se även *Internet Security Systems, Inc. v. HLC Enterprises* (Nr FA95493) där man med hänvisning till detta avgörande fann ond tro på basen av att svaranden registrerat domännamnen för att sälja dem på webb-auktion och inte annars använt dem.

5.7.6.4 Svarandens vetskap om märket

Som jag konstaterat ovan i punkt 5.7.2 anser jag att grunden för den onda trons existens är huruvida svaranden visste eller borde ha vetat om kärandens märke vid domännamnsregistreringstidpunkten. Frågan saknar i de flesta fall betydelse om svaranden kan visa sin rätt till eller sitt legitima intresse i namnet, eftersom denne i sådana fall torde kunna åberopa sin goda tro. I vissa avgöranden, av vilka jag tar upp en del nedan, har man specifikt tagit fasta på svarandens vetskap vid en bedömning av dennes eventuella handlande i ond tro.

Det faktum att svaranden visste om eller borde ha vetat om kärandens märke och etablerade varor och tjänster innan domännamnsregistreringen ansågs i *Mandalay Publications, Inc. v. Estylo.com* (Nr FA95287) visa registrering i ond tro.²⁶⁸ I *Expedia, Inc. v. European Travel Network* (Nr D2000-0137) hade svaranden registrerat domännamnet "xpediatravel.com" långt efter att käranden erhållit rättigheter i sitt varumärke "expedia". I avsaknad av motbevis fann skiljemanden, med hänsyn till den omfattande användningen av kärandens webbsida "expedia", att svaranden visste om eller borde ha vetat om kärandens varumärke och tjänster vid domännamnsregistreringstidpunkten.

I *Dollar Financial Group, Inc. v. William A. McNair* (Nr FA95420) konstaterades det vara högst osannolikt att svaranden inte kände till kärandens varumärkesregistrering och dennes rykte då båda parter verkade inom samma bransch. Ond tro fann man i *Reuters Ltd. v. Teletrust IPR Ltd* (Nr D2000-0471) bl.a. på basen av att panelen ansåg det otroligt att svaranden inte skulle ha känt till kärandens välkända märke vid domännamnsregistreringen. Man ansåg även att denne måste ha känt till den förväxling som otvivelaktigt skulle komma att följa av att han använde domännamnen i samband med sin affärsverksamhet.²⁶⁹

I *Sydney Opera House Trust v. Trilynx Pty. Limited* (Nr D2000-1224) konstaterades att svaranden inte kunde ha undgått att känna till användningen av namnet "Sydney Opera House" för identifiering av den kända byggnaden innan registreringen av domännamnet "sidneyoperahouse.net". Svaranden borde även ha känt till registreringen och användningen av kärandens varumärke innan domännamnsregistreringen, varför registreringen hade skett i ond tro. Svarandens enda användning av domännamnet var att försöka förhindra möjlig skada som kunde åsamkas namnet genom eventuella

²⁶⁸ På slutsatsen inverkar att domännamnet var identiskt med kärandens registrerade märke. Svaranden ansågs ha registrerat domännamnet för att sko sig på kärandens etablerade märke, vilket var bevis för ond tro.

²⁶⁹ Se även *Seiko Epson Corporation et. al. v. Price-less Inkjet Cartridge Co.* (Nr FA96849), *The Channel Tunnel Group Ltd. v. John Powell* (Nr D2000-0038), *SportSoft Golf, Inc. v. Hale Irwin's Golfers' Passport* (Nr FA94956), *British Broadcasting Corporation v. Data Art Corporation/Stoneybrook* (Nr D2000-0683), *Canada Inc. v. Sandro Ursino* (Nr AF-0211), *Marriott International, Inc. v. John Marriott* (Nr FA94737), *Centeon L.L.C./Aventis Behring L.L.C. v. Ebiotech.com* (Nr FA95037), *America Online, Inc. v. Avrasya Yayincilik Danismanlik Ltd.* (Nr FA93679), *The Stanley Works and Stanley Logistics, Inc. v. Camp Creek Co., Inc.* (Nr D2000-0113), *Hongdou Group v. Gong Yen Yuan* (Nr AF-0300), *Zwack Unicum Rt. v. Erica J. Duna* (Nr D2000-0037), *Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner* (Nr D2000-0277), *Dr. Karl Albrecht v. Eric Natale* (Nr FA95465) och *Home Interiors & Gifts, Inc. v. Home Interiors* (Nr D2000-0010).

oansvariga registreringar av namnet (svaranden hade i sitt svaromål gett ett exempel på en webbsida som sammankopplat ”sydneyoperahouse” med obscen material). I avgörandet konstaterades dock att för att svarandens beskyddarroll skulle kunna vara effektiv, måste syftet med användningen av domännamnet ha varit att skapa intryck av att svaranden var den officiella beskyddaren av namnet på operahuset, och därmed ge ett falskt intryck av auktoriserat samband mellan svaranden och käranden, vilket samband svaranden känt till att inte existerade. Detta ansågs innebära användning i ond tro.

I *Wembley National Stadium Limited v. Bob Thomson aka Wembleystadium.net* (Nr D2000-1233) konstaterades likaså att det endast finns en Wembley Stadium och att svaranden vid registreringen av domännamnet ”wembleystadium.net” måste anses ha känt till användningen av namnet i samband med sagda arena. Att svaranden eventuellt inte känt till kärandens registrerade varumärke och/eller dess inarbetade rättigheter i namnet ”Wembley Stadium” spelade ingen roll, eftersom ignorering av lagen inte är någon ursäkt. Beträffande användningen av domännamnet konstaterades att endast dess existens sannolikt resulterar i ett falskt intryck av ett samband mellan arenan och svaranden. Att svaranden även varit villig att sälja domännamnet för ett pris överstigande kostnaderna för dess registrering och upprätthållande ansågs påverka slutsatsen om användning i ond tro.

Svaranden i *Microsoft Corporation v. Montrose Corporation* (Nr D2000-1568) hade registrerat domännamnen ”microsoft-office-2000.com”, ”microsoft-office2000.com” och ”ms-office-2000.com”, vilket inkräktade på kärandens rättigheter till märket ”microsoft” och förkortningen ”MS”, som av allmänheten används för att hänvisa till käranden. Eftersom svarandens ”microsoft-office-2000.com”-webbsida så gott som helt dedikerats till kärandens Office 2000 –produkt och svaranden inte hade något annat klart samband med sagda produktnamn, ansågs det klart att svaranden känt till Microsoft och dess Office 2000 –produkt vid domännamnsregistreringstidpunkten. Även i det osannolika fallet att svaranden inte känt till kärandens rättigheter i varumärket eller produktnamnet vid registreringstidpunkten, konstaterades att ond tro ändå förelåg i och med att svaranden underlåtit att rätta till situationen efter att han informerats om kärandens rättigheter.

Såsom redan tidigare framkommit finns det inte i UDRP något explicit krav på att utföra databassökningar innan en domännamnsregistrering för att undersöka tredjemans eventuella intressen i ett tilltänkt domännamn. Enligt artikel 2 i UDRP intygar dock den som ansöker om en registrering att domännamnsregistreringen, såvitt han vet, inte inkräktar på eller annars kränker rättigheter tillhörande tredjeman. Det är även på sökandens ansvar att avgöra huruvida domännamnsregistreringen inkräktar på eller kränker annans rättigheter. I *Slep-Tone Entertainment Corporation d/b/a Sound Choice Accompaniment Tracks v. Christopher C. Dremann* (Nr FA93636) ansågs svaranden, vid sin registrering och användning av domännamnet ”sound_choice.com”, ha misslyckats med att fullfölja sin avtalsrättsliga skyldighet att klargöra att domännamnet inte inkräktar på tredjemans rättigheter. Svaranden konstaterades ha upptäckt att domännamnet ”soundchoice.com” var upptaget, varför han valde ett annat domännamn som i stort var identiskt med kärandens varumärke ”sound choice”. Han kände sålunda till att det fanns en utomstående med ett intresse i namnet ”soundchoice” och hade

därmed en skyldighet att undersöka omfattningen av detta intresse och avhålla sig från att registrera och använda ett på sagda namn inkräktande domännamn. Detta hade svaranden inte gjort, varför domännamnet ansågs registrerat och använt i ond tro. Det konstaterades i *Columbine JDS Systems, Inc. v. Jin Lu* (Nr AF-0137) att underlåtenhet att göra varumärkessökning innan domännamnsregistrering för en affärsrörelse i sig är vårdslöst och att underlåtenhet att korrigera situationen efter att man informerats om annans bättre rätt innebär ond tro.²⁷⁰

Majoriteten av panelen i *J. Crew International, Inc. v. crew.com* (Nr D2000-0054), som gällde spekulation i domännamn, konstaterade förvisso att inte all spekulation i domännamn är otillåten. Man fann dock att registrering av domännamn för spekulativa syften är en illojal registrering då

- 1) svaranden inte innan domännamnsregistreringen eller domännamnets erhållande har någon plan att uppvisa för dess bona fide användning;
- 2) svaranden innan domännamnsregistreringen eller domännamnets erhållande *visste eller borde ha vetat om* en annans rätt i ett varumärke motsvarande domännamnet;
- 3) svaranden har ett mönster av beteende involverande spekulativa domännamnsregistreringar; och
- 4) domännamnsregistreringen hindrar varumärkesinnehavaren från att registrera ett domännamn motsvarande hans registrerade varumärke.²⁷¹

Majoriteten ansåg att svaranden i enlighet med USA:s varumärkeslag borde ha vetat om kärandens varumärkesregistreringar ("J. Crew" och "crew"), varför svaranden inte till sitt försvar kunde åberopa avsaknad av dylik vetskap. Skiljemannen med avvikande åsikt ansåg denna slutsats, dvs. att varje varumärkesregistrering automatiskt innebär att man borde ha vetat om sagda registrering för UDRP:s syften, vara felaktig, speciellt i fall av generiska, allmänna termer såsom "crew".²⁷²

I *NFL Properties, Inc. et al. v. Rusty Rahe* (Nr D2000-0128) hade svaranden registrerat de tvistiga domännamnen inkluderande namnen på amerikanska fotbollsklubbar i omgångar. Skiljemannen tog inte ställning till svarandens eventuella vetskap om NFL:s och dess medlemsklubbars varumärken, utan fann ond tro på basen av att svaranden vid registreringstidpunkten för de första domännamnen hade faktisk vetskap om kärandens användning av de lagnamn som ingick i kärandens märken. Dessutom hade svaranden

²⁷⁰ Se även *William Schwittek v. Corstar Argentina, SA* (Nr AF-0257), enligt vilket avgörande svarandens ikrafthållande av domännamnet skett i ond tro efter att denne fått faktisk vetskap om kärandens registrerade varumärke av ett tidigare datum.

²⁷¹ Se även *SADD, Inc. v. Steven Weber, et al.* (Nr D2000-0170), i vilket fall man hänvisade till denna modell.

²⁷² Se även *SADD, Inc. v. Steven Weber, et al.* (Nr D2000-0170) där domännamnet "sadd.com" registrerats efter kärandens varumärkesregistreringar, vilket innebar att svaranden borde ha vetat om kärandens rättigheter. Även i *Sports Car World, Inc. v. Malcolm Cracknell, Trading as Sportcar World* (Nr FA94448) konstaterades att svaranden, innan han registrerade det tvistiga domännamnet, visste om eller i varje händelse borde ha vetat om kärandens tidigare registrerade varumärken. Se även *Pitney Bowes Inc. v. Mike Ostanik* (Nr D2000-1611), *Chernow Communications, Inc. v. Jonathan D. Kimball* (Nr D2000-0119), *Laurent-Perrier SA v. Champagne Laurent-Perrier SA* (Nr D2000-0396) och *Cellular One Group v. Card Resources Corp.* (Nr D2000-1180).

registrerat den andra och tredje omgången domännamn med vetskap om de första domännamnens påstådda intrång.²⁷³

Det konstaterades i *Viz Communications, Inc. v. Radsun dba www.animerica.com and David Penava* (Nr D2000-0905) vara viktigt med tanke på bedömningen av huruvida registreringen skett i ond tro att käranden inte lyckats bevisa att svaranden haft vetskap om kärandens inarbetade varumärke "animerica" vid tidpunkten för domännamnsregistreringen. Trots att ordet var ett påhittat ord konstaterades detsamma vara ett relativt svagt varumärke vid användning i samband med publikationer innehållande animationer i USA, varför det inte kunde antas att märket var så känt att svaranden måste ha varit medveten om detsamma vid domännamnsregistreringstidpunkten. Panelen förkastade sålunda kärandens påstående om att domännamnet registrerats för att locka för käranden ämnad Internettrafik till svarandens pornografiska webbsida.²⁷⁴

I *Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications, Inc.* (Nr D2000-0270) påstod käranden att svaranden, som var en konkurrent till käranden, känt till kärandens varumärkesrättigheter i "html ease" vid registreringstidpunkten för domännamnet "html ease.com". Svaranden hade intygat att så inte vara fallet och käranden lyckades inte bevisa sitt påstående. Denne hade t.ex. inte ingett några bevis för att svaranden innan domännamnsregistreringen besökt, eller sannolikt besökt, kärandens webbsida eller för att svaranden därförinnan erhöll, eller sannolikt erhöll, kärandens reklammaterial.

Sammanfattningsvis kan därmed konstateras att det för bedömningen av den onda tron i de flesta fall är av yttersta relevans huruvida svaranden visste eller borde ha vetat om kärandens märke vid domännamnsregistreringstidpunkten.

5.7.6.5 Domännamnet uppbyggt av annans varumärke

I en del avgöranden har man vid bedömningen av svarandens eventuella onda tro specifikt tagit fasta på att det tvistiga domännamnet är uppbyggt av kärandens varumärke. T.ex. i *Cellular One Group v. Card Resources Corporation* (Nr D2000-1180) ansågs användning i ond tro föreligga då domännamnet i sin helhet var uppbyggt av kärandens varumärke och det konstaterades vara omöjligt att använda namnet ifråga på ett legitimt sätt. I *Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. v. European Travel Network* (Nr D2000-0963) konstaterades kärandens varumärke "KLM" vara känt världen över, varför det var svårt att se någon användning av detta märke (domännamnet i fråga var "klm.org") från svarandens sida som skulle kunna vara legitimt med beaktande av kärandens varumärkesrättigheter.²⁷⁵

²⁷³ Detta hade han informerats om via brev från den registrerande enheten.

