



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Lisa Ingels

Skyddet för kännetecken på Internet
- en granskning av 4 § SOU 2001:26 -

Examensarbete
20 poäng

Ulf Maunsbach

Immaterialrätt

VT 2002

Innehåll

SAMMANFATTNING	1
FÖRKORTNINGAR	4
1 INLEDNING	5
1.1 Bakgrund till översynen av den varumärkesrättsliga lagstiftningen	5
1.2 Syfte och frågeställningar	6
1.3 Avgränsningar	7
1.4 Metod och material	7
1.5 Disposition	8
2 INTERNATIONELLA ÖVERENSKOMMELSER	9
3 FÖRSLAGET TILL NY VARUMÄRKESLAG	11
3.1 Ensamrättens uppkomst	11
3.2 Ensamrättens omfattning	12
3.3 Diskussion kring förslaget	13
4 SKYDDET I 4 § SOU 2001:26	15
4.1 Allmänt	15
4.2 Känneteckensanvändning	16
4.2.1 Känneteckensrättsliga funktioner	16
4.2.2 Näringsverksamhetsbegreppet	18
4.2.3 Individualiseringsfunktionen och dess betydelse för skyddets omfattning	19
4.2.4 Övriga begränsningar av ensamrätten	20
4.3 Det grundläggande skyddet	21
4.3.1 Allmänt	21
4.3.2 Förväxlingsbarhet och association	21
4.3.3 Det föreslagna grundläggande skyddet och VmL	23
4.4 Det utökade skyddet	23
4.4.1 Allmänt	23
4.4.2 Kravet på märkeslikhet	24
4.4.3 Det utökade skyddets tillämplighet inom varuslagsgränserna	24
4.4.4 Begreppet känt varumärke	25
4.4.5 Otillbörlig fördel eller förfång	26
4.4.6 Skälig anledning	27
4.4.7 Det föreslagna utökade skyddet och VmL	28
4.5 Samordningen av skyddet för varukännetecken och näringskännetecken	28

5	INTERNET OCH KÄNNETECKENS RÄTTEN	30
6	ANVÄNDNING I DET SYNLIGA INNEHÅLLET PÅ EN WEBBSIDA	32
6.1	Inledande anmärkningar	32
6.2	Kännetecken på webbsidor och skyddet i 4 § SOU 2001:26	33
6.2.1	Exempel på användning av annans kännetecken på webbsidor	33
6.2.2	Känneteckens användning	33
6.2.3	Näringsverksamhetskriteriet	34
6.2.4	Användningen av Företagets firma	35
6.2.5	Användningen av Företagets logga	37
6.2.6	Disclaimers	38
6.2.7	Avslutande kommentarer	39
7	ANVÄNDNING GENOM LÄNKNING	42
7.1	Inledande anmärkningar	42
7.2	Länkning och skyddet i 4 § SOU 2001:26	43
7.2.1	Exempel på användning av annans kännetecken genom länkning	43
7.2.2	Näringsverksamhetskriteriet	44
7.2.3	Individualiseringsfunktion för annonsutrymme	45
7.2.4	Individualiseringsfunktion för metasidan	45
7.2.4.1	Asterisk AB	46
7.2.4.2	Icufos AB	46
7.2.5	Det grundläggande skyddet	47
7.2.6	Avslutande kommentarer	48
8	ANVÄNDNING AV ANNANS KÄNNETECKEN SOM METATAGG	51
8.1	Inledande anmärkningar	51
8.2	Metataggar och skyddet i 4 § SOU 2001:26	53
8.2.1	Exempel på användning av annans kännetecken som metatagg	53
8.2.2	Näringsverksamhetskriteriet	54
8.2.3	Känneteckens användning	54
8.2.4	Otillbörlig fördel eller förfång	56
8.2.5	Avslutande kommentarer	57
9	ANVÄNDNING AV ANNANS KÄNNETECKEN SOM DOMÄNNAMN	61
9.1	Inledande anmärkningar	61
9.2	Domännamn och skyddet i 4 § SOU 2001:26	64
9.2.1	Exempel på användning av annans kännetecken som domännamn	64
9.2.2	Känneteckens användning	65
9.2.3	Näringsverksamhetskriteriet	66
9.2.4	Otillbörlig fördel eller förfång	67
9.2.5	Avslutande kommentarer	70
10	SLUTSATSER	73
10.1	Nätspecifika förhållanden	73
10.2	Implikationer för tillämpningen av det känneteckensrättsliga skyddet	74

10.2.1	Näringsverksamhetskriteriet	74	
10.2.2	Skydd mot användning för andra ändamål än att särskilja varor och tjänster	75	
10.2.3	Särskilt om användning av annans kännetecken som metatagg	76	
10.2.4	Särskilt om s.k. domänstölder	76	
10.2.5	Självständigt skydd för känneteckens reklamfunktion?	77	
10.3	Skyddets effektivitet vid användning av annans kännetecken på nätet	79	
10.4	Något om det framtida rättsläget	79	
	LITTERATURFÖRTECKNING	81	
	RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	84	

Sammanfattning

I mars 2001 överlämnade Varumärkeskommittén sitt slutbetänkande *Ny Varumärkeslag och ändringar i firmalagen* (SOU 2001:26). Kommitténs uppgift var att genomföra en samlad översyn av den svenska varumärkesrätten. Bakom behovet av en sådan översyn ligger den ökade internationaliseringen bland svenska företag, den ökade betydelsen av ett tillförlitligt skydd mot urvattning av varumärkens särskiljningsförmåga och renommé, tekniska framsteg och globalisering av media samt Sveriges deltagande i internationella överenskommelser. Slutbetänkandet förväntas resultera i en proposition under 2005 och lagändringarna bedöms kunna träda i kraft under första halvåret 2006. Detta arbete skrivs med utgångspunkt i 4 § i förslaget till ny varumärkeslag, vilken behandlar såväl det grundläggande som det utökade skyddet för varumärken. Dess utformning motsvarar bestämmelserna om skydd i EGs varumärkesdirektiv (89/104/EEG) om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar. I den föreslagna 4 § är det tidigare kriteriet för utökat skydd – att märket skulle vara väl ansett – ersatt av kravet på att märket skall vara känt inom en betydande del av omsättningskretsen. Därmed sammanfaller kriteriet för utökat skydd med kriteriet för inarbetning.

Syftet med detta arbete är att undersöka om det skydd som ges i 4 § i förslaget till ny varumärkeslag är effektivt i samband med användning av annans kännetecken på nätet. Detta arbete tar upp användning av annans kännetecken genom länkning, som metatagg eller dold text på sidan, i form av domännamn (huvudsakligen i samband med s.k. cybersquatting) samt användning av annans kännetecken i det synliga innehållet på en webbsida. Fokus har lagts på kravet att kännetecknet skall ha använts i näringsverksamhet för att särskilja varor och tjänster. Kännetecknet måste således ha använts på ett sådant sätt att de som besöker den webbplats eller webbsida där användningen sker kan koppla samman kännetecknet med andra varor eller tjänster än känneteckensinnehavarens. Ett uppfyllande av näringsverksamhetskriteriet kräver att användningen av kännetecknet utgör ett led i en yrkesmässigt bedriven verksamhet av ekonomisk art, något som ibland kan vara svårt att bedöma i samband med användning av annans kännetecken på nätet.

Användningen av annans kännetecken i det synliga innehållet på en webbsida är den typ av användning som mest liknar det sätt på vilket kännetecken används utanför nätet. Kännetecknet kan anges som text eller grafik och kan även utgöras av en länksvans. Användning av annans kännetecken som länksvans torde i princip vara tillåten så länge angivandet av kännetecknet sker med neutralt typsnitt och länksvansen inte leder till något som ger besökaren intrycket att det använda kännetecknet avser länkläggarens egna produkter. Förväxlingsrisken är då liten och den måste dessutom vägas mot länkarnas betydelse för nätets funktion. Med avseende på användning av annans kännetecken genom länkning tas i arbetet upp s.k.

djuplänkning, d.v.s. länkning till sidor som befinner sig långt ned i dokumentstrukturen på en målplats, samt länkläggning med s.k. frameteknik. Vid användning av frameteknik integreras målplatsen i den länkande sidan och sidbesökaren kan betrakta kännetecknet på målplatsen samtidigt med varor eller tjänster som marknadsförs på den länkande sidan. Vid länkläggning utan frameteknik innebär ett aktiverande av länken att nätanvändaren förflyttas till målplatsen vilket också framgår av URL-radens. Det är då svårt att visa att kännetecknet på målplatsen använts för att särskilja länkläggarens varor eller tjänster. Intrång torde således föreligga främst vid länkläggning med frameteknik. I arbetet konstateras även att s.k. metasidor – sidor som förser nätanvändarna med länksamlingar om specifika ämnen – torde kunna ses som tjänster som tillhandahålls mot indirekt vederlag i form av reklamintäkter. Vid användning av annans kännetecken som metatagg till en webbsida eller som dold text i sidinnehållet utgörs det största problemet av att kännetecknet inte är direkt synligt för nätanvändarna. Det blir därmed svårt att visa att de riskerar sammankoppla det använda kännetecknet med varor eller tjänster som marknadsförs på webbsidan. Kännetecknet är dock fortfarande synligt för s.k. indexerande sökmotorer, vilket också är skälet till att användningen överhuvudtaget kan skada det använda kännetecknets funktion som förbindelselänk mellan känneteckensinnehavaren och dennes kundkrets. Trots att nätanvändarna inte kan se kännetecknet kan de koppla samman det med varor eller tjänster på sidan till följd av sökmotorernas indexering av webbsidan vid en sökning på kännetecknet. Om känneteckensinnehavarna överhuvudtaget skall kunna erhålla något skydd mot denna typ av användning måste även sammankopplingar som sker på detta sätt inom känneteckensrätten betraktas som rättsligt relevanta. Användningen av annans kännetecken som domännamn torde kunna utgöra intrång så länge varor eller tjänster marknadsförs under domänadressen. Vid cybersquatting används dock inte domännamnet i denna mening. Avsikten med registreringen av domännamnet är istället att sälja eller hyra ut domännamnet till innehavaren av dess känneteckensrättsliga motsvarighet. Det torde vara möjligt att betrakta rätten till domännamnet som en vara i sig, men tillämpningen av det känneteckensrättsliga skyddet försvåras ändå av att allmänheten inte exponeras för användningen och av kravet på yrkesmässigt bedrivande av näringsverksamhet. En anpassning av det känneteckensrättsliga skyddet till att omfatta även dessa situationer torde dock vara en alltför drastisk åtgärd, i synnerhet som agerandet kan stoppas med hjälp av annan lagstiftning eller med hjälp av domännamnsregistraturens egna konfliktlösningssystem.

I arbetet berörs också frågan huruvida skydd bör införas även vid sådan användning av annans kännetecken som sker för annat ändamål än att särskilja varor och tjänster. En sådan bestämmelse skulle kunna erbjuda känneteckensinnehavarna skydd mot exempelvis varumärkesparodier, förtal o.d. Eftersom nätet möjliggör större spridning av och således också ökad genomslagskraft för sådant material kan även icke-kommersiell användning innebära kännbara kommersiella effekter för en känneteckensinnehavare. En

bestämmelse av sådan innebörd riskerar dock att i alltför hög utsträckning inskränka yttrandefriheten och är inte motiverad i nuläget.

Förkortningar

Ds	Departementsserien
EEG	Europeiska ekonomiska gemenskapen
EG	Europeiska gemenskapen
FL	Firmalag (1974:156)
HD	Högsta domstolen
HovR	Hovrätt
HTML	HyperText Markup Language
IT	Informationsteknik
NIC-SE AB	Network Information Center Sweden AB
NIR	Nordiskt immateriellt rättsskydd
NJA	Nytt Juridiskt Arkiv avd I
OHIM	The Office of Harmonization for the Internal Market
PK	Pariskonventionen
Prop.	Proposition
PRV	Patent- och registreringsverket
REG	Rättsfallssamling från Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätt
SCT	Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications
SOU	Statens offentliga utredningar
SvJT	Svensk Juristtidning
TR	Tingsrätt
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
URL	Uniform Resource Locator
VmL	Varumärkeslag (1960:644)
WIPO	World Intellectual Property Organisation

1 Inledning

1.1 Bakgrund till översynen av den varumärkesrättsliga lagstiftningen

Den svenska känneteckensrätten omfattar två typer av kännetecken, varukännetecken och näringskännetecken. Varumärket utgör huvudtypen av varukännetecken, medan firman är huvudtypen av näringskännetecken.¹ Från början fungerade varumärket endast som en kvalitetsgaranti för en vara. Efter att industrialismen fått sitt genombrott i Sverige blev varumärkenas främsta funktion istället att utgöra ett konkurrensmedel med vilket innehavaren kunde särskilja sina varor från andra näringsidkares. Idag fyller varumärket också andra funktioner än att verka särskiljande. Några av de absolut viktigaste är bärandet av goodwill och underlättandet för köpare att finna den produkt de söker. Firman fyller funktioner liknande varumärkets, men har utöver dessa också en offentlighetsrättslig funktion inom exempelvis beskattning, förvaltning och rättskipning som varumärket saknar.² Firma är den benämning under vilken en näringsidkare bedriver hela sitt företag eller delar av dess verksamhet medan varumärket kännetecknar de varor eller tjänster företaget tillhandahåller. Den viktigaste lagen på firmarättens område är firmalag (1974:156), FL, vilken utarbetades i nordiskt samarbete. Även Sveriges nuvarande varumärkeslag (1960:644), VmL, tillkom som ett resultat av nordiskt samarbete. Den kompletteras av varumärkesförordning (1960:648) och förordning (1970:495) om utländska varumärken m.m.

Till följd av marknadens ökade utbud av konkurrerande produkter och kommunikationsvägarnas snabba utveckling har kännetecknens betydelse ökat kraftigt sedan 1960 då den nuvarande VmL tillkom. Nya produkter kommer och går på marknaden i betydligt snabbare takt än förr och de ökade investeringskostnaderna måste slås ut på fler sålda enheter. Den egna marknaden är inte alltid tillräcklig längre, en utveckling som har fört med sig en ökad internationalisering bland företagen. Behovet av att snabbare än tidigare kunna få ut en ny produkt på marknaden har lett till ett motsvarande behov av att snabbare än tidigare erhålla skydd för den nya produktens varumärke. Till detta kan läggas att företagen i sin strävan efter ökad produktivitet och minskade lagerhållningskostnader försöker minska sina produktsortiment, något som allt oftare sker genom internationellt enhetlig tillverkning och förpackning. Internationellt enhetliga produkter skapar behov av skydd för enhetliga varumärken i alla de länder i vilka försäljning kan komma att ske. I takt med att immaterialrätten alltmer ses som ett skydd för goodwill skapad genom investeringar ökar också betydelsen av ett tillförlitligt skydd mot att denna goodwill urvattnas. Detta behov framträder

¹ Granmar, C., Varumärkesskydd - en handbok om varumärken och domännamn, 2003, s. 20f.