²⁷⁴ Se även *Multimedia Educational Television, Inc. v. Hall Pass Apparel, Inc.* (Nr FA94334) där käromålet förkastades då svaranden saknade vetskap om kärandens registreringar som de facto var av ett senare datum än svarandens användning av det aktuella namnet.

²⁷⁵ Se även *Changsha Cigarette Factory v. Name Norya yu* (Nr AF-0908) där det tvistiga domännamnet bestod av ett kinesiskt tecken som motsvarade kärandens varumärke.

Svaranden i *Veuve Cliquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co.* (Nr D2000-0163) ansågs ha agerat i ond tro då han hade registrerat domännamnet "veuvecliquot.org" i vilket han inte lyckats visa något legitimt intresse. Enär käranden är ägare till märket och namnet "Veuve Cliquot", under vilket denne producerar den under 200 års tid världsberömda champagne som säljs i 120 länder, konstaterade panelen att domännamnet ifråga är så klart förknippad med en välkänd produkt att dess användning av någon som inte har samband med produkten tyder på ond tro.²⁷⁶

I *Cellular One Group v. Paul Brien* (Nr D2000-0028) konstaterades att ond tro kan existera i situationer där

- 1) domännamnet i sin helhet består av, och för samtliga dess väsentliga syften motsvarar, kärandens varumärke,
- 2) detta varumärke är ett påhittat ord, som använts under en väsentlig tid innan domännamnsregistreringen och är ett välkänt märke, och
- 3) svaranden inte har uppgett sig använda domännamnet på legitimt sätt.

Bland annat ansågs käranden i dylika fall vara berövad möjligheten att använda sagda domännamn och tvungen att alltid oroa sig för en möjlig framtida förväxlingsbar webbsida.

Man fann ond tro i *Beko (UK) Limited v. N&K Danismanlik A/S* (Nr D2000-0316) bland annat på basen av att svaranden medvetet valt ett domännamn som var identiskt med och begränsat till kärandens varumärke och firma. Detta bevisades genom ett e-brev med följande innehåll: Ert domännamn "beko.com" har registrerats av oss.

Att svaranden utan rättigheter eller legitima intressen registrerat domännamn ("movicom-bellsouth.com", "movicombellsouth.net" och "movicom-bellsouth.net") som var identiska eller förväxlingsbara med två i Argentina välkända bolags varumärken, konstaterades i *Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A. and BellSouth Corporation v. Juan Bolinhas d/b/a "MOVICOM BELLSOUTH"* (Nr D2000-0915) innebära att registreringen gjorts i ond tro.²⁷⁷

I *Toronto Star Newspapers Limited v. Virtual Dates, Inc* (Nr D2000-1612) var käranden, en kanadensisk producent av TV-program, ägare av varumärket "TSTV". Svaranden hade registrerat domännamnet "tstv.com" som han använt i samband med bona fide utbudande av pornografiska tjänster. Svaranden hade även lyckats visa att "TSTV" är en erkänd förkortning för "Transsexuell och Transvestit" och att den så används inom den relevanta sektorn av den pornografiska industrin. Man ansåg därmed

²⁷⁶ Här användes termen "opportunistic bad faith" för att beskriva svarandens agerande. Så även i *Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas och Christiandior.net* (Nr D2000-0226), *Charles Jourdan Holding AG v. AAIM* (Nr D2000-0403), *America Online, Inc. v. Shenzhen JZT Computer Software Co. Ltd* (Nr D2000-0809), *Luck's Music Library v. Stellar Artist Management* (Nr FA95650), *Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner* (Nr D2000-0277), *Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. v. Vendo Domain Sale* (Nr D2000-0671), *Pivotal Corporation v. Discovery Street Trading Co. Ltd.* (Nr D2000-0648), *TV Globo Ltda. v. Globoesportes.com* (Nr D2000-0791) och *Bank of New Zealand v. Xuhui, Dai* (Nr D2000-0988).

²⁷⁷ Se även *AT & T Corp v. Beomjoon Park* (Nr D2001-0133) och *Viacom International Inc. v. Beomjoon Park* (Nr D2001-0220).

att käranden inte lyckats visa att svaranden registrerat och använt domännamnet i ond tro. Slutsatsen baserades även på att kärandens varumärke inte konstaterades vara särskilt distinkt och inte heller världsberömt.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det ligger nära till hands att finna ond tro i en situation där domännamnet är uppbyggt av annans varumärke. Så är fallet i synnerhet om varumärket är välkänt och distinkt och svaranden inte visat något legitimt intresse i namnet.

5.7.6.6 Ett flertal på märken inkräktande domännamn

Att svaranden har ett förflutet med flera domännamnsregistreringar som inkräktar på andras varumärken har ansetts tyda på ond tro. T.ex. i *Home Director, Inc. v. HomeDirector* (Nr D2000-0111) fann man ond tro bl.a. på basen av att svaranden, utöver det i fallet tvistiga domännamnet "homedirector.com", hade registrerat ett flertal domännamn under olika pseudonymer av vilka vissa var identiska med välkända varumärken. Slutsatsen att svaranden i *Cho Yong Pil v. Kee Dooseok* (Nr D2000-0754) hade registrerat domännamnet "choyongpill.com" i ond tro baserades bl.a. på att kärandens namn (och inarbetade varumärke) Cho Yong Pil var berömt, särskilt i Korea där svaranden befann sig, och på att svaranden hade registrerat sagda domännamn tillsammans med namn på andra kända personer.²⁷⁸

Att svaranden förutom domännamnet "bankofnewzealand.com" registrerat ett flertal domännamn bestående av namnen på välkända affärsverksamheter utan något uppenbart tillstånd eller varumärkesrättigheter ansågs i *Bank of New Zealand v. Xuhui, Dai* (Nr D2000-0988) vara stark bevisning för ond tro. Att svaranden verkade spekulera i domännamn genom att vid ett och samma tillfälle registrera ett stort antal domännamn, varav vissa klart motsvarade etablerade märken, konstaterades i *BBBank eG v. Dreamline.net* (Nr D2001-0080) vara en faktor som inverkar på finnandet av registrering och användning i ond tro.

I *Alaska Airlines, Inc. v. Alf Temme* (Nr D2000-0080) fann man registrering och användning i ond tro då svaranden registrerat en serie med kärandens märken förväxlingsbara domännamn i syfte att sälja dem till käranden.²⁷⁹

Käranden i *THQ Inc. v. Hamid Ramezany* (Nr FA96853) hade bl.a. anfört att svarandens affärsverksamhet under namnet "SLO-DOMAIN-FOR-SALE" bestod av att registrera domännamn i ond tro och att svaranden registrerat ca 272 domännamn, av vilka en del motsvarade andras kända varumärken. Svaranden lyckades dock visa legitimt intresse i domännamnet "thq.net", eftersom en version av hans produkt existerade under namnet "The Highest Qualification Network". Skiljemannen

²⁷⁸ Se även *Hewlett-Packard Company v. John Zuccarini* (Nr FA94454) och *Big Dog Holdings, Inc. v. Frank Day* (Nr FA93554).

²⁷⁹ Se även *Seiko Epson Corporation et. al. v. Price-less Inkjet Cartridge Co.* (Nr FA96849) där man fann ond tro bl.a. på basen av att svaranden hade ett mönster av inkräktande domännamnsregistreringar. De i fallet tvistiga domännamnen, "epsonink.net", "epsoninkjet.com" mfl., var förväxlingsbara med kärandens välkända varumärke "epson".

konstaterade att svaranden var i sin fulla rätt att säkerställa ett domännamn, utveckla produkter och söka finansiering innan han startade en kommersiell webbsida under namnet. Trots att affärsnamnet "SLO-DOMAIN-FOR-SALE" och mängden domännamn väckte misstankar om ond tro, konstaterade skiljemannen att misstankar på grund av ett förfarandemönster inte kan uppväga visandet av ett legitimt affärsintresse i ett specifikt domännamn.

Sammanfattningsvis kan konstateras att en slutsats om ond tro ligger nära till hands i en situation där svaranden har ett flertal domännamnsregistreringar som inkräktar på andras varumärken och svaranden inte visat ett legitimt intresse i det aktuella domännamnet.

5.7.6.7 Hämndaktioner

Att svaranden registrerat och använder domännamnet för någon typ av hämndaktion gentemot kändanden har ansetts visa ond tro. Som ett exempel på detta kan nämnas Tourism and Corporate Automation Ltd. v. TSI Ltd. (Nr AF-0096) där skiljemannen poängterade att även ifall han skulle anse att parterna inte är konkurrenter i den mening som avses i punkt 4.b.iii (vilket han dock i fallet ansåg) är han fri att avgöra att bevisen för existerande illvilja är tillräckligt för att dra slutsatsen att svaranden handlade i ond tro, vilken slutsats han även i fallet drog. Svaranden var en före detta anställd i kändandebolaget, som lämnat sin anställning mer ofrivilligt än frivilligt. Han hade kort därefter registrerat det med kändandens varumärke identiska domännamnet "tourplan.com" som fullständigt skiljde sig från hans egna varumärken utan att visa några planer för domännamnets användning.²⁸⁰

Att svaranden gett ett anbud till kändanden om överlåtelse av domännamnet "steinlager.com" för 20.000 nya zeeländska dollar, vilket även nämnts i en publicerad artikel i The Dominion, förnekades inte direkt av svaranden i Lion Nathan Limited v. Wallace Waugh (Nr D2000-0030). Han påstod dock att summan begjorts för att täcka kostnaderna för utvecklandet av en webbsida. Han hade varit upprörd över kändandens attityd och dennes antagande att svaranden inte hade några rättigheter i domännamnet. Skiljemannen konstaterade att han, efter att noggrant ha studerat nämnda tidningsartikel, ansåg den i huvudsak vara korrekt. Svaranden hade blivit upprörd över kändandens uppförande gentemot honom, vilket han uppfattade som överlägset, och hade beslutat sig för att se till att kändanden skulle få betala. Svaranden hade registrerat domännamnet i ond tro och hans efterföljande handlande hade som syfte att hindra kändanden att registrera domännamnet ifråga.

Då svaranden i Global Print Exchange Pte. Ltd. v. Mr Robert Paul Solden (Nr AF-0275) hade registrerat domännamnet "globalprintexchange.com" dagen efter att han nekats att delta i kändandens affärsverksamhet ansågs han ha bestämt sig för att sträva till samarbete med en konkurrent till kändanden och därmed själv bli en konkurrent till kändanden. Han hade även snart fått en hög position hos en dylik konkurrent. Under

²⁸⁰ Se även ESAT Digifone Limited v. Michael Fitzgerald Trading as TELCO-Resources (Nr D2000-0602) där man i ett liknande fall fann ond tro i enlighet med punkt 4.b.i.

dessa omständigheter befanns svaranden ha registrerat domännamnet i syfte att störa en konkurrens affärer, vilket var bevis för såväl registrering som användning i ond tro.

Domännamnen "csa-canada.com" och "csa-international.net" hade i CSA International (a.k.a. Canadian Standards Association) v. John O. Shannon and Care Tech (Nr D2000-0071) använts för kritik av kändanden och dess personal för underlåtenhet att certifiera svarandens Odatus –generator. På vardera webbsida fanns även en länk till svarandens "odatus.com" –hemsida med reklam för generatoren. Panelen konstaterade att även om förfarandet inte faller under någon specifik punkt i artikel 4.b i UDRP, skall man komma ihåg att i artikeln endast ingår en icke-uttömmande exempelförteckning. Bevisningen indikerade att domännamnen hade använts för att attackera kändanden och främja svarandens kommersiella och övriga intressen utan existerande legitim, icke-kommersiell användning eller användning i god tro, vilket räckte för finandet av registrering och användning i ond tro.²⁸¹

Domännamnsregistreringar som kan uppfattas som hämndaktioner riktade mot kändanden har således i många fall ansetts innebära ond tro.

5.7.6.8 Moraliskt tvivelaktig användning

En moraliskt tvivelaktig användning av ett tvistigt domännamn, såsom länkning till en webbsida med pornografiskt innehåll, har likaså i vissa fall ansetts visa ond tro. Detta aktualiserades t.ex. i CCA Industries, Inc. v. Bobby R. Dailey (Nr D2000-0148) där kändanden i sitt käromål hade lagt mycken vikt vid den skada han skulle komma att lida på grund av att varumärket "bikini zone" (som betecknade en topisk, smärtstillande salva för bikinilinjerna) genom svarandens domännamnsregistrering "www.bikinizone.com" länkades till en pornografisk webbsida, vilket förfarande svaranden fortsatt med trots att kändanden uppmanat honom att upphöra med detsamma. Skiljemannen konstaterade sig vara övertygad om att dylik associering med en pornografisk webbsida i sig kan innebära att man finner ond tro hos svaranden.

Att svaranden registrerat domännamnet "dennys.net" med full vetskap om att namnet tillhörde kändanden och sedermera använt webbsidan för att publicera vulgärt sexuellt språk och rasistiska skällsord, som ledde till smutskastning av kändandens servicemärke, ansågs i DFO, Inc. v. Christian Williams (Nr D2000-0181) vara stark bevisning för ond tro.²⁸²

Kändanden i Nokia Corporation v. Nokiagirls.com a.k.a. IBCC (Nr D2000-0102) hade påstått att svaranden höll på att uppsätta en kommersiell webbsida möjligtvis med

²⁸¹ Se även EAuto, Inc. v. Available-Domain-Names.com, d/b/a Intellectual-Assets.com, Inc. (Nr D2000-0120) där man fann ond tro bl.a. på basen av att svaranden under UDRP-förfarandets gång hotat med att upphäva domännamnsregistreringen, vilket skulle innebära att domännamnet återigen vore tillgängligt för andra intressenter samt påpekat, att någon annan kunde erhålla det före kändanden. (En parentes är att kändanden inte skulle ha kunnat fullfölja detta hot, enär artikel 7 i UDRP förbjuder en upphävning av domännamn under UDRP-förfarandets gång i avsaknad av förlikning eller annan auktorisering.)

²⁸² Se även Fisher Broadcasting Company dba Komo 4 v. Upiter (D2001-0788) där pornografisk webbsida kombinerats med s.k. "mousetrapping", vilket innebar att det var svårt för en Internetanvändare att avläsna sig från sidan. Användaren erhöll även sedermera reklam med diverse erbjudanden per e-brev.

pornografiskt innehåll, vilken slutsats skiljemannen förvisso fann något förhastad eftersom webbsidan inte innehöll pornografiskt material. Han konstaterade dock att menyn på webbsidan, som klassificerade kvinnor enligt land och kontinent, kunde skapa intryck av att innehållet vore vuxenorienterat. Skiljemannen ansåg att detta var en tung faktor vid bedömningen av domännamnets användning i ond tro.

Samanfattningsvis kan konstateras att en moraliskt tvivelaktig användning av ett tvistigt domännamn, såsom länkning till en webbsida med pornografiskt innehåll, har ansetts visa ond tro.

5.7.6.9 Underlåtenhet att besvara kontaktförsök

Svarandens tystnad gentemot kändanden har även i vissa fall ansetts innebära ond tro. I *Neusiedler Aktiengesellschaft v. Vinayak Kulkarni* (Nr D2000-1769) poängterades dock att underlåtenhet att besvara kändandens brev och e-post inte ensamt kan anses som slutligt bevis på registrering eller användning i ond tro.

I *Encyclopaedia Britannica, Inc. v. John Zuccarini and the Cupcake Patrol a/k/a Country Walk a/k/a Cupcake Party* (Nr D2000-0330) ansågs svarandens underlåtenhet att svara på kändandens kontaktförsök starkt styrka finlandet av registrering och användning i ond tro. Detta kom man fram till även i *Cellular One Group v. Card Resources Corp.* (Nr D2000-1180) där svaranden hade ignorerat kändandens förfrågan om överföring av domännamnet ”digitalone.net”.²⁸³

Svarandens icke-användning av domännamnet i kombination med bl.a. dennes vägran att kommunicera med kändanden ansågs i *Michael J. Feinstein v. PAWS Video Productions* (Nr D2000-0880) innebära ond tro.

Med andra ord har panelerna i många fall funnit att underlåtenhet att besvara kontaktförsök har visat ond tro.

5.7.6.10 Underlåtenhet att inge svaromål

Inte bara tystnad gentemot kändanden, utan även underlåtenhet att inge svaromål, har i många UDRP-avgöranden, bl.a. i *Home Interiors & Gifts, Inc. v. Home Interiors* (Nr D2000-0010), ansetts indikera svarandens onda tro.

I *Ronson Plc v. Unimetal Sanayi ve Tic.A.S.* (Nr D2000-0011) konstaterades det vara av vikt att poängtera att svaranden, genom sin underlåtenhet att inge svaromål, inte försvarat sig mot kändandens påståenden om ond tro. Skiljemannen i *Cho Yong Pil v. Kee Dooseok* (Nr D2000-0754) konstaterade att panelen är berättigad att dra en för

²⁸³ Se även *NFL Properties, Inc. et al. v. BBC Ab* (Nr D2000-0147) där svarandens underlåtenhet att besvara kändandens förfrågningar och inge svaromål ansågs stöda antagandet att domännamnet ”carolinapanthers.com” hade registrerats och använts i ond tro.

svaranden ofördelaktig slutsats av att denne underlåtit att inge svaromål, vilket man även gjorde i fallet.²⁸⁴

Jag hänvisar här även till redogörelsen ovan i punkt 5.2 beträffande det sätt på vilket uteblivet svaromål har konstaterats inverka på avgörandet av samtliga punkter, därmed även förutsättningen registrering och användning i ond tro, i artikel 4.a i UDRP.

5.7.6.11 Avsaknad av sanningsenlig information

Även avsaknad av sanningsenlig information beträffande svarandens kontaktuppgifter, såsom namn och adress, har i många fall ansetts indikera ond tro. Det kan t.ex. vara fråga om användning av fiktiva namn för att dölja svarandens rätta identitet som i Home Director, Inc. v. HomeDirector (Nr D2000-0111), eller felaktiga, föråldrade kontaktuppgifter i Whois-databasen som i Euromarket Designs, Inc. dba Crate & Barrel v. Namesnet (Nr D2000-1196), vilket ledde till att kärandens brev till svaranden inte kunde levereras.²⁸⁵

I Morrison & Hecker L.L.P. v. Nameisforsale.com, American Distribution Systems, Inc., Defaultdata.com, and Brian G. Wick (Nr FA94386) hade uppgifterna om vem som registrerat de tvistiga domännamnen ändrats flera gånger. Skiljemannen ansåg användningen av de olika namnen vara uppenbara försök att skydda Brian Wick och undvika ansvar för det avsiktliga försöket att skada käranden, vilket ledde till att man fann ond tro.²⁸⁶

Felaktiga kontaktuppgifter har således i många fall visat ond tro.

5.7.6.12 Villighet att tillmötesgå kärandens krav

Det faktum att svaranden varit villig att tillmötesgå kärandens krav i UDRP-förfarandet har ansetts inverka på finnandet av ond tro. T.ex. i Marcor International v. Len Langevin (Nr FA96317) ansågs svarandens registrering och användning av domännamnet "worldmusicawards.com" i kombination med hans uttryckliga villighet att överföra domännamnet till käranden innebära ond tro i enlighet med UDRP. Att svaranden inte motsatt sig kärandens krav på överföring av domännamnet "victoriassecretoutlet.com" ansågs i Victoria's Secret et al v. Erno Lokhorst (Nr FA96556) inverka på finnandet av ond tro och i BBBank eG v. Dreamline.net (Nr D2001-0080) fann man ond tro bl.a. på basen av att svaranden genom meddelande till WIPO erbjudit sig att överföra domännamnet "bbbank.net" villkorslöst till käranden.

²⁸⁴ Se även Dr. Karl Albrecht v. Eric Natale (Nr FA95465).

²⁸⁵ Se även Molinari Int'l S.p.A. v. Lasambucamolinari.com (Nr D2000-1169), Investissement Marius Saradar S.A.L. (Holding Company) and Banque Saradar S.A.L. v. John Naffah and Z Publishing Inc. (Nr D2000-0853), Beko (UK) Limited v. N&K Danismanlik A/S (Nr D2000-0316) och Laurent-Perrier SA v. Champagne Laurent-Perrier SA (Nr D2000-0396).

²⁸⁶ Se även Morrison & Foerster, LLP v. Brian Wick and American Distribution Systems, Inc. (Nr FA94301).

6 KONKLUSIONER

6.1 Sammanfattning av min analys

Såsom framgår av ovanstående analys är det mycket svårt att få en klar och entydig bild av den faktiska innebörden av ”registrering och användning i ond tro” i artikel 4.a.iii, vilket naturligtvis inte är särskilt märkligt då en dylik bedömning kräver att man skall kunna ta del av en individs tankar och motiv. Skiljemännen har i de granskade avgörandena baserat sina slutsatser dels på den icke-uttömmande exempelförteckning över de faktorer som anses bevisa ond tro i artikel 4.b i UDRP, dels på faktorer utöver denna förteckning. Avgörandena bildar sålunda en relativt brokig massa, som jag i mitt arbete strävat till att beskriva, utvärdera och kategorisera i enlighet med typfall.

Enligt punkt 4.b.i föreligger ond tro ifall domännamnet har registrerats eller erhållits primärt i syfte att sälja, hyra ut eller annars överlåta detsamma till käranden eller en konkurrent till käranden för en ersättning som väsentligen överstiger de direkta kostnaderna för domännamnet. De mest klara fall av ond tro i enlighet med denna punkt är sådana där svaranden, som inte lyckats visa att han själv har ett legitimt intresse i namnet, har riktat ett specifikt erbjudande om försäljning av domännamnet till käranden eller en konkurrent till käranden. Det förekommer dock fall där man funnit ond tro trots avsaknad av ett dylikt erbjudande.

Om domännamnet har registrerats för att hindra innehavaren av varu- eller servicemärket att använda sitt märke som domännamn och domännamnsinnehavaren har ett mönster av dylikt beteende föreligger ond tro i enlighet med punkt 4.b.ii. Varierande beteenden har konstateras innebära ond tro i enlighet med denna punkt; de omständigheter som ansetts hindra märkesinnehavaren att använda sitt märke som domännamn varierar från fall till fall och kravet på ett beteendemönster har tolkats på olika sätt. I vissa fall har sistnämnda krav inte ens beaktats i praxis.

Ond tro i enlighet med punkt 4.b.iii är vid handen ifall domännamnet registrerats primärt i syfte att störa en konkurrents affärer. Det finns en hel del olika förfaranden som ansetts innebära ond tro i enlighet med denna punkt, eftersom man i praxis gett termerna konkurrent och störa (”disrupt”) varierande betydelser. Många paneler har t.ex. ansett att termen konkurrent inte endast hänför sig till den som säljer eller erbjuder konkurrerande varor, utan dess vidare betydelse är någon som handlar i opposition till en annan och sammanhanget inte kräver någon begränsad betydelse såsom kommersiell eller affärsmässig konkurrent.

Om domännamnsinnehavaren genom att använda domännamnet avsiktligt, för ekonomisk vinning, har försökt locka Internetanvändare till sin webbsida eller motsvarande genom att skapa förväxlingsbarhet med kärandens märke vad beträffar källan, sponsoringen, sambandet eller stödjandet av domännamnsinnehavarens webbsida eller motsvarande, eller en produkt eller tjänst på webbsidan eller motsvarande, uppfylls kraven på ond tro enligt punkt 4.b.iv. Även beträffande denna punkt varierar de situationer där man funnit ond tro. En dylik slutsats torde dock ligga

närmare till hands om käranden och svaranden är konkurrenter än om de är verksamma inom helt olika branscher. Det är likaså viktigt att ta fasta på ordet *avsiktligt* i detta sammanhang, vilket man även i vissa avgöranden gjort. Om man endast tog fasta på förväxlingsbarhet, oberoende av existensen av ett element av avsiktlighet, skulle resultatet vara ett osmidigt domännamnssystem där det vore svårt att erhålla ett lämpligt domännamn, eftersom risken är stor att det önskade domännamnet ligger relativt nära ett varumärke och/eller ett domännamn av tidigare datum på grund av den stora mängden redan existerande registreringar. Vad som avses med syftet att uppnå ekonomisk vinning i denna punkt har tolkats olika i praxis och har inte i alla avgöranden ansetts innebära något krav på faktisk vinning för svaranden.

Även andra faktorer än de som nämns i artikel 4.b kan, ensamma eller i kombination med andra, leda till att man finner ond tro. T.ex. har kravet på registrering *och* användning i ond tro i UDRP lett till uppkomsten av termen faktisk icke-användning. Enligt denna princip, som har fått stor genomslagskraft i praxis, kan även faktisk icke-användning (passivt innehav) av ett domännamn i fall av de rätta omständigheterna innebära användning i ond tro. En tolkning i enlighet med denna princip förhindrar att en svarande, som registrerat ett domännamn i ond tro, undgår upphävning eller överföring av sin domännamnsregistrering endast på den grund att han inte (ännu) aktivt använt domännamnet i fråga.

Även många andra förfaranden, såsom exempelvis underlåtenhet att inge svaromål i UDRP-förfarandet, registrering av ett flertal på andras varumärken inkräktande domännamn, moraliskt tvivelaktig domännamnsanvändning och diverse hämndaktioner, har i vissa avgöranden ansetts bevisa ond tro hos svaranden.

Enligt min uppfattning är grunden för den onda trons existens huruvida svaranden visste eller borde ha vetat om kärandens märke vid domännamnsregistreringstidpunkten. I vissa avgöranden har man specifikt tagit fasta på svarandens vetskap vid en bedömning av dennes eventuella onda tro. Ifall svaranden kan visa sin rätt till eller sitt legitima intresse i domännamnet saknar frågan om vetskap dock betydelse i de flesta fall, eftersom svaranden då kan åberopa att han agerat i god tro på basen av rätten till namnet. Entydiga slutsatser är svåra att dra beträffande när man skall anse att svaranden uppfyllt sin undersökningsplikt härvidlag. Det är i alla fall klart att det inte i själva UDRP-texten finns något explicit krav på att en sökande är skyldig att utföra databassökningar innan en domännamnsregistrering för att utröna eventuella varumärkesrättigheter i namnet. Svaranden har det oaktat i vissa avgöranden ansetts ha dylika skyldigheter.

Frågan om bevisbördans fördelning vad beträffar svarandens onda tro är aningen oklar i praxis. Enligt min mening bör utgångspunkten inom UDRP vara densamma som inom civilrätten, dvs. den part som påstår att motparten agerat i ond tro bär risken för att bevisa sitt påstående, eftersom god tro presumeras. Det finns dock skiljemän som verkar anse att svaranden är skyldig att bevisa sin goda tro.

Slutligen vill jag i denna sammanfattning poängtera att det existerar ett inbördes förhållande mellan de förutsättningar (dvs. förväxlingsbarhet med ett märke i vilket käranden har rättigheter, avsaknad av legitimt intresse och registrering och användning

av ett domännamn i ond tro) som i enlighet med UDRP skall visas av en framgångsrik käreande. Särskilt vad beträffar legitimt intresse och ond tro tycks det finnas kongruens såtillvida att det i de flesta fall är lättare att dra en slutsats om ond tro ifall legitimt intresse saknas i namnet och tvärtom.

6.2 Vad har kritiserats?

I doktrin har UDRP kritiserats en hel del. För att belysa några av de aspekter som ansetts problematiska presenterar jag i detta avsnitt en översikt över en del av den framförda kritiken.