² Bernitz, U. m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 2004, s. 186ff.

ännu starkare mot bakgrund av att riskerna för urvattning av kännetecken ökar i samband med de tekniska framstegen och globaliseringen av media.³

Aspekter som dessa, tillsammans med det faktum att Sveriges deltagande i internationella överenskommelser ställer nya krav på den nationella lagstiftningen, utgjorde några av anledningarna till att den svenska regeringen i oktober 1997 tillkallade en kommitté med uppdrag att genomföra en samlad översyn av den svenska varumärkesrätten. Denna kommitté samarbetade med en finsk arbetsgrupp och en norsk utredning. Principiellt likartade nordiska lösningar på varumärkesrättens område, samt regler med samma sakliga innehåll och likartad avfattning, har genomgående eftersträvat.⁴ Kommittén hade bland annat i uppdrag att se över PRVs officialprövning och behovet av ytterligare anpassning av den svenska varumärkesrätten till systemen för internationell registrering och gemenskapsregistrering. Dessutom skulle kommittén göra en allmän översyn av registrerings- och invändningsförfarandet.⁵ I mars 2001 överlämnade Varumärkeskommittén sitt slutbetänkande *Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen* (SOU 2001:26). En proposition planeras under 2005 och lagändringarna bedöms kunna träda i kraft under första halvåret 2006.⁶ Detta arbete skrivs med utgångspunkt i 4 § i detta betänkande, vilken behandlar omfattningen av skyddet för kännetecken mot känneteckensrättsliga intrång.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med detta arbete är att utreda om den föreslagna 4 § i SOU 2001:26 har förutsättningar att ge ett effektivt skydd vid användning av annans kännetecken på nätet. Ett genomtänkt ställningstagande i denna fråga förutsätter kunskap om vad som skiljer användningen av annans kännetecken på nätet mot sådan användning utanför nätet. Arbetet avser därför även att besvara frågan vilka faktorer som påverkar skyddets tillämplighet i samband med användning just på nätet och hur denna påverkan yttrar sig. De typer av användning som kommer att tas upp är användning i samband med länkning, domännamnsanvändning, användning av metataggar och användning i det för användaren synliga innehållet på en webbsida. Det bör dock påpekas att de sätt på vilka annans kännetecken kan användas på nätet är många och varierade och det är naturligtvis omöjligt att inom ramen för detta arbete behandla varje tänkbar variation. För tydlighetens skull behandlas varje typ av användning för sig. I realiteten torde det dock vara vanligt att ett kännetecken används på flera av de i detta arbete aktuella sätten samtidigt.

³ Se SOU 2001:26, s. 141ff.

⁴ SOU 2001:26, s. 112ff.

⁵ SOU 2001:26, s. 157f.

⁶ Justitiedepartementets verksamhetsplan 2005, s. 31.

1.3 Avgränsningar

Utanför detta arbetes ramar faller med nödvändighet alla internationellt privaträttsliga hänsyn. Framställningen förutsätter att svensk domsrätt föreligger och att svensk lag är tillämplig. Frågor kring jurisdiktions- och lagvalsproblem på internet kommer inte att behandlas. Inte heller finns det i detta arbete utrymme för frågor kring parallellimport eller konsumtion av varumärkesrättigheter. Frågor kring ensamrättens uppkomst genom registrering eller inarbetning är bara relevanta för framställningen i relation till diskussionen kring det nya lagförslaget och de ändringar på området som där föreslås. Utrymme saknas också för att redovisa för det utomrättsliga konfliktsystem som via domännamnsregistraturerna står känneteckensinnehavare till buds i samband med s.k. domänstölder.⁷ Vidare kommer inte heller frågor kring otillbörlig marknadsföring att tas upp i detta arbete. Läsaren bör dock vara medveten om att marknadsrätten ofta utgör en möjlighet för känneteckensinnehavarna att komma till rätta med annans användning av deras kännetecken.

1.4 Metod och material

Som utgångspunkt för skrivandet har jag använt mig av förslaget till ny varumärkeslag (SOU 2001:26). Den föreslagna 4 § har jämförts med det nuvarande svenska varumärkesskyddet och skyddsbestämmelserna i det EG-rättsliga varumärkesdirektivet. För att kunna avgöra i vilken mån praxis och doktrin på området är aktuell och relevant med avseende på tillämpningen av en skyddsbestämmelse som ännu inte trätt i kraft måste skillnaderna mellan det nuvarande och det föreslagna skyddet noga definieras. Därefter har jag studerat såväl känneteckensrättslig som IT-rättslig litteratur i syfte att tillägna mig en grundläggande förståelse för hur informationstekniken påverkar appliceringen av traditionella känneteckensrättsliga begrepp på sådan användning som sker på nätet. För att tillägna mig aktuell och relevant information på området har jag också studerat artiklar ur juridiska tidskrifter såsom NIR och SvJT samt amerikanska artiklar på nätet. Därutöver har jag även använt mig av rättsfall från svenska och danska domstolar samt rättsfall från EG-domstolen. Jag har även valt att ta upp ett flertal amerikanska rättsfall i arbetet då den amerikanska rättstillämpningen i valda delar kan tjäna som inspirationskälla för den svenska känneteckensrätten.

För att konkretisera den problematik som kan uppstå i kollisionen mellan traditionell känneteckensrätt och den nya tekniken används i detta arbete fiktiva exempel på situationer i vilka problematiken aktualiseras. I dessa exempel utgår jag från ett påstått känneteckensrättsligt intrång och förutsätter att svensk rätt gäller. Genom att i enlighet med vad som framkommit i det studerade materialet tillämpa kriterierna i den föreslagna 4

⁷ För den intresserade rekommenderas ett besök på <http://www.icann.org/udrp/udrp.htm> och <http://www.iis.se/domannamn/tvistlosning.shtml>

§ på exemplen framträder såväl bristerna i skyddet för kännetecken på internet som de förutsättningar den föreslagna 4 § har att komma tillrätta med dem.

1.5 Disposition

Jag har valt att ägna den första delen av detta arbete till en allmän diskussion kring det förslag till ny varumärkeslag som den i arbetet aktuella 4 § är en del av och dess tänkbara effekter på den svenska känneteckensrätten. Dessförinnan vill jag kort redogöra för de internationella bestämmelser som påverkar den svenska känneteckensrätten. Efter diskussionen kring förslaget följer en redogörelse för 4 § i förslaget till ny varumärkeslag och vad som enligt detta förslag krävs för att känneteckensrättsligt skydd skall ges. Efter en kort introduktion till de nätrelaterade aspekterna av känneteckensanvändning på nätet följer i tur och ordning avsnitten om användning av annans kännetecken i det synliga innehållet på en webbsida, genom länkning, som metataggar och som domännamn. Vart och ett av dessa avsnitt inleds med mer allmän information om det aktuella sättet att använda annans kännetecken. Därefter ges fiktiva exempel vilka analyseras med utgångspunkt i de kriterier som uppställs i 4 § i SOU 2001:26 för att utröna vilka möjligheter till skydd lagrummet har att erbjuda de i exemplen drabbade känneteckensinnehavarna och vilka förutsättningar som måste föreligga för att skydd skall ges. Varje avsnitt avslutas med kommentarer som på olika sätt relaterar till de frågor som aktualiserats i avsnittet. Avslutningsvis redogörs för de slutsatser som efter genomförd analys kan dras angående problemställningarna ovan.