Förfarandet genom vilket UDRP skapades har ansetts problematiskt, liksom vissa av de sätt på vilka dess struktur skiljer sig från redan tidigare existerande modeller för internationell tvistlösning. Oberoende av om man talar om internationella tribunaler eller instanser som handhar skiljeförfaranden har dessa bildats genom en långsam och noggrann process involverande många överläggningar och diskussioner, eftersom skyldigheterna och mekanismerna för deras verkställande tar tid att överenskomma om. Att de som berörs av ett tvistlösningsförfarande har möjlighet att påverka dess struktur har konstaterats ha en viktig legaliserande funktion. UDRP bildades dock under en tid på knappa två år och dessutom så att WIPO agerade på uppdrag av *en* nationell regering att utveckla ett tvistlösningsförslag att överlämna till en ny *privat* organisation, ICANN,²⁸⁷ vars uppdrag var att skapa en tvistlösningsmekanism för att skydda *varumärkesinnehavare*. UDRP-processen dominerades sålunda av immaterialrättsliga intressen, vilket enligt vissa åsikter resulterat i att UDRP strukturellt favoriserar varumärkesinnehavare. För att ett dylikt privat, icke-nationellt tvistlösningsystem skall kunna fungera, har det ansetts att två villkor måste uppfyllas: de privata parter som berörs måste ha en möjlighet att välja huruvida de skall vara bundna av systemet, eller åtminstone ha en möjlighet att ifrågasätta resultatet i ett specifikt fall, och nationella regeringar måste ha möjligheter att inverka på det faktiska resultatet av systemet. UDRP uppfyller ingetdera av dessa krav. En individ som någonstans i världen registrerar ett domännamn i en generisk toppdomän är enligt avtal bunden att acceptera UDRP-panelernas jurisdiktion och UDRP möjliggör ett effektivt sidsteppande av nationella verkställighetsmekanismer; om en UDRP-panel avgör ett ärende till varumärkesinnehavarens förmån verkställs beslutet direkt av en registrerande enhet som antingen upphäver domännamnsregistreringen eller överför densamma till käreanden.²⁸⁸

²⁸⁷ Se även Mueller, Milton: ICANN and Internet Governance, Sorting Through the Debris of 'Self-regulation', *Camford info*, Volume 1, No 6, December 1999, s. 497-520, Johnson, David and Crawford, Susan: What's Wrong with ICANN – and How to Fix It, *Domain Notes*, September 30, 2000, <http://www.domainnotes.com/news/article/0,,3371_473381,00.html>, hämtat 12.2.2001, och Weinberg, Jonathan: ICANN and the Problem of Legitimacy, 50 *Duke Law Journal*, October 2000, s. 187-260, för kritiska syner på ICANN.

²⁸⁸ Helfer, Laurence R.: International Dispute Settlement at the Trademark-Domain Name Interface, *Fordham University School of Law, Ninth Annual Conference on International Intellectual Property Law & Policy*, April 19 & 20, 2001, s. 5-9. Se även Froomkin, A. Michael: Semi-Private International Rulemaking: Lessons Learned from the WIPO Domain Name Process, August 26, 1999, <<http://www.law.miami.edu/~froomkin/articles/tprc99.pdf>>, och Froomkin: A. Michael: A Commentary on WIPO's The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues, May 19,

Artikel 3.a i UDRP Rules ger kändanden möjlighet att inlämna käromålet till vilket som helst av de tvistlösningsorgan som godkänts av ICANN. De finns de som anser att detta automatiskt snedvrider valproceduren till kändandens fördel. Olikt normalt skiljeförfarande har parterna inte i förväg överenskommit om vilka skiljemän som ska handha tvisten eller det sätt på vilket skiljemän utses. Eftersom varumärkesinnehavaren är kändande och normalt även betalar kostnaderna för UDRP- förfarandet har man dragit slutsatsen att tvistlösningsorganen har ett ekonomiskt incitativ att favorisera varumärkesinnehavaren.²⁸⁹ Oberoende av vad man anser om detta är det dock klart att WIPO, som är det organ som handhar flest UDRP-tvister, i fyra fall av fem avgjorde tvisterna till kändandens fördel under år 2000.²⁹⁰ Det har framförts förslag om att stoppa denna "forumshopping" genom att ge de registrerande enheterna rätt att välja tvistlösningsorgan.²⁹¹

Åtminstone i USA har man kritiserat det faktum att det inte i UDRP-avgöranden alltid ansetts att en rätt eller ett legitimt intresse i ett domännamn kan baseras på yttrandefrihet ("free speech"). Det har t.ex. konstaterats att vissa skiljemän tycks lägga större vikt vid "free" (som även kan förstås som gratis) i "free speech" och därmed bortser från dylika skäl ifall det finns en indikation på ett försök att erhålla ekonomisk vinning,²⁹² liksom att UDRP lägger större vikt vid kommersiella intressen än yttrandefrihet.²⁹³ Också

1999, <<http://www.law.miami.edu/~amf/commentary.htm>>, hämtat 9.2.2001, för en kritisk syn på WIPO:s domännamnsprocess och –rapport levererad av en insider.

²⁸⁹ Kornfeld, Dori: Evaluating the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, Fordham University School of Law, Ninth Annual Conference on International Intellectual Property Law & Policy, April 19 & 20, 2001, s. 4.

²⁹⁰ WIPO Arbitration and Mediation Center, Domain Name Dispute Resolution Service in 2000, <<http://arbiter.wipo.int/domains>>, hämtat 21.8.2001. Se även Mueller, Milton: Rough Justice, An Analysis of ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy, punkt 3 och 5, <<http://dcc.syr.edu/roughjustice.htm>>, hämtat 7.2.2001, varur framgår att kändanden som tar sina tvister till eResolution i stället förlorar i nästan 40 % av fallen och att NAF och WIPO paneler har en tendens att utvidga UDRP:s strikta språk då de avgör huruvida den som registrerat ett domännamn är en cybersquatter (baserat på fullständig information om de 500 första avgörandena och partiell information om de 1.200 första).

²⁹¹ Mueller, Milton: Rough Justice, An Analysis of ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy, punkt 4, <<http://dcc.syr.edu/roughjustice.htm>>, hämtat 7.2.2001. Det bör dock observeras att ICANN i sin Staff Report on Implementation Documents for the Uniform Dispute Resolution Policy, September 29, 1999, <<http://www.icann.org/udrp/staff-report-29sept99.htm>>, hämtat 23.8.2001, inte ansåg detta vara någon god idé.

²⁹² Kornfeld, Dori: Evaluating the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, Fordham University School of Law, Ninth Annual Conference on International Intellectual Property Law & Policy, April 19 & 20, 2001, s. 6, som tar upp Wal-Mart Stores, Inc. v. Walsucks and Walmarket Puerto Rico (Nr D2000-0477) där "walmartcanadasucks.com" och "walmartpuertoricosucks.com" var två av de tvistiga domännamnen. Skiljemannen konstaterade att bevisningen i ärendet inte stödde finlandet att domännamnen registrerats för att uttala eller motta åsikter av utomstående. Bevisningen indikerade i stället att svarandens syfte varit att erhålla ersättning från kändanden. Se även Mueller, Milton: Rough Justice, An Analysis of ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy, Table 12, <<http://dcc.syr.edu/roughjustice.htm>>, hämtat 7.2.2001, varur framgår ytterligare fall med varierande utgång som behandlar yttrandefrihet.

²⁹³ Halpern, Marcelo and Mehrotra, Ajay K.: From International Treaties to Internet Norms: The Evolution of International Trademark Disputes in the Internet Age, 21 University of Pennsylvania Journal of International Economic Law, Fall 2000, s. 558.

kravet i artikel 4.c.iii på avsaknad av ett syfte att svartmåla varu- eller servicemärket har ansetts undergräva yttrandefrihetsvärdet av denna artikel.²⁹⁴

Att man via UDRP får väldigt lite vägledning gällande lagval²⁹⁵ då två parter tillhör olika jurisdiktioner med motstridiga regler har kritiserats,²⁹⁶ liksom det faktum att det inte i UDRP finns några meningsfulla repressalier för reverse domain name hijacking.²⁹⁷

Reglerna för fataljer i UDRP-förfarandet har ansetts svåra att följa och, i den mån dessa kan följas, har de ansetts antingen oskäligen eller dåligt uttänkta²⁹⁸ och man har även uttryckt oro baserad på "antitrust", eftersom samtliga registrerande enheter är tvungna att följa samma UDRP-villkor.²⁹⁹

Det har ytterligare ansetts vara svårt att få till stånd ett enhetligt förfarande i domännamnstvister då UDRP:s nyckeltermerna är såväl vaga som okända, p.g.a. varierande varumärkeslagar och begrepp.³⁰⁰ Att t.ex. innebörden av termen "användning i ond tro" fortfarande inte kan anses entydig torde ha blivit klargjort i denna avhandling. Eventuellt kunde det vara skäl att utarbeta någon typ av riktlinjer beträffande tolkning av vissa nyckeltermerna för att trygga rättssäkerheten och undvika stora variationer i praxis.³⁰¹ Detta kunde vara av betydelse även på grund av att många paneler i sina beslut hänvisar till tidigare panelavgöranden, trots att de inte under UDRP är bundna av dylika avgöranden.³⁰²

²⁹⁴ Froomkin, A. Michael: Consensus Has Not Been Established on Dispute Policy, ICANN Watch, 18 October 1999, <<http://www.icannwatch.org/archives/essays/940255991.shtml>>, hämtat 12.2.2001.

²⁹⁵ Se artikel 15.a i UDRP Rules.

²⁹⁶ Kornfeld, Dori: Evaluating the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, Fordham University School of Law, Ninth Annual Conference on International Intellectual Property Law & Policy, April 19 & 20, 2001, s. 8. I samband härmed nämns specifikt fallen Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona v. Barcelona.com Inc. (Nr D2000-0505) och Tourism and Corporate Automation Ltd. v. TSI Ltd. (Nr AF-0096).

²⁹⁷ Froomkin, A. Michael: Consensus Has Not Been Established on Dispute Policy, ICANN Watch, 18 October 1999, <<http://www.icannwatch.org/archives/essays/940255991.shtml>>, hämtat 12.2.2001, och Froomkin, A. Michael: Comments on ICANN Uniform Dispute Policy, 13 October 1999, <<http://www.law.miami.edu/~amf/icann-udp.htm>>, hämtat 13.2.2001.

²⁹⁸ Froomkin, A. Michael: Consensus Has Not Been Established on Dispute Policy, ICANN Watch, 18 October 1999, <<http://www.icannwatch.org/archives/essays/940255991.shtml>>, hämtat 12.2.2001, och Froomkin, A. Michael: Comments on ICANN Uniform Dispute Policy, 13 October 1999, <<http://www.law.miami.edu/~amf/icann-udp.htm>>, hämtat 13.2.2001.

²⁹⁹ Cabell, Diane: Trademark Disputes Online – ICANN's New Uniform Dispute Resolution Policy, Massachusetts Continuing Legal Education "Representing E-Commerce Clients", November 18, 1999, <<http://www.mama-tech.com/udrp.html>>, hämtat 16.2.2001.

³⁰⁰ Kornfeld, Dori: Evaluating the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, Fordham University School of Law, Ninth Annual Conference on International Intellectual Property Law & Policy, April 19 & 20, 2001, s. 4.

³⁰¹ I doktrin har även föreslagits att panelerna borde tvingas till mer välmotiverade avgöranden innehållande samtliga grunder för sina konklusioner liksom att någon typ av besvärinstans borde inrättas, se Bernstein, David H. and Rabiner, Sheri L.: Litigating by E-Mail With UDRP, Reprinted from the New York Law Journal, <<http://www.debevoise.com/memos/art000821.html>>, hämtat 19.2.2001.

³⁰² Willoughby, Tony: The Uniform Dispute Resolution Policy for Domain Names, From the Perspective of a WIPO Panellist, Trademark World, No. 134, February 2001, s. 40: "Under the Policy, panels are not bound by precedent."

6.3 Fungerar UDRP-förfarandet?

Jag kan därmed sammanfatta denna analys med att konstatera att UDRP till många delar är oklar och vag i sin ordalydelse, vilket ger utrymme för olika tolkningar. Det finns många avgöranden, många skiljemän och många åsikter. Detta gör att man eventuellt kan få den uppfattningen att UDRP-förfarandet inte fungerar speciellt väl. Jag anser dock att man vid en dylik bedömning är tvungen att granska förfarandet som en helhet i stället för att stirra sig blind på detaljer. UDRP är inte ämnat för alla typer av konflikter och vi har inte ens i samtliga fall att göra med ett renodlat skiljeförfarande mellan två parter. Förfarandet är tänkt att vara summariskt och rätt använt har det tveklöst många fördelar jämfört med t.ex. en tungrodd och kostsam domstolsprocess. Det faktum att olika skiljemän har olika åsikter i vissa frågor är inte någonting som är karaktäristiskt för UDRP-paneler; även i en domstol finner man domare med olika åsikter i en och samma fråga.

Såsom framgår av ovanstående har det i doktrin framförts en hel del kritik mot UDRP, vilket förstås är naturligt då fråga är om ett nytt förfarande för tvistlösning och olika personer jämför det med olika redan existerande förfaranden. Självklart kommer man till den slutsatsen att UDRP-förfarandet är förfärligt bristfälligt ifall man jämför det med en fullt utvecklad rättsprocess. Tidigare i denna avhandling har jag dock presenterat att UDRP är ett s.k. online-skiljeförfarande som svarar mot de krav som snabba domännamnsregistreringar enligt principen ”no questions asked” ställer på möjligheten att likaså snabbt överföra eller upphäva dylika registreringar ifall de är illojala. Dessutom utgör UDRP villkor i det avtal som ingås mellan den registrerande enheten och den som ansöker om en domännamnsregistrering. Vi har sålunda inte enligt min mening att göra med ett förfarande som ens kan jämföras med en domstols- eller normal skiljeproces.

Förfarandet, åtminstone i dess nuvarande form, torde inte vara lämpligt för lösandet av tvister i god tro, eftersom det inte finns utrymme för och möjligheter att på ett adekvat sätt utröna ett ärendes fakta och bevisning. I doktrin har det poängterats att UDRP inte torde vara lämpligt för handhavandet av komplicerade fall med många yrkanden och faktapåståenden, bl.a. eftersom panelerna normalt inte tillåter muntliga vittnesmål eller ytterligare skrivelser utöver käromål och svaromål.³⁰³ Det har även poängterats att denna tvistlösningsmodell i vissa fall kan lämpa sig för tvister mellan illojala domännamnsregistreringar och tredjemansrättigheter även utöver varu- och servicemärkesrättigheter.³⁰⁴

³⁰³ Kornfeld, Dori: Evaluating the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, Fordham University School of Law, Ninth Annual Conference on International Intellectual Property Law & Policy, April 19 & 20, 2001, s. 7. Se även Dinwoodie, Graeme B.: (National) Trademark Laws and the (Non-National) Domain Name System, 21 University of Pennsylvania Journal of International Economic Law, Fall 2000, s. 511-512, där vissa problem med en expansion av UDRP:s tillämpningsområde tas upp. Se även Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications, Inc. (Nr D2000-0270) där UDRP-förfarandets begränsade kapacitet noterades.

³⁰⁴ Christie, Andrew: The ICANN UDRP as a Model for Resolving Other Intellectual Property Disputes on the Internet?, Fordham University School of Law, Ninth Annual Conference on International Intellectual Property Law & Policy, April 19 & 20, 2001.

FÖRKORTNINGAR

ccTLDs	Country code top level domains
CPR	CPR Institute for Dispute Resolution
DARPA	Defense Advanced Research Projects Agency
eRes	eResolution
gTLD-MoU	Memorandum of Understanding on the Generic Top Level Domain Name Space of the Internet Domain Name System
gTLDs	Generic top level domains
HTML	HyperText Markup Language
IAB	Internet Architecture Board
IAHC	International Ad-Hoc Committee
IANA	Internet Assigned Names Authority
ICANN	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
IGOs	International Intergovernmental Organizations
INNs	International Nonproprietary Names for pharmaceutical substances
INTA	International Trademark Association
ISOC	Internet Society
ISP	Internet Service Provider
ITU	International Telecommunication Union
NAF	The National Arbitration Forum
NSI Resolutionen	NSI's Domain Name Dispute Policy
NSI	Network Solutions Inc
SLD	Second level domain
TLD	Top level domain
UDRP Rules	The Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
UDRP	Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
UN	United Nations
WIPO	World Intellectual Property Organization

UDRP-AVGÖRANDE

402 Shoes, Inc. dba Trashy Lingerie v. Jack Weinstock and Whispers Lingerie (Nr D2000-1223)

ABF Freight System, Inc. v. American Legal (Nr D2000-0185)

Activeworlds, Inc. v. Carnatic Trade Links Pvt. Ltd (Nr D2001-0249)

Adventure City, Inc. v. Robert Giunta (Nr FA93632)

Ahmanson Land Company v. Save Open Space och Electronic Imaging Systems (Nr D2000-0858)

Alaska Airlines, Inc. v. Alf Temme (Nr D2000-0080)

Alfred Dunhill Limited v. NSC Enterprises (Nr D2000-0525)

Alitalia-Linee Aeree Italiane S.p.A v. Colour Digital (Nr D2000-1260)

Allocation Network GbmH v. Steve Gregory (Nr D2000-0016)

Alloy Rods Global, Inc. v. Nancy Williams (Nr D2000-1392)

Altavista Company v. S.M.A, Inc. (Nr D2000-0927)

America Networks, Inc. v. Creative Services (Nr D2000-1082)

America Online, Inc. v. OICQ.com (Nr FA94420)

America Online, Inc. v. Avrasya Yayincilik Danismanlik Ltd. (Nr FA93679)

America Online, Inc. v. John Zuccarini (Nr D2000-1495)

America Online, Inc. v. Shenzhen JZT Computer Software Co. Ltd (Nr D2000-0809)

America Online, Inc. v. Xianfeng Fu (Nr D2000-1374)

Arla, ekonomisk förening v. PDS and Tony Lennartsson (Nr D2000-0151)

Armstrong Holdings, Inc. v. JAZ Associates (Nr FA95234)

Arrowhead Capital Management v. Arrowhead Capital Management, LLC (Nr FA94920)

Asphalt Research Technology, Inc. v. Anything.com (Nr D2000-0967)

Asprey & Gerrard Limited v. Canlan Computing (Nr D2000-1262)

Association of British Travel Agents Ltd. v. Sterling Hotel Group Ltd (Nr D2000-0086)

AT & T Corp v. Beomjoon Park (Nr D2001-0133)

Automobile Atlanta v. Wayne R. Dempsey (Nr AF-0173)

Avnet v. Aviation Network, Inc. (Nr D2000-0046)

Bama Rags, Inc. v. John Zuccarini (Nr FA94381)

Banca March, S.A. v. Thomas Zotzmann (Nr D2000-1343)

Banca Popolare Friuladria S.p.A. v. Giovanni Zago (Nr D2000-0793)

Bank of America Corporation v. Saeid Yomtobian (Nr FA94889)

Bank of New Zealand v. Xuhui, Dai (Nr D2000-0988)

Bayerische Motoren Werke AG v. JMXTRADE.com Selling Premium Domain (Nr D2000-1693)

BBBank eG v. Dreamline.net (Nr D2001-0080)

Beko (UK) Limited v. N&K Danismanlik A/S (Nr D2000-0316)

Bernstein v. Action Advertising, Inc (Nr D2000-0706)

Best Western International, Inc. v. TPA a/k/a Matt Cook (Nr FA96857)

Big Dog Holdings, Inc. v. Frank Day (Nr FA93554)

Blue Cross and Blue Shield Association and Trigon Insurance Company, Inc. d/b/a Trigon Blue Cross Blue Shield v. InterActive Communications, Inc. (Nr D2000-0788)

BMV AG v. Loophole (Nr D2000-1156)

Bridgestone Firestone Inc. v. Jack Myers (Nr D2000-0190)

Bridget Moynahan v. Fantastic Sites, Inc. (Nr D2000-1083)

British Broadcasting Corporation v. Data Art Corporation/Stoneybrook (Nr D2000-0683)

Broadcom Corporation v. Domain Depot (Nr FA96854)

Broadway Trading, LLC v. Gene Weissman (Nr FA94310)

Buhl Optical Co. v. Mailbank.com Inc. (Nr D2000-1277)

BWR Resources Ltd v. Waitomo Adventures Ltd (Nr D2000-0861)

Calstore.com, a Division of Saral Capital, Inc. v. Calstore.net, a Division of Infodrive (Nr FA94206)

Canada Inc. v. Sandro Ursino (Nr AF-0211)

Capcom Co. Ltd and Capcom U.S.A. Inc. v. Dan Walker trading as “Namesale” (Nr D2000-0200)

Capt’n Snooze Management Pty Limited v. Domains 4 Sale (Nr D2000-0488)

Car World, Inc. v. Malcolm Cracknell, Trading as Sportcar World (Nr FA94448)

Carbela’s Inc. v. Cupcake Patrol (Nr FA95080)

Carpenter Jr Walter v. Clement J.D. (Nr AF-0148)

Caterpillar Inc. v. Matthew Quinn (Nr D2000-0314)

CBS Broadcasting Inc. v. Edward Enterprises (Nr D2000-0242)

CBS Broadcasting Inc. v. Netceera CSG (Nr D2000-0798)

CBS Broadcasting Inc. v. Sale’s (NYCBS-DOM) et al. (Nr D2000-0255)

CBS Broadcasting Inc. v. Worldwide Webs, Inc. (Nr D2000-0834)

CBS Radio Inc. v. Ron Bunce (Nr D2000-0902)

CCA Industries, Inc. v. Bobby R. Dailey (Nr D2000-0148)

Cellular One Group v. Card Resources Corp. (Nr D2000-1180)

Cellular One Group v. IP Services (Nr D2000-1035)

Cellular One Group v. Paul Brien (Nr D2000-0028)

Centennial Communications Corporation and Centennial de Puerto Rico v. Centennial (Nr D2000-1385)

Centeon L.L.C./Aventis Behring L.L.C. v. Ebiotech.com (Nr FA95037)

Chanel, Inc. v. Estco Technology Group (Nr D2000-0413)

Changsha Cigarette Factory v. Name Norya yu (Nr AF-0908)

Charles Jourdan Holding AG v. AAIM (Nr D2000-0403)

Chernow Communications, Inc. v. Jonathan D. Kimball (Nr D2000-0119)

China Ocean Shipping (Group) Co. Ltd v. Cao Shan Hui (Nr D2000-0066)

Cho Yong Pil v. ImageLand, Inc. (Nr D2000-0229)

Cho Yong Pil v. Kee Dooseok (Nr D2000-0754)

Christian Dior Couture SA v. Liage International Inc. (Nr D2000-0098)

Clerical Medical Investment Group Limited v. clericalmedical.com (Clerical & Medical Services Agency) (Nr D2000-1228)

Club Méditerranée S.A. v. Clubmedical (Nr D2000-1428)

Club Méditerranée v. Beauford Holding Ltd. (Nr D2000-1564)

Club Méditerranée v. Yosi Hasidim (NR D2000-1350)

Cluett, Peabody & Co., Inc. v. Sanford Business Writing Service (Nr FA95842)

Columbine JDS Systems, Inc. v. Jin Lu (Nr AF-0137)

Commercial Publishing Co. v. EarthComm, Inc. (Nr FA95013)

Compagnie de Saint Gobain v. Com-Union Corp. (Nr D2000-0020)

Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A. and BettSouth Corporation v. Juan Bolinhas d/b/a "MOVICOM BELLSOUTH" (Nr D2000-0915)

Compusa Management Company v. Customized Computer Training (Nr FA95082)

Computer Futures Recruitment Consultants Limited v. Keith Phillips and Computerfutures Ltd. (Nr AF-0106)

Coral Trademarks, Ltd. v. Eastern Net, Inc. (Nr D2000-1295)

Corinthians Licenciamentos LTDA v. David Sallen, Sallen Enterprises and J.D. Sallen Enterprises (Nr D2000-0461)

Cortefiel S.A. v. Miguel García Quintas (Nr D2000-0140)

Credit Management Solutions v. Collex Management (Nr D2000-0029)

Creo Products Inc. v. Website In Development (Nr D2000-1490)

Croatia Airlines D.D. v. Kwen Kijong (Nr AF-0302a, b)

Cruzeiro Licenciamentos Ltda. v. David Sallen, Sallen Enterprises och J.D. Sallen Enterprises (Nr D2000-0715)

CSA International (a.k.a. Canadian Standards Association) v. John O. Shannon and Care Tech (Nr D2000-0071)

Cytodyne Technologies, Inc. v. INetSources (Nr FA96934)

Daniel C. Marino, Jr v. Video Images Productions (Nr D2000-0598)

David Spencer d/b/a Spencer Associates, and Mail.com, Inc. (Nr FA93763)

DCI S.A. v. Link Commercial Corp. (Nr D2000-1232)

Dell Computer Corporation v. Alex och Birgitta Ewaldsson (Nr D2000-1087)

Den Norske Laegeforeningen v. Eivind Nag (Nr D2000-1267)

DeRisk IT Ltd. v. DeRisk IT, Inc. (Nr D2000-1288)

Design Link International, Inc. v. Ash Mehta (Nr CPR-0104)

Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner (Nr D2000-0277)

Deutsche Welle v. DiamondWare Limited (Nr D2000-1202)

DFO, Inc. v. Christian Williams (Nr D2000-0181)

DG Bank AG v. Xuhui, Dai (Nr D2000-0750)

Diageo PLC v. Zuccarini (Nr D2000-0996)

Digital City, Inc. v. Smallldomain (Nr D2000-1283)

Digitronics Inventioneering Corporation v. @Six.Net Registered (Nr D2000-0008)

Dixons Group Plc v. Mr. Abu Abdullaah (Nr D2000-1406)

Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc. (Nr D2000-0270)

Dog.com, Inc. v. Pets.com, Inc (Nr FA93681)

Dollar Financial Group, Inc. v. William A. McNair (Nr FA95420)

Dollar Rent A Car Systems Inc. v. Jongho (Nr FA95391)

DORPAN, S.L and SOL MELIÁ, S.A. v. Heros Safarian Boghosian (Nr D2000-1184)

Dr. Karl Albrecht v. Eric Natale (Nr FA95465)

Dynamic Physical Therapy and Rehabilitation Center of Bear Inc. v. Pro Physical Therapy (Nr FA96550)

Easygroup (UK) Limited, Easyeverything Limited, Easyrentacar (UK) Limited, Easyjet Airline Company Limited v. Easymaterial.com Limited (Nr D2000-0711)

Easyjet Airline Company Ltd v. Andrew Steggles (Nr D2000-0024)

EAuto, Inc. v. Available-Domain-Names.com, d/b/a Intellectual-Assets.com, Inc. (Nr D2000-0120)

EAuto, L.L.C. v. EAuto Parts (Nr D2000-0096)

EAuto, L.L.C. v. Net Me Up (Nr D2000-0104)

EAuto, L.L.C. v. Triple S. Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc. (Nr D2000-0047)

Eckes-Granini GmbH & Co. KG v. Weitner A.G. (Nr D2000-1116)

Educational Testing Service v. Netkorea.com (Nr D2000-0087)

Educational Testing Service v. TOEFL (Nr D2000-0044)

e-Duction, Inc. v. John Zuccarini, d/b/a The Cupcake Party & Cupcake Movies (Nr D2000-1369)

Edward Van Halen v. Deborah Morgan (Nr D2000-1313)

Effems AG v. Weitner AG (Nr D2000-1433)

Encyclopaedia Britannica Inc. v. Shedon.com (Nr D2000-0753)

Encyklopaedia Britannica, Inc. v. John Zuccarini and the Cupcake Patrol a/k/a Country Walk a/k/a Cupcake Party (Nr D2000-0330)

Enrique Bernat F., SA v. Marrodan (Nr D2000-0966)

Ernst & Julio Gallo Winery v. Hanna Law Firm (Nr D2000-0615)

ESAT Digifone Limited v. Michael Fitzgerald Trading as TELCO-Resources (Nr D2000-0602)

Essie Cosmetics Limited v. Dong Jang (Nr D2001-0303)

Estée Lauder Inc. v. estelauder.com, estelauder.net and Jeff Hanna (Nr D2000-0869)

Banca March, S.A. v. Thomas Zotzmann (Nr D2000-1343)

Etam, plc v. Alberta Hot Rods (Nr D2000-1654)

Euromarket Designs, Inc. dba Crate & Barrel v. Namesnet (Nr D2000-1196)

Evans & Sutherland v. Real Image (Nr FA96112)

Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona v. Barcelona.com Inc. (Nr D2000-0505)

Expedia, Inc. v. European Travel Network (Nr D2000-0137)

Expressdata Corporation v. MSM Express Data Services (Nr FA94721)

Fielding v. Corbert (Nr D2000-1000)

First Genetic Trust, Inc. v. DNA Sciences, Inc. (Nr FA95567)

Fisher Broadcasting Company dba Komo 4 v. Upiter (D2001-0788)

Flor-John Films, Inc. v. Ron Larson (Nr FA94974)

Fondazione Arena di Verona v. Rainer Klose (RCK Productions Medien GmbH) (Nr D2001-0566)