2 Internationella överenskommelser

Den känneteckensrättsliga lagstiftningen i Sverige påverkas av olika internationella överenskommelser på det känneteckensrättsliga området. Bland dessa bör till att börja med nämnas Pariskonventionen, PK, till vilken 169 stater idag anslutit sig, däribland Sverige.⁸ Konventionen innehåller bland annat bestämmelser om att konventionsstaterna skall tillerkänna varumärken ett visst minimiskydd. Det förutsätts att medlemsländerna har system för registrering av varumärken. Konventionen anger både vilka registreringshinder unionsländernas lagstiftning måste innehålla och vilka omständigheter som inte får utgöra sådana hinder.⁹ Den innehåller också bestämmelser om konventionsprioritet innebärandes att den som lämnat in en ansökan om registrering i ett konventionsland kan åberopa skyddstiden i alla motsvarande ansökningar som lämnas in i andra konventionsländer inom sex månader från dagen då den första ansökan lämnades in. I artikel 6 *bis* behandlas skyddet för särskilt kända märken. PK är sedan 1996 utvidgad genom TRIPS-avtalet.¹⁰ Detta avtal rör handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter och innehåller bestämmelser om vad som skall kunna skyddas som varumärken samt om ensamrättens omfattning, användningstvång, licensiering och sanktioner.

Viktigt för svensk del är också EGs varumärkesdirektiv (89/104/EEG) om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar. Direktivet innehåller tvingande bestämmelser om innebörden av det grundläggande skyddet för registrerade varumärken, bestämmelser om villkor för registrering och vidmakthållande och hävning av registrering samt bestämmelser om ensamrättens omfattning och om användningstvång och licensiering. Endast registrerade varumärken avses. Direktivet innehåller således inga regler om inarbetning, men ingenting hindrar medlemsstaterna från att ge skydd även åt inarbetade märken. Direktivet medger också att medlemsländerna efter eget bedömande ger ett utvidgat skydd åt kända kännetecken. I ingressen anges att medlemsstaterna är bundna av PK och att dennas skyddskrav därför skall överensstämma med direktivets.

I sammanhanget bör också nämnas WIPOs rekommendation om skydd för välkända varumärken från 1999¹¹, vars bestämmelser är avsedda att klargöra, stärka och komplettera det skydd som ges i PK och TRIPS-

⁸ The Paris Convention for the Protection of Industrial Property, March 20, 1883. Antalet stater avser situationen den 30 maj 2005.

⁹ Levin, M. och Bonnier, S., Praktisk varumärkesrätt, 1998, s. 190f.

¹⁰ Se artikel 6 *bis* PK jämfört med artikel 16.3 i TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Kocktvedgaard, M. och Levin, M., Lärobok I immaterialrätt, 2002, s. 317f.

¹¹ The Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-known Marks, Sept. 20 – 29, 1999.

avtalet.¹² Rekommendationen slår fast riktlinjer i syfte att få medlemsstaterna att harmonisera sina nationella varumärkeslagar, men den är inte rättsligt bindande. WIPO har också antagit en rekommendation om skydd för kännetecken på internet¹³, vars bestämmelser skall bistå tillämpningen av existerande varumärkesrättsliga lagar i nätverkssammanhang. WIPOs rekommendation innebär bland annat att användningen av ett märke på internet skall anses ske i ett visst medlemsland endast om användningen får kommersiell effekt i det landet, vilket skall avgöras genom ett antal anknytningskriterier.

Avslutningsvis bör också nämnas de möjligheter Madridprotokollet¹⁴ och EG's förordning om gemenskapsvarumärken¹⁵ erbjuder varumärkesinnehavare som önskar få sina varumärken skyddade i flera länder. Den som har en nationell varumärkesregistrering och vill ha en internationell registrering i enlighet med det s.k. Madridprotokollet anger i en ansökan till WIPO i vilka länder varumärket önskas registrerat. En internationell registrering enligt Madridprotokollet utgör en samling av nationella registreringar som var och en lyder under de enskilda ländernas jurisdiktion. Efter WIPOs formella granskning av ansökan måste varumärkesregistreringen godtas av varje enskilt designerat land, varefter varumärket erhåller samma skydd som nationellt registrerade varumärken. Den internationella registreringen kan senare utökas till andra länder.¹⁶

Den andra möjligheten för den som önskar få sitt varumärke registrerat i flera länder är att ansöka om gemenskapsregistrering hos EGs varumärkesmyndighet OHIM, som började ta emot ansökningar 1996. Medan en registrering enligt Madridprotokollet ger ett flertal nationella varumärkesrätter ger en gemenskapsregistrering en enhetsrätt för varumärken i hela EU. Registreringen har då samma rättsverkan inom hela EU, eller inte alls.¹⁷

¹² SOU 2001:26, s. 139.

¹³ The Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet, Sept. 24 - Oct. 3, 2001.

¹⁴ Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, June 27, 1989.

¹⁵ Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken.

¹⁶ Johansson, J., Internationell registrering av varumärken - ansökan, rättsverkan och kostnader enligt Protokollet till Madridöverenskommelsen och EG:s förordning om gemenskapsvarumärken, 1997, s. 13ff.

¹⁷ A.a., s. 27ff., samt Koktvedgaard, M. och Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, 2002, s. 313.

3 Förslaget till ny varumärkeslag

3.1 Ensamrättens uppkomst

Vad gäller ensamrättens uppkomst föreslås ett antal förändringar, varav den mest drastiska är förslaget att slopa PRVs officialprövning av relativa registreringshinder.¹⁸ I VmL skiljs mellan s.k. absoluta registreringshinder, d.v.s. hinder av hänsyn till allmänna intressen, och s.k. relativa registreringshinder, d.v.s. hinder av hänsyn till enskilda intressen i form av äldre rättigheter. Med den nuvarande ordningen har PRV till uppgift inte bara att granska om en ansökan uppfyller de formella kraven utan även om det föreligger några relativa eller absoluta hinder mot att registreringen beviljas. Genomförda registreringar förs in i varumärkesregistret och kungörs, varefter den som vill inom två månader kan framställa invändning och begära att registreringen hävs. Förslaget att slopa prövningen av relativa registreringshinder innebär att den som ansöker om registrering av ett märke själv får undersöka om det finns några sådana hinder. Som en följd av förslaget har varumärkeslagens relativa registreringshinder flyttats till 15 § i förslaget under mellanrubriken ”Hinder mot en registreringens bestånd”, där det också anges att förutsättningen är att någon begär att en registrering skall upphävas. Det tyngst vägande skälet för förslaget att slopa officialprövningen av relativa hinder är att de fördelar som motiverat systemets nuvarande utformning inte längre gör sig gällande med samma styrka. Dessa fördelar, såsom exempelvis förebyggandet av tvister och möjliggörandet av trygga investeringar, är helt och hållet beroende av att granskningsunderlaget är tillförlitligt, något som av olika skäl inte är fallet i dagsläget. Förslagets genomförande skulle innebära förkortade handläggningstider hos PRV, vilket är ett framsteg då det i nuläget kan ta mycket lång tid att få en ansökan granskad. Den långa behandlingstiden hämmar den svenska industrins tillväxt genom att få vill satsa betydande summor på att bygga upp ett varumärke som någon annan ostraffat kan kopiera i avvaktan på att ansökan skall hinna behandlas.¹⁹ Samtidigt är förslaget inte helt riskfritt. En tänkbar konsekvens är att samma varumärke kan komma att registreras och användas av mer än ett företag på den svenska marknaden utan att något av dem medvetet gjort sig skyldigt till varumärkesintrång. Det finns dessutom en risk för att varumärkesinnehavarna inte till fullo inser vidden av det egna ansvaret för att bevaka sina rättigheter. Önskvärt för de som fortsättningsvis ansöker om registrering, inte minst med tanke på rättssäkerheten, är att det skapas förutsättningar att på ett snabbt, billigt och rättvisande sätt kunna få fram uppgifter kring enskilda varumärken. Ett annat orosmoment är risken för ett ökat antal invändningar mot genomförda registreringar. Kommittén

¹⁸ Även vad gäller firma föreslås att prövningen begränsas till förekomsten av absoluta registreringshinder, se SOU 2001:26, s. 399.

¹⁹ Baserat på SOU 2001:26, s. 136f, 164, 167f och 175ff.

anser dock att PRVs samlade arbetsbörda kommer att minska till följd av förändringarna och registrering kunna ske snabbare och billigare även om antalet invändningar skulle öka.²⁰

Andra förslag som framförs i betänkandet rörande ensamrättens uppkomst är en förlängning av invändningsfristen från två till tre månader²¹, införande av ett invändningsförfarande även för firma²² och införande av en möjlighet till överföring av registrering eller ansökan om registrering till förmån för den som visar sig ha bättre rätt till ett märke²³. Dessutom föreslås att lokalt inarbetade rättigheter inte längre skall kunna utgöra hinder för registrering eller grund för upphävande av en yngre registrering. Inte heller skall de kunna hindra att någon annan använder sig av ett förväxlingsbart kännetecken utanför det område där inarbetningen består.²⁴

3.2 Ensamrättens omfattning

Av tveklöst störst betydelse för regleringen av ensamrättens omfattning är den lydelse av 4 § som föreslås i betänkandet. Paragrafen behandlar skyddet för varumärken och motsvaras närmast av 4 och 6 §§ i VmL. Den bygger på artiklarna 4.1 a och b, 4.4 a, 5.1 a och b, 5.2 samt 5.3 i varumärkesdirektivet.²⁵ Direktivets bestämmelser om det grundläggande skyddet i artikel 5.1 a och b täcker Sveriges åtaganden enligt Pariskonventionen och TRIPS-avtalet på detta område och kommittén anser att bestämmelserna om det grundläggande skyddet bör utformas i enlighet med dessa och gälla även för inarbetade varumärken. Det utökade skyddet bör enligt kommittén motsvara de fakultativa bestämmelserna om skydd för kända märken i direktivet, nämligen artiklarna 5.2 och 4.4 a. Dessa täcker Sveriges internationella åtaganden i form av artikel 16.3 i TRIPS-avtalet och artiklarna 4 och 5 i WIPO-rekommendationen om skydd för välkända varumärken. Kriteriet för utökat skydd, vilket enligt den nuvarande VmL är att märket skall vara ”väl ansett”, bör enligt kommittén utformas som ett krav på kännedom istället för som ett krav på anseende. Den föreslagna utformningen av kriteriet är således att märket skall vara känt inom en betydande del av omsättningskretsen. Denna utformning motiveras bland annat av EG-domstolens uttalande²⁶ att rekvisitet innebär att ett varumärke i viss kvantitativ utsträckning skall vara känt för allmänheten, samt av att ett rekvisit som anknyter till kännedom är mer konkret och därför lättare att tillämpa.²⁷ Det bör observeras att det föreslagna kriteriet för utökat skydd sammanfaller med kriteriet för inarbetning. Angående den associationsrisk vars eventuella förekomst skall beaktas i samband med en förväxlings-

²⁰ A.a., s. 172f.

²¹ A.a., s. 186f.

²² A.a., s. 403.

²³ A.a., s. 203ff och 207ff.

²⁴ A.a., s. 234 och s. 237f.

²⁵ A.a., s. 427f.

²⁶ Se mål C-375/97, General Motors Corporation mot Yplon SA.

²⁷ SOU 2001:26, s. 263ff. Rekvisitet ”väl ansett” är enligt förarbetena till VmL ett kvalitativt rekvisit. Se prop. 1994/95:59 s. 44.

bedömning enligt 4 § 1 st. i förslaget, har kommittén ansett det lämpligt att tydliggöra att denna motsvarar den i direktivet, d.v.s. att kunderna får intrycket att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller att företagen har ekonomiska band mellan sig. Detta anser man sig ha åstadkommit genom uttryckssättet ”inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet”.²⁸ Det har påpekats att denna definition av begreppet association inte motsvarar hur begreppet tolkats av EG-domstolen.²⁹ Vad kommittén omtalar som associationsrisk är istället att se som förväxling.³⁰ Eftersom begreppet association inte nämns i paragrafen har denna missuppfattning dock inte färgat lagtextens utformning.

3.3 Diskussion kring förslaget

Förslaget till ny varumärkeslag med ändringar i firmalagen framstår som väl genomtänkt och genomarbetat. De förändringar som varit nödvändiga för att bringa lagen i ökad samklang med internationella överenskommelser och nordisk lagstiftning har gjorts, förslaget är relativt lättläst och enkelt att förstå och de mellanrubriker som införts gör det lättare att hitta rätt i lagen. Det framstår som viktigt att den svenska lagen i största möjliga utsträckning harmonierar med övrig nordisk lagstiftning och med EG-direktivet. Det är därför glädjande att samordning mellan de olika svenska författningarna på det industriella rättsskyddets område, mellan de nordiska ländernas varumärkeslagstiftning samt mellan de svenska och de EG-rättsliga bestämmelserna genomgående tycks ha eftersträvats i förslaget.

Den föreslagna utformningen av skyddet är en klar förbättring gentemot den utformning det givits i VmL. I förslaget samlas allt som rör skyddet för varumärken i en enda central paragraf, istället för att som i den nuvarande varumärkeslagen vara uppdelat på två olika paragrafer. Innebörden av skyddet framgår tydligare och dess utformning överensstämmer i betydligt högre grad med direktivets motsvarande bestämmelser. En annan positiv aspekt av den föreslagna lydelsen av 4 § är dess tydliggörande av att det utökade skyddet är oberoende av förväxlingsrisk i egentlig mening.

En följd av att inarbetade märken och kända märken likställs och att officialprövningen av relativa hinder slopas är att den krets av märken som fortsättningsvis kommer att kunna påräkna ett utökat skydd vidgas om förslaget genomförs. Betänkandet speglar på detta sätt den allmänna tendens som tycks råda i såväl Sverige som övriga Europa, nämligen tendensen att i allt större omfattning skydda goodwillinvesteringar. Även om det finns starka anledningar att ge skydd åt investeringar i ett märkes goodwill måste detta ske på ett balanserat sätt. I annat fall riskerar en sådan tendens på

²⁸ SOU 2001:26, s. 265.

²⁹ För denna diskussion, se Ekstrand, A., Tendenser inom varumärkesrätten, 2001, s. 143ff.