Fossil, Inc. v. NAS (Nr FA92525)

Frederick M. Nicholas, Administrator of the Estate of Sam Francis v. Magidson Fine Art, Inc. (Nr D2000-0673)

Freeserve PLC v. Purge I.T. and Purge I.T. Ltd (Nr D2000-0585)

Funkskool (India) Ltd. v. funschool.com Corporation (Nr D2000-0796)

G.A. Modefine S.A. v. Prabhakar Jeyapathy (Nr D2001-0330)

Gateway, Inc. v. Pixelera.com, Inc. (Nr D2000-0109)

Gaulme SA & Jean-Paul Gaultier SA v. Uniq Web Media Ltd (Nr D2000-0821)

General Electric Company v. John Bakhit (Nr D2000-0386)

General Electric Company v. Online Sales.com, Inc. (Nr D2000-0343)

General Machine Products Company, Inc. v. Prime Domains (a/k/a Telepathy, Inc.) (Nr FA92531)

Glenmaura v. American Distribution Systems, Inc. (Nr AF-0144a, b)

Global Print Exchange Pte. Ltd. v. Mr Robert Paul Solden (Nr AF-0275)

Gordon Sumner, p/k/a Sting v. Michael Urvan (Nr D2000-0596)

Gorstew Limited & Unique Vacations, Inc. v. Twinsburg Travel (Nr FA95424)

Gorstew Limited and Unique Vacations, Inc. v. Cottrell Travel (Nr FA94923)

Guerlain S.A. v. Peikang (Nr D2000-0055)

Hamlet Group Inc. v. Lansford (Nr D2000-0073)

Harrods Ltd v. Boyd Nr (D2000-0060)

Hearst Communications, Inc. and Hearst Magazines Property, Inc. v. David Spencer d/b/a Spencer Associates, and Mail.com, Inc (Nr FA93763)

Hewlett Packard Company v. Ruben Moreno (Nr FA94372)

Hewlett-Packard Company v. Full System (Nr FA94637)

Hewlett-Packard Company v. Greg Martineau (Nr FA95359)

Hewlett-Packard Company v. John Zuccarini (Nr FA94454)

Home Director, Inc. v. HomeDirector (Nr D2000-0111)

Home Interiors & Gifts, Inc. v. Home Interiors (Nr D2000-0010)

Hongdou Group v. Gong Yen Yuan (Nr AF-0300)

Identigene, Inc. v. Genetest Lab. (Nr D2000-1100)

Indiana Mulch and Stone, L.L.C. v. Keith's Farm Market (Nr FA93676)

IndyMac, Inc. v. Financial Insurance Associates (Nr D2000-0535)

Infospace.com Inc. v. Infospace Technology Co. Ltd (Nr D2000-0074)

Infospace.com, Inc. v. Delighters, Inc. d/b/a Cyber Joe's Internet Café (Nr D2000-0068)

Ingersoll-Rand Co. v. Frank Gully, d/b/a Advcomren (Nr D2000-0021)

Inter-Continental Hotels Corporation v. Khaled Ali Soussi (Nr D2000-0252)

Inter-IKEA v. Polanski (Nr D2000-1614)

International Data Group, Inc. v. Maruyama & Co., Ltd. (Nr D2000-0420)

Internet Security Systems, Inc. v. HLC Enterprises (Nr FA95493)

Intocast AG v. Lee Daeyoon (Nr D2000-1467)

Investissement Marius Saradar S.A.L. (Holding Company) and Banque Saradar S.A.L. v. John Naffah and Z Publishing Inc. (Nr D2000-0853)

Isabelle Adjani v. Second Orbit Communications, Inc. (Nr D2000-0867)

ISL Marketing AG, and the Union des Associations Européennes de Football v. The European Unique Resources Organisation 2000 B.V. (Nr D2000-0230)

J. Crew International, Inc. v. crew.com (Nr D2000-0054)

J. P. Morgan v. Resource Marketing (Nr D2000-0035)

J. Paul Getty Trust v. Domain 4 Sale & Company (Nr FA95262)

J.P. Morgan v. Resource Marketing (Nr D2000-0035)

Jaap Stam v. Oliver Cohen (Nr D2000-1061)

JAJ, L.L.C v. Arturo Motti (Nr FA96878)

Jeanette Winterson v. Mark Hogarth (Nr D2000-0235)

Jewelry.com v. Idealab! (Nr FA95242)

Jordan Grand Prix Ltd. v. Sweeney (Nr D2000-0233)

Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd (Nr D2000-0210)

K&N Engineering, Inc. v. Kinnor Services aka Phenomena Ltd. (Nr D2000-1077)

Kimball Hill, Inc. v. None a/k/a Barrett Blackard (Nr FA97370)

Kompan Inc. v. The BigStore.Com Inc (Nr FA94322)

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. v. European Travel Network (Nr D2000-0963)

Laurent-Perrier SA v. Champagne Laurent-Perrier SA (Nr D2000-0396)

Leland Stanford Junior University v. Zedlar Transcription & Translation (Nr FA94970)

Lion Nathan Limited v. Wallace Waugh (Nr D2000-0030)

Loblaws, Inc. v. Yogeninternational (Nr AF-0164)

Lockheed Martin Corp. v. Reid Harward (Nr D2000-0799)

Lockheed Martin Corporation v. Dan Parisi (Nr D2000-1015)

Lockheed Martin Corporation v. Shirley Etheridge (Nr D2000-0906)

Locsys, Inc. v. Telson d/b/a Fletrak, Inc. (Nr FA96877)

LPA Les Produits Associes SA v. ICCWorldWide Limited (Nr D2000-0900)

Luck's Music Library v. Stellar Artist Management (Nr FA95650)

Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi and "Madonna.com" (Nr D2000-0847)

Magic Software Enterprises Ltd v. Evergreen Technology Corporation (Nr D2000-0746)

Mandalay Publications, Inc. v. Estylo.com (Nr FA95287)

Marconi Commerce Systems, Inc. v. Mr B. Evans (Nr FA93560)

Marcor International v. Len Langevin (Nr FA96317)

Mariah Boats, Inc. v. Shoreline Marina, LLC (Nr FA94392)

Marketing Mix, Inc. v. Mix (Nr D2000-0352)

Marriott International, Inc. v. CafÈ au lait (Nr FA93670)

Marriott International, Inc. v. John Marriott (Nr FA94737)

Mary-Lynn Mondich and American Vintage Wine Biscuits, Inc. v. Shane Brown, doing business as Big Daddy's Antiques (Nr D2000-0004)

Mat Wilkins d/b/a Captain Wohlt Inn v. Carol Damhorst d/b/a Hermann Services Netsolutions (Nr FA96860)

Max Cavallera v. 420 Gear, Inc. (Nr FA96315)

Medisite S.A.R.L. v. Intellisolve Limited (Nr D2000-0179)

Metabolife International v. Robert Williams (Nr D2000-0630)

Michael A. Samuda v. Chakwa Productions (Nr FA94376)

Michael J. Feinstein v. PAWS Video Productions (Nr D2000-0880)

Microcell Solutions Inc. v. B-Seen Design Group Inc. (Nr AF-0131)

Microsoft Corporation v. Cupcake Patrol (Nr D2000-1344)

Microsoft Corporation v. Montrose Corporation (Nr D2000-1568)

Mikimoto (America) Co. v. Asanti Fine Jewellers Ltd. (Nr AF-0126)

Minnesota State Lottery v. Bryan Mendes (Nr FA96701)

Mirsky & Block, PLLC v. American Information Network (Nr FA96866)

Mission KwaSizabantu v. Benjamin Rost (Nr D2000-0279)

Mitchell D. Salzman v. Sam Nassab (Nr FA95014)

Mobil Oil Corporation v. John S. Flynn (Nr D2000-1562)

Molinari Int'l S.p.A. v. Lasambucamolinaricom (Nr D2000-1169)

Monty and Pat Roberts, Inc. v. Bill Keith (Nr D2000-0299)

Morrison & Foerster, LLP v. Brian Wick and American Distribution Systems, Inc. (Nr FA94301)

Morrison & Hecker L.L.P. v. Nameisforsale.com, American Distribution Systems, Inc., Defaultdata.com, and Brian G. Wick (Nr FA94386)

Motorola, Inc. v. Geoff Brien (Nr FA95907)

Motorola, Inc. v. NewGate Internet, Inc. (Nr D2000-0079)

Mpower Communications Corp. v. Park Lodge Hotel (Nr D2000-0078)

Multi thématiques v. Matthew C. Harper (Nr D2000-0695)

Multimedia Educational Television, Inc. v. Hall Pass Apparel, Inc. (Nr FA94334)

N.C.P. Marketing Group, Inc. v. Entredomains (Nr D2000-0387)

N.C.P. Marketing Group, Inc. v. Entredomains (Nr D2000-0387)

N.C.P. Marketing Group, Inc. v. Entredomains (Nr D2000-0387)

Nabisco Brands Company v. The Patron Group, Inc. (Nr D2000-0032)

National Football League Properties, Inc. and Chargers Football Company v. One Sex Entertainment Co., a/k/a chargergirls.net (Nr D2000-0118)

National Westminster Bank PLC v. Purge I.T. (Nr D2000-0636)

Natural Balance, Inc. v. John McAfee (Nr FA96870)

Neusiedler Aktiengesellschaft v. Vinayak Kulkarni (Nr D2000-1769)

NFL Properties, Inc. et al. v. BBC Ab (Nr D2000-0147)

NFL Properties, Inc. et al. v. Rusty Rahe (Nr D2000-0128)

Nicholas V. Perricone, M.D. v. Martin Hirst (Nr FA95104)

Nike, Inc. v. Farrukh Zia (Nr D2000-0167)

Nintendo of America, Inc. v. Daniel Lopez dba Creative Strategies (Nr D2000-1166)

Nintendo of America, Inc. v. This Domain Is For Sale (Nr D2000-1197)

Nokia Corporation v. Nokia-girls.com (Nr D2000-0912)

Nokia Corporation v. Nokiagirls.com a.k.a. IBCC (Nr D2000-0102)

Northwest Plumbing Drain Station, Inc. v. Sumner Plumbing (Nr FA94197)

Northwest Racing Associates Limites Partnership v. Quantu Marketing (Nr FA95506)

Leland Stanford Junior University v. Zedlar Transcription & Translation (Nr FA94970)

Ohio Lottery Commission v. Private (Nr FA97642)

Parfums Christian Dior S.A. v. J'Adore (Nr D2000-0938)

Parfums Christian Dior v. 1 Netpower, Inc. (Nr D2000-0022)

Parfums Christian Dior v. Javier Garcia Quintas och Christiandior.net (Nr D2000-0226)

Passion Group Inc. v. Usearch Inc (Nr AF-0250)

Passion Group Inc. v. Usearch, Inc. (Nr AF-0250)

Pavillon Agency, Inc. v. Greenhouse Agency Ltd. (Nr D2000-1221)

Perot Systems Corporation v. Perot.net (Nr FA95312)

Pet Warehouse v. Pets.com, Inc. (Nr D2000-0105)

PG&E Corporation v. Samuel Anderson och PGE in the year 2000 (Nr D2000-1264)

Pharmacia & Upjohn AB v. Dario H. Romero (Nr D2000-1273)

Phat Fashions, LLC v. Internet Max (Nr FA95040)

Philip Berber v. Karl Flanagan and KP Enterprises (Nr D2000-0661)

Phone-N-Phone Services (Bermuda) Ltd. v. Shlomi (Salomon) Levi (Nr D2000-0040)

Pitney Bowes Inc. v. Mike Ostanik (Nr D2000-1611)

Pivotal Corporation v. Discovery Street Trading Co. Ltd. (Nr D2000-0648)

Plan Express Inc. v. Plan Express (Nr D2000-0565)

ProSieben Media AG v. CPIC Net Syed Hussain (Nr D2000-1517)

Pueblo International, Inc. v. Pueblo On-Line (Nr FA95250)

Pueblo International, Inc. v. Pueblo Technology Publishing (Nr FA95252)

Quixtar Investments, Inc. v. Smithberger and QUIXSTAR-IBO (Nr D2000-0138)

R&A Bailey v. WYSIWYG (Nr D2000-0375)

Radioactive, Inc. v. Audio Mill, Inc. (Nr CPR-0105)

Randstad General Partner (U.S.), LLC v. Domains For Sale For You (Nr D2000-0051)

Red Hat, Inc. v. David Cammack (Nr FA96945)

Reed Elsevier Properties Inc. v. David Allen (Nr FA96667)

Retail Ltd/Détailants Shirman Ltée v. CES Marketing Group, Inc. (Nr AF-0104)

Reuters Limited v. Global Net 2000, Inc. (Nr D2000-0441)

Reuters Ltd. v. Teletrust IPR Ltd (Nr D2000-0471)

Revlon Consumer Prods. Corporation v. Yosef Nr (D2000-0468)

Richard Atlas and Venus Swimwear, Inc. v. The GBC (Nr FA94234)

Robert Ellenbogen v. Mike Pearson (Nr D2000-0001)

Rock Bottom Restaurants, Inc. v. Duane Reade (Nr D2000-1014)

Rollerblade, Inc. v. CBNO and Ray Redican Jr (Nr D2000-0427)

Ronson Plc v. Unimetal Sanayi ve Tic.A.S. (Nr D2000-0011)

Royal Crown Company, Inc. v. New York Broadcast Services, Inc. (Nr D2000-0315)

Ruben L. Lopez v. Irish Realty Corporation (Nr FA94906)

SADD, Inc. v. Steven Weber, et al. (Nr D2000-0170)

Safari Casino A.G. v. Global Interactive (Nr AF-0288)

Safari Casino A.G. v. Global Interactive Ltd (Nr AF-0288)

SafeTPay, Inc. v. eConnect, Inc. (Nr FA95477)

Sampo Insurance Company plc and Leonia plc v. FLCitigroup, Inc. (Nr D2000-0865)

Samsonite Corporation v. Colony Holding (Nr FA94313)

Sanlam Limited v. Selat Sunda Incorporated (Nr D2000-0895)

Sanrio Company, Ltd and Sanrio, Inc. v. Neric Lau (Nr D2000-0172)

Save A Life v. Hyde Engineering Group Inc. (Nr AF-0200)

Sears, Roebuck and Co. v. Hanna Law Office (Nr D2000-0669)

Seek America Networks, Inc. v. Creative Services (Nr D2000-1082)

SeekAmerica Networks Inc. v. Tariq Masood and Solo Signs (Nr D2000-0131)

Seiko Epson Corporation et. al. v. Price-less Inkjet Cartridge Co. (Nr FA96849)

SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Inspectorate (Nr D2000-0025)

Shirmax Retail Ltd./Détailants Shirmax Ltée v. CES Marketing Group Inc. (Nr AF-0104)

Shopping.com v. Internet Action Consulting (Nr D2000-0439)

Shri Ram Chandra Mission (A California not-for-profit corporation) v. Shri Ram Chandra Mission (Nr FA94237)

Skipton Building Society v. Peter Colman (Nr D2000-1217)

Slep-Tone Entertainment Corporation d/b/a Sound Choice Accompaniment Tracks v. Christopher C. Dremann (Nr FA93636)

Smart Design LLC v. Carolyn Hughes (Nr D2000-0993)

SOCCKERPLEX, INC. v. NBA Inc. (Nr FA94361)

Solomon R. Guggenheim Foundation v. Jesus J. Ruiz Zuazu (Nr FA95319)

Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony Corporation) v. Inja, Kil (Nr D2000-1409)

Southern Exposure v. Southern Exposure, Inc. (Nr FA94864)

Spectrum Quality Products, Inc. v. Spectrum Chemicals (Nr FA94640)

Sports Car World, Inc. v. Malcolm Cracknell, Trading as Sportscar World (Nr FA94448)

SportSoft Golf, Inc. v. Hale Irwin's Golfers' Passport (Nr FA94956)

Standard Chartered PLC v. Purge I.T. (Nr D2000-0681)

Stanley Works and Stanley Logistics, Inc. v. Camp Creek Co., Inc. (Nr D2000-0113)

State Farm Mutual Automobile Insurance Company v. Advisory Services, Inc. (Nr FA94662)

Stella D'Oro Biscuit Co., Inc. v. The Patron Group, Inc (Nr D2000-0012)

Storage Technology Corporation v. Network Systems GA, Inc. (Nr FA94188)

Streetwise Maps, Inc. v. Streetwise Publishing (Nr FA94405)

Strick Corporation v. James B. Strickland Jr (Nr FA94801)

Sydney Opera House Trust v. Trilyn Pty. Limited (Nr D2000-1224)

T.V. Azteca, S.A. de C.V. v. Hechos Del Interior (Nr FA94670)

Talk City, Inc. v. ? Robertson (Nr D2000-0009) fotnot 98

Taylor Corporation v. TechniCard (Nr FA94308)

Telia AB v. Alex och Birgitta Ewaldsson (Nr D2000-0599)

Telstra Corporation Limited v. Barry Cheng Kwok Chu (Nr D2000-0423)

Telstra Corporation v. Nuclear Marshmallows (Nr D2000-0003)

Teranet Land Information Services, Inc. v. Verio, Inc. (Nr D2000-1123)

The Channel Tunnel Group Ltd. v. John Powell (Nr D2000-0038)

The Estate of Tupac Shakur v. Andronian (Nr AF-0349)

The Estate of Tupac Shakur v. North American Music (Nr AF-0345)

The Estate of Tupac Shakur v. R. J. Barranco (Nr AF0348a, b)

The Federation of Gay Games v. Cary H. Hodgson and Gary Scanlon (Nr D2000-0432)

The Hamlet Group, Inc. v. James Lanford (Nr D2000-0073)

The Law Society v. M.A. Sears (Nr D2000-0342)

The Southern Company v. Chad Doms a/k/a Chad Folkening (Nr D2000-0184)

The Stanley Works and Stanley Logistics, Inc. v. Camp Creek Co., Inc. (Nr D2000-0113)

The Stanley Works v. Brett Borden (Nr FA94204)

The Toronto-Dominion Bank v. Boris Karpachev (Nr D2000-1571)

Thomas Cook Holdings Limited v. Sezgin Aydin (Nr D2000-0676)

Thomas Cook Holdings Limited v. Vacation Travel (Nr D2000-1716)

THQ Inc. v. Hamid Ramezany (Nr FA96853)

Ticketmaster Corporation v. Dimitri Prem (Nr D2000-1550)

Toronto Star Newspapers Limited v. Virtual Dates, Inc (Nr D2000-1612)

Tough Traveler, Ltd v. Kelty Pack, Inc., Mike Scherer, and Inkling Pen Co. (Nr D2000-0783)

Tourism and Corporate Automation Ltd. v. TSI Ltd. (Nr AF-0096)

TPI Holdings, Inc. v. Jason Guida (Nr D2000-0269)

TV Globo Ltda. v. Globoesportes.com (Nr D2000-0791)

Twentieth Century Fox Film Corporation v. CDP and Marc Yu (Nr FA94827)

Twentieth Century Fox Film Corporation v. David A. Risser (Nr FA93761)

Uitgeverij Crux v. W. Frederic Isler (Nr D2000-0575)

Ullfrotté AB v. Bollnäs Imports (Nr D2000-1176)

Underground Services, Inc. v. CSS Group, LLC (Nr FA96843)

Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. v. Vendo Domain Sale (Nr D2000-0671)

Union des Associations Europeennes de Football (UEFA) v. Funzi Furniture (Nr D2000-0710)

Unión Eléctrica Fenosa v. Sydey Hussain (Nr D2000-0893)

Uniroyal Engineered Products, Inc. v. Nauga Network Services (Nr D2000-0503)

V&S Vin & Sprit Aktiebolag v. Gunnar Hedenlans Peev (Nr FA95078)

WAGG, Inc. v. 1070909 Ontario Limited (Nr AF-0205)

Wal-Mart Stores, Inc v. Walmarket Canada (Nr D2000-0150)

Wal-Mart Stores, Inc. v. Kenneth E. Crews (Nr D2000-0580)

Wal-Mart Stores, Inc. v. MacLeod (Nr D2000-0662)

Wal-Mart Stores, Inc. v. walmartcanadasucks.com and Kenneth J. Harvey (Nr D2000-1104)

Wal-Mart Stores, Inc. v. Walsucks and Walmarket Puerto Rico (Nr D2000-0477)

Warner Lambert Export Limited v. Mr Darren Darcy (Nr D2000-0453)

Wembley National Stadium Limited v. Bob Thomson aka Wembleystadium.net (Nr D2000-1233)

Ventura Foods LLC v. Vijay Pathi (Nr AF-0136)

VeriSign, Inc. v. Nandini Tandon (Nr D2000-1216)

Veritas DGC, Inc. v. The Collectors Source and Edward T. Arrich, Jr. (Nr FA94425)

WestJet Air Center, Inc. v. West Jets LLC (Nr FA96882)

Veuve Cliquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co. (Nr D2000-0163)

Viacom International Inc. v. Beomjoon Park (Nr D2001-0220)

Victoria's Secret et al v. Erno Lokhorst (Nr FA96556)

Video Networks Limited v. Larry Joe King (Nr D2000-0487)

Villeroy & Boch AG v. David Gordon (Nr D2001-0690)

William Schwittek v. Corstar Argentina, SA (Nr AF-0257)

Virgin Enterprises Limited v. Internet Protocols Limited (D2001-0837)

Viz Communications, Inc. v. Radsun dba www.animerica.com and David Penava (Nr D2000-0905)

World Wrestling Federation Entertainment Inc. v. Rooij (Nr D2000-0290)

World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman (Nr D99-0001)

YAHOO! Inc. v. SYRYNX, Inc. och Hugh Hamilton (Nr D2000-1675)

Yahoo!, Inc. v. Zviely (Nr D2000-0273)

Ziegenfelder Co. v. VMH Enterprises, Inc. (Nr D2000-0039)

Zwack Unicom Rt. v. Erica J. Duna (Nr D2000-0037)

LITTERATURFÖRTECKNING

Adler, Kenneth A., Gilbert, Robert D. and Crane, Susan L.: Domain-name Registrants Have New Rules to Follow, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy Provides for New Procedures and Remedies, Brown, Raysman, Millstein, Felder & Steiner LLP Technology Law, <<http://brownraysman.com/publications/techlaw/000131DomainNameRules.htm>>, hämtat 19.2.2001.

Allmänna villkor för registrering av domännamn under toppdomänen ".se", <<http://www.nic-se.se/allmanna-villkor.shtml>>, hämtat 19.8.2001.

Announcement 15 May 2001. ICANN Accredits New Top-Level Domains -.biz and .info Registration Process To Begin This Summer, <<http://www.icann.org/announcements/icann-pr15may01.htm>>, hämtat 29.5.2001.

Approved Providers for Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy, <<http://www.icann.org/dndr/udrp/approved-providers.htm>>.

Baratta, Olivia Maria and Hanaman, Dana L.: A Global Update on the Domainname System and the Law: Alternative Dispute Resolution for Increasing Internet Competition – Oh, the Times They are A-Changin'!, 8 Tulane Journal of International and Comparative Law, Spring 2000.

Bernstein, David H. and Rabiner, Sheri L.: Litigating by E-Mail With UDRP, Reprinted from the New York Law Journal, <<http://www.debevoise.com/memos/art000821.html>>, hämtat 19.2.2001.

Blakeney, Michael: Interfacing Trade Marks and Domain Names, E Law – Murdoch University Electronic Journal of Law, Volume 6, No 1, March 1999, <<http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v6n1/blakeney61.txt>>, hämtat 8.2.2001.

Blakeney, Michael: Interfacing Trademarks and Domain Names, E Law – Murdoch University Electronic Journal of Law, Volume 6, No 1, March 1999, <<http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v6n1/blakeney61.html>>, hämtat 8.2.2001.

Butler, Zoë: Trade Names and Domain Names, Developments Affecting the Pharmaceutical Industry, Trademark World, No 134, February 2001.

Cabell, Diane: Learning Cyberlaw in Cyberspace, Name Conflicts, <<http://www.mama-tech.com/names.html>>, hämtat 19.2.2001.

Cabell, Diane: Learning Cyberlaw in Cyberspace, Name Conflicts, <<http://www.mama-tech.com/names.html>>, hämtat 19.2.2001.

Cabell, Diane: Trademark Disputes Online – ICANN's New Uniform Dispute Resolution Policy, Massachusetts Continuing Legal Education "Representing E-Commerce Clients", November 18, 1999, <<http://www.mama-tech.com/udrp.html>>, hämtat 16.2.2001.

- Cheatham, Kevin: Negotiating a Domain Name Dispute: Problem Solving v. Competitive Approaches, 7 Willamette Journal of International Law & Dispute Resolution, 2000.
- Christie, Andrew: The ICANN UDRP as a Model for Resolving Other Intellectual Property Disputes on the Internet?, Fordham University School of Law, Ninth Annual Conference on International Intellectual Property Law & Policy, April 19 & 20, 2001.
- Cohen, Jonathan C.: Intellectual Property in the Domain Name System, An Overview of the IP Issues in the ICANN Process, Trademark World, No 127, May 2000.
- Curley, Duncan: Reverse Domain Name Hijacking, Domain Names Supplement, April 2001.
- Davies, Benjamin G.: The New Thing, Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy of the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, The Journal of World Intellectual Property, Volume 3, No 4, July 2000.
- Registrar Accreditation: Process, <<http://www.icann.org/registrars/accreditation-process.htm>>.
- Dinwoodie, Graeme B.: (National) Trademark Laws and the (Non-National) Domain Name System, 21 University of Pennsylvania Journal of International Economic Law, Fall 2000.
- Dixon, Rod: Before The Law: ICANN Is The Gatekeeper Of Cyberspace, Part 2, November 23, 2000, <http://www.domainnotes.com/news/article/0,,5281_518351_2,00.html>, hämtat 12.2.2001.
- Dixon, Rod: Common Names and Common Sense: Why Celebrity Names Should Not be Subject to the UDRP, Domain Notes, October 26, 2000, <http://www.domainnotes.com/news/article/0,,3371_495871,00.html>, hämtat 12.2.2001.
- Domain Name Dispute Resolution Service for ccTLDs, <<http://arbiter.wipo.int/domains/cctld/index.html>>, hämtat 21.11.2001.
- Domännamn på Internet, <<http://www.ficora.fi/ruotsi/internet/index.htm>>, hämtat 5.2.2002
- Endeshaw, Assafa: Domain Names, Wipo's Proposals for the Resolution of Domain Name Disputes, Computer Law & Security Report, Volume 16, No 3, 2000.
- Entreprenör, Nyheter, Ny metod mot namnpirater på nätet, <<http://www.entrepreneur.se/main.html?c=2&i=5644>>, hämtat 6.4.2001.
- Enäjärvi, Martti: Internet Domain Names and Trade Marks: The Problem of Protecting Distinctive Signs Use in New Communication Media, <<http://oami.eu.int/en/marque/adhoc/000529-II4b.htm>>, hämtat 23.10.2001.

Evans, Gail E.: Comment on the Terms of Reference and Procedure for the Second WIPO Internet Domain Name Process, European Intellectual Property Review, Volume 23, Issue 2, February 2001.

Service Agreement, <http://www.netsol.com/en_US/index.jhtml>, hämtat 6.2.2002.

Final Report of the International Ad Hoc Committee: Recommendations for Administration and Management of gTLDs, <<http://www.iahc.org/draft-iahc-recommend-00.html>>, hämtat 31.5.2001.

Froomkin, A. Michael: Comments on ICANN Uniform Dispute Policy, 13 October 1999, <<http://www.law.miami.edu/~amf/icann-udp.htm>>, hämtat 13.2.2001.

Froomkin, A. Michael: Consensus Has Not Been Established on Dispute Policy, ICANN Watch, 18 October 1999, <<http://www.icannwatch.org/archives/essays/940255991.shtml>>, hämtat 12.2.2001.

Froomkin, A. Michael: Semi-Private International Rulemaking: Lessons Learned from the WIPO Domain Name Process, August 26, 1999, <<http://www.law.miami.edu/~froomkin/articles/tprc99.pdf>>, hämtat 9.2.2001.

Froomkin, A. Michael: A Commentary on WIPO's The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues, May 19, 1999, <<http://www.law.miami.edu/~amf/commentary.htm>>, hämtat 9.2.2001.

Frände, Dan: Allmän straffrätt, Publikationer från Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet, Helsingfors 2001.