³⁰ SOU 2001:26, s. 259 och mål C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc.

längre sikt att gynna företag med stora ekonomiska resurser på bekostnad av småföretagare. De sistnämnda har på grund av mer begränsade ekonomiska resurser inte samma möjligheter att genom investeringar i marknadsföring skapa goodwill för sina varumärken. Goda ekonomiska resurser ökar dessutom ett företags möjligheter att effektivt bevaka sina rättigheter och undersöka förekomsten av relativa registreringshinder och kan innebära processuella fördelar i samband med framläggandet av bevisning i rättighetstvister.

Internetproblematiken har så vitt kan utläsas av betänkandet inte ägnats någon större uppmärksamhet. Kommittén säger sig ha valt att inte föreslå några särskilda bestämmelser om skyddet för varukännetecken vid känneteckensanvändning på nätet eftersom det vid tiden för förslagets utformande pågick försök inom SCT³¹ att finna lösningar på problemet med samexisterande förväxlingsbara kännetecken på internet. Detta arbete utmynnade i september 2001, ett knappt halvår efter att slutbetänkandet överlämnats, i den tidigare nämnda WIPO-rekommendationen om skydd för kännetecken vid användning på internet. Enligt kommittén var det inte meningsfullt att närmare överväga en nationell reglering innan det är klart vilka principer som kommer att gälla på det internationella planet angående dessa frågor.³² Eftersom rekommendationen idag är verklighet bör kanske en nationell reglering ändå övervägas inom en nära framtid.

³¹ WIPOs stadigvarande kommitté för varumärken, mönster och geografiska ursprungsbeteckningar.

³² SOU 2001:26, s. 357ff.

4 Skyddet i 4 § SOU 2001:26

4.1 Allmänt

Skyddet för varukännetecken ges i 4 § i förslaget till ny varumärkeslag, vilken lyder som följer:

Ensamrätten till ett varukännetecken enligt 3 § innebär att ingen annan än innehavaren i näringsverksamhet får använda

1. ett tecken som är identiskt med varukännetecknet för varor av samma slag, eller
2. ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet.

När ett varukännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, innebär ensamrätten enligt 3 § dessutom, att ingen annan än innehavaren, i näringsverksamhet, utan skälig anledning får använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor av annat slag, om han därigenom skulle dra otillbörlig fördel av eller orsaka förfång för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Som användning i näringsverksamhet anses bland annat

1. att anbringa ett tecken på varor eller deras förpackningar,
2. att bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden, lagra dem för dessa ändamål eller leverera dem under tecknet,
3. att importera eller exportera varorna under tecknet, eller
4. att använda tecknet i affärshandlingar och i reklam.

Med användning av tecknet enligt tredje stycket avses även muntlig användning.

Ett motsvarande skydd för firma finns i förslaget till lag om ändring i firmalagen.³³ I 3 § 3 st. i förslaget till ändrad firmalag anges dock att ensamrätten till en registrerad firma inte utgör hinder mot att annan i näringsverksamhet använder ett tecken inom det område där firman har skydd om denne kan visa att firmainnehavaren inte kan lida någon skada av denna användning. Skada presumeras således och det är upp till den som använt den registrerade firman att bevisa motsatsen. Det bör observeras att denna presumtionsregel inte äger tillämpning vid ensamrätt till firma grundad på inarbetning.³⁴

Om annan än känneteckensinnehavaren använder dennes kännetecken konstituerar detta ett intrång i ensamrätten till kännetecknet endast om ett antal kriterier är uppfyllda enligt den föreslagna 4 §. Först och främst måste det vara fråga om känneteckensanvändning, med vilket avses att märket fyller en känneteckensrättslig funktion i det kommersiella sammanhang i vilket det används. Eftersom den svenska känneteckensrätten är nationellt begränsad är det dessutom en förutsättning för skydd att känneteckensanvändningen har skett i Sverige. Detta gäller oavsett om produkterna tillhandahålls eller är avsedda att tillhandahållas här i landet eller utomlands

³³ Det som sägs i detta arbete med avseende på varukännetecken gäller därför även med avseende på näringskännetecken om inget annat anges.

³⁴ SOU 2001:26, s. 368f.

eller importeras hit.³⁵ För ordinära kännetecken, d.v.s. kännetecken som inte är kända inom en betydande del av omsättningskretsen, krävs att det rör sig om användning av ett märke som är identiskt eller förväxlingsbart med kännetecknet för identiska eller förväxlingsbara varor eller tjänster. För kännetecken som är kända inom en betydande del av omsättningskretsen krävs att användningen av ett märke som är identiskt med eller likt det kända kännetecknet innebär att användaren drar otillbörlig fördel av eller orsakar förfång för det kända kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Hur långt skyddet för ett visst kännetecken sträcker sig beror på ensamrättens omfattning, vilken i sin tur beror på märkets ursprungliga eller förvärvade särskiljningsförmåga, där kännedomen om märket blir av särskild betydelse.³⁶ I den svenska varumärkeslagstiftningen kan man tala om två typer av skydd, nämligen det grundläggande och det utökade skyddet.³⁷

4.2 Känneteckensanvändning

Känneteckensanvändning föreligger när någon i näringsverksamhet använder ett kännetecken i syfte att utnyttja den funktion som förbindelselänk mellan en näringsidkare och dennes kundkrets som utgör känneteckensrättens främsta skyddssyfte. Eftersom ett känneteckens värde för dess innehavare inte bara utgörs av dess förmåga att bevara den redan befintliga kundkretsen utan naturligtvis även av dess förmåga att utöka den måste funktionen som förbindelselänk skyddas även i relation till den potentiella kundkretsen. Om känneteckensanvändning i denna bemärkelse inte föreligger är det inte fråga om ett intrång. För att kunna ta ställning till huruvida ett intrång skett krävs kunskap om vilka känneteckensrättsliga funktioner som med ensamrätt är förbehållna känneteckensinnehavaren samt om vad som betraktas som användning i näringsverksamhet.

4.2.1 Känneteckensrättsliga funktioner

För att överhuvudtaget kunna fungera som ett kännetecken krävs att kännetecknet har förmåga att särskilja de produkter som tillhandahålls i en näringsverksamhet från produkter som tillhandahålls i en annan. Sammantaget med ett känneteckens ursprungsangivande funktion, d.v.s. dess förmåga att upplysa om produktens kommersiella ursprung, utgör denna särskiljandefunktion en förutsättning för att kännetecknet skall kunna fungera som en förbindelselänk mellan känneteckensinnehavaren och dennes kundkrets. Förmågan att fungera som en sådan förbindelselänk kan

³⁵ 4 § 1 st. VmL. Innebörden av denna bestämmelse kan också utläsas av 4 § 3 st. i förslaget till ny varumärkeslag.

³⁶ Graden av ursprunglig särskiljningsförmåga beror på märkets originalitet i förhållande till de varor det används för medan graden av förvärvad särskiljningsförmåga beror på den omfattning i vilket märket används, d.v.s. märkets inarbetsgrad. Wessman, R., Varumärkeskonflikter, 2002, s. 295.