Gitchel, Jeffrey M.: Domain Name Dispute Policy Provides Hope To Parties Confronting Cybersquatters, Journal of the Patent and Trademark Office Society, Volume 82, No. 9, September 2000.

Granstrand, Linda: Domännamn ur ett varumärkesrättsligt perspektiv, Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms Universitet, 2001.

Gunning, Patrick: Trade Marks and Domain Names, Cyberspace Law Resources, 16 March 2000, <<http://austlii.edu.au/au/other/CyberLRes/2000/1/>>, hämtat 8.2.2001.

Halila, Jouko: Todistustaakan jaosta silmällä pitäen erityisesti varallisuus oikeudellisia oikeussuhteita, Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Julkaisuja B-Sarja N:o 74, Porvoo 1955.

Halpern, Marcelo and Mehrotra, Ajay K.: From International Treaties to Internet Norms: The Evolution of International Trademark Disputes in the Internet Age, 21 University of Pennsylvania Journal of International Economic Law, Fall 2000.

Havansi, Erkki: Esinevakuusoikeudet. Panttioikeus, Pidätysoikeus, Omistuksenpidätys, Vakuusluovutus, Toinen, uudistettu painos, Lakimiesliiton kustannus, Helsinki 1992.

Helfer, Laurence R.: International Dispute Settlement at the Trademark-Domain Name Interface, Fordham University School of Law, Ninth Annual Conference on International Intellectual Property Law & Policy, April 19 & 20, 2001.

ICANN New TLD Program, <<http://www.icann.org/tlds/>>, hämtat 15.11.2001.

ICANN Staff Report on Implementation Documents for the Uniform Dispute Resolution Policy, September 29, 1999, <<http://www.icann.org/udrp/staff-report-29sept99.htm>>, hämtat 23.8.2001.

ICANN, New TLD Program, <<http://www.icann.org/tlds/>>, hämtat 5.2.2002.

ICANN-Accredited Registrars, <<http://icann.org/registrars/accredited-list.html>>, hämtat 5.6.2001.

Interim Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process, <<http://wipo2.wipo.int/process2/rfc3/index.html>>, hämtat 5.6.2001.

InterNIC Faqs on New Top-Level Domains, <<http://www.internic.net/faqs/new-tlds.html>>, hämtat 27.8.2001.

Isaac, Belinda: Personal Names and the UDRP: A Warning to Authors and Celebrities, Entertainment Law Review, Volume 12, Issue 2, February 2001.

Johnson, David and Crawford, Susan: What's Wrong with ICANN – and How to Fix It, Domain Notes, September 30, 2000, <http://www.domainnotes.com/news/article/0,,3371_473381,00.html>, hämtat 12.2.2001.

Jones, Stephen: A Child's First Steps: The First Six Months of Operation – The ICANN Dispute Resolution for Bad Faith Registration of Domain Names, European Intellectual Property Review, Volume 23, Issue 2, February 2001.

Kaisto, Janne: Tiesi tai olisi pitänyt tietää, Varallisuus oikeudellinen tutkimus perustellun vilpittömän mielen vaatimuksesta KK 11:4 ja 12:4:n sekä VKL 14 §:n mukaan, Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Julkaisuja A-sarja N:o 212, Helsinki 1997.

Kartio, Leena: Esineoikeuden perusteet, Lakimiesliiton kustannus, Helsinki 1991, s. 106.

Klagearkiv, <<http://www.norid.no/klagearkiv.html>>, hämtat 19.8.2001.

Klein, Sheldon and Davies, James: ICANN Announces Registration Process for New .biz and .info TLDs, Trademark World, No 138, June/July 2001.

Kornfeld, Dori: Evaluating the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, Fordham University School of Law, Ninth Annual Conference on International Intellectual Property Law & Policy, April 19 & 20, 2001.

Lappalainen, Juha: Siviiliprosessioikeus II, Lakimiesliiton Kustannus, Helsinki 2001.

Lemanski-Valente, Karla and Majka, Tim: Trademarks and ccTLDs in the European Union: What US Trademark Owners Should Know, Domain Names Supplement, April 2001.

Lindell, Bengt: Civilprocessen, Iustus Förlag, Göteborg 1998.

Maunsbach, Ulf: Internet – ansvaret för domännamnstilldelning, Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet, Årgång 10 1998-99 Nr 2.

Memorandum of Understanding on the Generic Top Level Domain Name Space of the Internet Domain name System (gTLD-MoU), <<http://www.iahc.org/gTLD-MoU.html>>, hämtat 31.5.2001.

Mercer, John D.: Cybersquatting: Blackmail on the Information Superhighway, 6 Boston University Journal of Science and Technology Law, June 1, 2000.

Mueller, Milton: ICANN and Internet Governance Sorting Through the Debris of "Self-regulation", Camford info, Volume 1, No 6, December 1999.

Mueller, Milton: Rough Justice, An Analysis of ICANN's Uniform Dispute Resolution Policy, punkt 3 och 5, <<http://dcc.syr.edu/roughjustice.htm>>, hämtat 7.2.2001.

Navnepolitikk for .no, <<http://www.norid.no/navnepolitikk.html>>, hämtat 19.8.2001.

Olsen, John R., Maniatis, Spyros M., Wood, Nicholas and Wilson, Caroline: Domain Names (loose-leaf), Sweet & Maxwell, July 2000.

Pawlo, Mikael: Aktuell svensk domännamnspraxis, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, Häfte 2 1999 Årgång 68.

Pohjonen, Soile (toim.): Sovittelu ja muut vaihtoehtoiset konfliktinratkaisumenetelmät, WSLT, Vantaa 2001.

Preliminary Report Second Annual Meeting and Organizational Meetings of the ICANN Board, October 16, 2000, <<http://www.icann.org/minutes/prelim-report-16nov00.htm>>, hämtat 29.5.2001.

Regler for registrering, administration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under top level domænet .dk, <<http://www.difo.dk/regler.html>>, hämtat 19.8.2001.

Regler för registrering av domännamn under toppdomänen ".se", version 2.0 (DomännamnsRegler i Sverige), <<http://www.iis.se/regler20.shtml>>, hämtat 19.8.2001.

Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process, <<http://wipo2.wipo.int/process2/report>>, hämtat 22.10.2001.

Rouvari, Risto: Internetin verkkotunnuksia (domain name) koskeva Icann'in erityinen riidanratkaisumenettely, Defensor Legis N:o 6/2000.

Schulte, Christopher F.: The New Anticybersquatting Law and Uniform Dispute Resolution Policy for Domain Names, 36 Tort and Insurance Law Journal, Fall 2000.

Second WIPO Internet Domain Name Process Announcement,
<<http://wipo2.wipo.int/process2/>>.

Solomon, Barbara A.: Two New Tools to Combat Cyberpiracy – A Comparison, The Trademark Reporter, Volume 90, September-October 2000.

Statistical Summary of Proceedings Under Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, <<http://www.icann.org/udrp/proceedings-stat.htm>>, hämtat 21.11.2001.

Sullivan, James: ICANN's New gTLDs, Trademark World, No 134, February 2001.

The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues. Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, April 30, 1999,
<<http://wipo2.wipo.int/process2/index.html>>, hämtat i maj 2001.

Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution,
<<http://www.icann.org/dndr/udrp/uniform-rules.htm>> , hämtat 5.2.2001.

Thornburg, Elizabeth G.: Going Private: Technology, Due Process, and Internet Dispute Resolution, 34 U.C. Davis Law Review, Fall 2000.

Supplemental Rules, <<http://arbiter.wipo.int/domains/rules/supplemental.html>>,
<http://www.eresolution.ca/services/dnd/p_r/supprules.htm>,
<<http://www.arbforum.com/domains/domain-rules020101.asp>> och
<http://www.cpradr.org/ICANN_RulesAndFees.htm>, hämtat 8.5.2001.

Search Index of Proceedings Under the Uniform Domain-Name Dispute-Resolution,
<<http://www.icann.org/cgi-bin/udrp/udrp.cgi>>.

UDRP Decisions Challenged In Court, <<http://www.udrplaw.net/UDRPAppeals.htm>>.

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, <http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>, hämtat 5.2.2001.

Walker, Luke A.: ICANN's Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, 15 Berkeley Technology Law Journal, 2000.

Weinberg, Jonathan: ICANN and the Problem of Legitimacy, 50 Duke Law Journal, October 2000.

Weston, Mark: Domain Names – Disputes and Resolution – Part 1, Computer Law & Security Report, Volume 16, No 4, 2000.

Weston, Mark: Domain Names – Disputes and Resolution – Part II, Computer Law & Security Report, Volume 16, No 5, 2000, s. 323 (Appendix 2).

Willoughby, Tony: The Uniform Dispute Resolution Policy for Domain Names, From the Perspective of a WIPO Panellist, Trademark World, No. 134, February 2001.

Willoughby, Tony: The Uniform Dispute Resolution Policy for Domain Names, From the Perspective of a WIPO Panellist, Trademark World, No. 134, February 2001.

WIPO Arbitration and Mediation Center, Domain Name Dispute Resolution Service in 2000, <<http://arbiter.wipo.int/domains>>, hämtat 21.8.2001.

WIPO Domain Name Dispute Resolution Service in 2000, <<http://arbiter.wipo.int/domains>>, hämtat 16.8.2001.

Wood, Nicholas: New gTLDs, New Challenges, ipWorld Online, May 2001, <<http://216.3.116.71/IPW/articles/ipwa04.htm>>, hämtat 30.5.2001.

Wood, Nicolas: New gTLDs, New Challenges, Trademark World, No 137, May 2001.

Zhao, Yun: A Dispute Resolution Mechanism for Cybersquatting, The Journal of World Intellectual Property, Volume 3, No 6, November 2000.

Zitting, Simo och Rautiala, Martti: Lärobok i sakrätt, Allmän del, Finlands Juristförbunds Förlags Ab, Helsingfors 1971.

Forskningsrapporter från Svenska handelshögskolan

*Swedish School of Economics and Business Administration.
Research Reports.*

25. KAJ HEDVALL: Arbitrage in an Experimental Securities Market. Helsingfors 1991.
26. ANDERS LÖFLUND: Arbitrage Pricing Theory in a Small Open Economy - Empirical Evidence from the Swedish Stock Market. Helsingfors 1992.
27. CAMILLA LOHRUM: Integrationen av människor och kulturer efter ett företagsköp - En fallstudie. Helsingfors 1992.
28. ANNIKA ÅKERBERG: Kompetens, den kritiska resursen i kunskapsbaserad verksamhet. En studie i management-konsultföretag i Finland. Helsingfors 1993.
29. KAJ STORBACKA: Customer Relationship Profitability in Retail Banking. Helsingfors 1993.
30. HANS C. BLOMQVIST (red.): Utrikeshandel, integration och ekonomisk utveckling i Centralamerika. Helsingfors 1993.
31. CARL-JOHAN ROSENBRÖIJER: The Changing Relationships and Strategic Identities of Actors in an Industrial Distribution Channel. A Study of Distribution Channels for A4 Paper in Finland. Helsingfors 1994.
32. JAMES G. MARCH: Three Lectures on Efficiency and Adaptiveness in Organizations. Helsingfors 1994.
33. STUDIA ECONOMICA. Bidrag med anledning av Svenska handelshögskolans doktorspromotion 25.11.1994. Vasa 1995.
34. CORPORATE SUCCESS FACTORS DURING TIMES OF CRISIS. Edited by Anders Kjellman, Stefan Långström and Tage Vest. Vasa 1996.
35. MARIKA TANDEFELT: På vinst och förlust. Om tvåspråkighet och språkförlust i Helsingforsregionen. Helsingfors 1996.
36. MARIA HOLMLUND: A Theoretical Framework of Perceived Quality in Business Relationships. Helsingfors 1996.
37. PETER BJÖRK: Ekoturism - en introduktion till ett helhetsperspektiv, med definitioner och empirisk forskning. Helsingfors 1997.
38. INGALILL ASPHOLM: Idkande av företagsverksamhet i Estland. En bolagsrättslig studie om de finskägda företagens erfarenheter av den rättsliga regleringen på den estniska marknaden. Helsingfors 1997.

39. MIKA VAIHEKOSKI: Essays on Conditional Asset Pricing Models and Predictability of Finnish Stock Returns. Helsingfors 1997.
40. HORST ALBACH: Global Competition Among the Few. Helsingfors 1997.
41. INGER ROOS: Customer Switching Behavior in Retailing. Helsingfors 1998.
42. CONSTRUCTING R&D COLLABORATION: LESSONS FROM EUROPEAN EUREKA PROJECTS. Edited by Guje Sevón and Kristian Kreiner. Copenhagen 1998.
43. PIA POLSA: The Distribution of Consumer Goods in the People's Republic of China. An Empirical Study of Packaged Food Products. Helsingfors 1998.
44. PONTUS TROBERG and JANNE VIITANEN: The Audit Expectation Gap in Finland in an International Perspective. Helsingfors 1999.
45. THOMAS SANDVALL: Essays on Mutual Fund Performance Evaluation. Helsingfors 1999.
46. ANDERS TALLBERG: An Economic Framework for Information Integrity. Helsingfors 1999.
47. KIRSTI LINDBERG-REPO: Word-of-Mouth Communication in the Hospitality Industry. Helsingfors 1999.
48. JOAKIM WESTERHOLM: Essays on Initial Public Offerings, Empirical Findings from the Helsinki Stock Exchange. Helsingfors 2000.
49. JUSSI HYÖTY: Yield Surrogates, Financial Variables and Expected Returns; Empirical Evidence from Finland. Helsingfors 2000.
50. THERESE LEINONEN och MARIKA TANDEFELT: Svenskan i Finland - ett språk i kläm? Unga finlandssvenskars modersmål. Helsingfors 2000.
51. HELI ARANTOLA: Buying Loyalty or Building Commitment? - An Empirical Study of Customer Loyalty Programs. Helsingfors 2000.
52. MIKA AALTONEN ja ANNE KOVALAINEN: Johtaminen sosiaalisena konstruktiona. Helsinki 2001.
53. MARIKA TANDEFELT: Finländsk tvåspråkighet. Helsingfors 2001.
54. BARRY EICHENGREEN: Global Financial Crisis Resolution: Issues and Options. Helsingfors 2002.
55. LAMA JA LUOTTAMUS. Toimittajat Kaj Ilmonen, Anne Kovalainen ja Martti Siisiäinen. Helsinki 2002.