³⁷ SOU 2001:26, s. 262f.

också uttryckas som ett känneteckens individualiseringsfunktion. Denna uppstår först när kännetecknet används i ett kommersiellt sammanhang och på ett sådant sätt att det individualiserar en vara eller tjänst för konsumenterna, d.v.s. att de sammankopplar kännetecknet med de produkter som marknadsförs under det.³⁸ Ett exempel på en situation där individualiseringsfunktionen inte är uppfylld är att kännetecknet ingår i ett konstverk och alltså inte används för att individualisera en produkt.³⁹

Utöver redan nämnda funktioner kan ett kännetecken också fylla en garantifunktion, varigenom vissa kvalitativa egenskaper hos de produkter som marknadsförs under kännetecknet garanteras köparna, samt en reklamfunktion, med vilket avses att kännetecknet har förmåga att i sig självt påverka avsättningen genom att locka köpare. Ett känneteckens reklamfunktion kan också kallas för egenvärde.⁴⁰ Ett kännetecken med betydande egenvärde kan fylla en känneteckensrättslig funktion även när det figurerar utanför sitt kommersiella sammanhang, d.v.s. oberoende av vilka produkter det används för. Det fungerar som en självständig bärare av information och associationer.⁴¹

Av nu nämnda funktioner tycks det av praxis att döma vara den särskiljande och ursprungsangivande funktionen som är mest relevant för bedömningen av huruvida viss användning konstituerar känneteckensanvändning. I det s.k. Arsenal-målet⁴² konstaterade EG-domstolen att varumärkets grundläggande funktion är att garantera varornas ursprung så att konsumenterna utan risk för förväxling kan särskilja varan från andra varor med annat ursprung. Frågan som var föremål för tolkning var huruvida art. 5.1 a i varumärkesdirektivet⁴³ skall tolkas som att varumärkesinnehavarens rätt att förhindra användningen förutsätter att denne har ett särskilt intresse i egenskap av varumärkesinnehavare i den mån som användningen påverkar eller torde kunna påverka någon av varumärkets funktioner. Domstolen konstaterade att artikelns syfte är att ge varumärkesinnehavarna möjlighet att säkerställa att varumärket kan fylla sin funktion, varför den endast är tillämplig då tredje mans användning skadar eller riskerar skada en sådan funktion. I synnerhet gäller detta dess grundläggande funktion att för konsumenterna garantera produktens ursprung.⁴⁴ Domstolen kan dock ha haft även andra funktioner i åtanke, något som bland annat framgår av uttalandet att en

³⁸ Heveus, E., *Varumärken i globala nätverk*, 1997, s. 33.

³⁹ För ett mer ingående resonemang om särskiljande-, ursprungsangivelse- och individualiseringsfunktionerna och deras inbördes relation, se Nordell, P. J., *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, 2004, s. 72ff.

⁴⁰ Heveus, E., *Varumärken i globala nätverk*, 1997, s. 33. Se även Nordell, P. J., *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, 2004, s. 84ff.

⁴¹ Wessman, R., *Varumärkeskonflikter*, 2002, s. 368.

⁴² Mål C-206/01, *Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed*

⁴³ Artikel 5 rör omfattningen av en varumärkesinnehavares ensamrätt vid tredje mans användning i näringsverksamhet av ett identiskt tecken för identiska varor eller tjänster och motsvaras av 4 § 1 st. 1 p. i förslaget till ny varumärkeslag.

⁴⁴ Skyddet för ett märkes ursprungsangivande och särskiljande funktion innebär kanske således samtidigt ett skydd för märkets garantifunktion. Se om detta även Wessman, R., *Varumärkeskonflikter*, 2002, s. 343.

varumärkesinnehavare för att konkurrensen skall kunna upprätthållas måste skyddas från att andra missbrukar varumärkets ställning och anseende.⁴⁵

Det kan hävdas att den särskiljande och ursprungsangivande funktionen är så grundläggande att den måste anses omfatta även de funktioner som kan härledas ur den. Det torde också vara ovanligt att användning av annans varumärke i syfte att utnyttja dess anseende och kvalitetsförmedlande egenskaper sker utan att den grundläggande funktionen samtidigt utnyttjas. En sådan ovanlig situation förelåg dock i det s.k. Dior-målet, där den marknadsföring av parallellimporterade Dior-produkter som en återförsäljare av dessa produkter gjorde ansågs kunna skada det använda varumärkets anseende utan att märkets ursprungsfunktion var hotad.⁴⁶ EG-domstolen fastslog i detta mål att en varumärkesinnehavare har skälig grund att motsätta sig en återförsäljares användning av varumärket i samband med marknadsföringen av varorna om den orsakar allvarlig skada på varumärkets anseende. Att döma av EG-domstolens uttalande kan ett varumärkes reklamfunktion således erhålla ett självständigt skydd, åtminstone om det rör sig om en allvarlig skada på varumärkets anseende. Frågan huruvida utnyttjande av andra funktioner än den särskiljande och ursprungsangivande kan utgöra varumärkesintrång även i fall som inte rör återförsäljning eller parallellimport är dock inte slutligt avgjort.

4.2.2 Näringsverksamhetsbegreppet

Ett centralt begrepp i 4 § i förslaget till ny varumärkeslag är näringsverksamhetsbegreppet. Användning som inte sker i näringsverksamhet utgör inte känneteckensanvändning och konstituerar således inte heller något känneteckensrättsligt intrång. Traditionellt har inom varumärkesrätten sådan användning av ett kännetecken som sker i avsättningsfrämjande syfte ansetts utgöra användning i näringsverksamhet, men gränsen mot annan användning är ännu oklar. Någon regelrätt definition av uttrycket ”användning i näringsverksamhet” ges inte i den känneteckensrättsliga lagstiftningen och varken doktrin eller praxis bidrar i någon högre utsträckning till att avhjälpa bristen på klara besked.⁴⁷ I det förslag som låg till grund för den nuvarande varumärkeslagen, enligt vilken endast näringsidkare var behöriga att registrera varumärken, definierades näringsidkare som ”envar som yrkesmässigt bedriver verksamhet av ekonomisk art” och skulle uppfattas ”i sin mest vidsträckta innebörd”.⁴⁸ Något vinstsyfte med verksamheten fordrades inte. Det påpekades också att skattelagstiftningens dåvarande definition av näringsverksamhet, nämligen varje huvudsakligen på ekonomisk vinst för dess utövare riktad yrkesmässig verksamhet, ansågs innebära för

⁴⁵ Mål C-206/01, Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed, p. 50.

⁴⁶ Mål C-337/95, Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian Dior BV mot Evora BV.

⁴⁷ Nordell, P. J., Varumärkesrättens skyddsobjekt, 2004, s. 398.

⁴⁸ Kravet att den som önskar registrera varumärken måste vara näringsidkare ersattes genom prop. 1994/95:59 med kravet att varorna skall tillhandahållas i en näringsverksamhet, se s. 42 i samma proposition.

varumärkesrättens syften oberättigade begränsningar.⁴⁹ Även om detta uttalande gjordes med behörigheten att registrera varumärken i åtanke tyder det ändå på att näringsverksamhetsbegreppet traditionellt givits en vid tolkning i känneteckensrättsliga sammanhang.

Begreppet näringsverksamhet torde för känneteckensrättsliga syften alltså kunna definieras som en ”yrkesmässigt bedriven verksamhet av ekonomisk art”, där inga krav ställs på vinstsyfte. Verksamhetens omfattning saknar betydelse för om den skall betraktas som näringsverksamhet och den behöver inte heller vara av mer stadigvarande art.⁵⁰ Formen för verksamhetens bedrivande är ointressant inom det avsedda tillämpningsområdet. Eftersom varje åtgärd i samband med marknadsföring av varor eller tjänster rimligtvis utgör ett led i en verksamhet av ekonomisk art skulle definitionen av begreppet användning i näringsverksamhet kunna vara av enbart teoretiskt intresse. Kriteriet skulle då anses uppfyllt så snart känneteckensanvändning kunnat konstateras. Det är dock tänkbart att ytterligare en faktor kan ha betydelse för huruvida användning skall anses ha skett i näringsverksamhet, nämligen den regelbundenhet med vilken verksamheten bedrivs. Trots att inget sådant krav uttryckligen nämns i förslaget till den nuvarande VmL är det möjligt att verksamheten för att utgöra näringsverksamhet i känneteckensrättsligt avseende måste bedrivas någorlunda fortlöpande och inte endast vid något enstaka tillfälle.⁵¹

4.2.3 Individualiseringsfunktionen och dess betydelse för skyddets omfattning

Ett tecken fyller ingen individualiseringsfunktion utanför ett kommersiellt sammanhang, eftersom det då inte används för en vara eller tjänst i sin egenskap av förbindelselänk mellan näringsidkaren och dennes kundkrets. 4 § 3 st. i förslaget till ny varumärkeslag ger en exemplifierande uppräkningsform där kännetecknet skall anses fylla en individualiseringsfunktion för den produkt det används för. Som känneteckensanvändning anses således anbringande av kännetecknet på varan eller dess förpackning, användning av kännetecknet i affärshandlingar och reklam för produkten samt att produkten bjuds ut till försäljning, förs ut på marknaden, lagras för dessa ändamål, levereras, importerar eller exporteras under kännetecknet.⁵² Även muntlig användning avses.⁵³

⁴⁹ SOU 1958:10, s. 212.

⁵⁰ Ds 1997:82, s. 21f.

⁵¹ För att en verksamhet skall anses vara yrkesmässigt bedriven enligt skatterätten krävs regelbundenhet och varaktighet, se Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2004 års taxering, s. 50f. Se även Granmar, C., Varumärkesskydd – en handbok om varumärken och domännamn, 2003, s. 52 och Heveus, E., Varumärken i globala nätverk, 1997, s. 50.

⁵² Denna uppräkningsform följer mycket nära artikel 5.3 i varumärkesdirektivet (89/104/EEG). Något krav på verkligt brukande ställs inte ifråga om varumärkesintrång. Således krävs inte att någon försäljning, uthyrning eller annan typ av förfogande faktiskt skett. Se SOU 1958:10, s. 236f.

Att kännetecknet används i ett kommersiellt sammanhang utgör alltså en nödvändig förutsättning för att det skall kunna fylla en individualiseringsfunktion och således konstituera känneteckensanvändning. Att användningen sker i ett kommersiellt sammanhang utgör däremot inte en tillräcklig förutsättning. Även sådan användning är tillåten förutsatt att det använda kännetecknet inte används som en beteckning för den egna varan eller tjänsten.⁵⁴ Användningen måste alltså ske på ett sådant sätt att det använda kännetecknets individualiserande funktion för denna vara eller tjänst försvinner. Detta sätt att använda annans kännetecken brukar benämnas åberopande. Ett åberopande utgör visserligen en form av användning, men kan betraktas som ett vidare begrepp.⁵⁵

För att ett åberopande skall vara tillåtet krävs vidare att den som åberopar annans kännetecken har ett befogat intresse av att göra det, vilket kan vara fallet exempelvis i samband med jämförande reklam.⁵⁶ Åberopanden utan lojala eller legitima intressen kan utgöra varumärkesintrång. Ett åberopande får naturligtvis aldrig medföra att det åberopade kännetecknet riskerar att urvattnas eller degenerera, d.v.s. att dess förmåga att särskilja de produkter som tillhandahålls under kännetecknet från produkter som tillhandahålls i andra näringsverksamheter försämras eller helt försvinner. I det s.k. Rolls Royce-målet hade bilar av märket Mazda beskrivits som "Familjens nya Rolls" och "Familjebil med lyxbilskomfort till Mazdapris". Användningen ansågs ha skett främst i avsikt att åstadkomma en statushöjande effekt för det egna bilmärket och medfört en risk för att det använda kännetecknet skulle förlora sin särskiljningsförmåga och bli en allmän beteckning för en särskilt högklassig lyxbil. Användningen var därför att betrakta som ett varumärkesintrång. Att det egna varumärket i beskrivningen förekommit samtidigt med det använda kännetecknet var inte tillräckligt för att användningen skulle kunna anses utgöra ett tillåtet åberopande.⁵⁷

4.2.4 Övriga begränsningar av ensamrätten⁵⁸

Förutom de begränsningar av en känneteckensinnehavares ensamrätt som kravet på känneteckensanvändning medför inskränks ensamrätten uttryckligen av bestämmelsen att en känneteckensinnehavare inte får hindra tredje man från att i näringsverksamhet använda sig av sitt namn eller sin adress eller av uppgifter om varans art, kvalitet, beskaffenhet etc. En varumärkesinnehavare kan inte heller hindra att någon annan använder

⁵³ Ett exempel på en sådan situation är att ett butiksbiträde vid en kunds efterfrågande av ett visst märke anger att den till kunden erbjuder varan är av det efterfrågade märket, SOU 1958:10, s. 239.

⁵⁴ A.a., s. 237.

⁵⁵ A.a., s. 243.

⁵⁶ För ett mer ingående resonemang om möjligheten att använda annans kännetecken i samband med jämförande reklam, se Koktvedgaard, M. och Levin, M., Lärobok i immaterialrätt, 2002, s. 389f.

⁵⁷ Uppsala TR, dom 11 dec. 1980, se NIR 1981 s. 421f.

⁵⁸ Det finns i detta arbete inte utrymme för att gå in på den begränsning av ensamrätten som bestämmelserna om konsumtion utgör.

varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt om det rör sig om tillbehör eller reservdelar. En förutsättning är dock att den som använder varumärket på detta sätt agerar i enlighet med god affärssed.⁵⁹

4.3 Det grundläggande skyddet

4.3.1 Allmänt

Det grundläggande skyddets utformning enligt förslaget anges i 4 § 1 st. och grundar sig på ett resonemang om förväxlingsrisk.⁶⁰ Det grundläggande skyddet har enligt tionde övervägandet i varumärkesdirektivet framförallt till syfte att garantera att varumärket anger en varas eller tjänsts ursprung och utgör alltså främst ett skydd för konsumenter mot vilseledande varumärkesanvändning. Huvudregeln för det grundläggande skyddet är den s.k. specialitetsgrundsatsen, enligt vilken ensamrätten endast gäller inom området för varuslagslikhet.

Skyddet är absolut vid användning av ett tecken som är identiskt med annans varumärke och som används för varor eller tjänster som är identiska med de varor eller tjänster som täcks av varumärket (s.k. dubbel identitet), men gäller också vid likhet mellan märkena och varorna eller tjänsterna förutsatt att denna likhet ger upphov till en risk för att konsumenterna förväxlar produkterna.⁶¹

4.3.2 Förväxlingsbarhet och association

EG-domstolen har konstaterat att risk för förväxling föreligger om allmänheten kan uppfatta det som att varorna eller tjänsterna kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band.⁶² Förväxlingsrisk föreligger således om användningen av ett tecken som är identiskt med eller liknar ett varukännetecken kan leda till uppfattningen hos konsumenterna att de produkter tecknet används för har samma kommersiella ursprung som de produkter varukännetecknet används för, eller att det finns ett kommersiellt samband mellan den som använder tecknet och varukännetecknets innehavare.

Förväxlingsrisken bedöms enligt den s.k. produktregeln, enligt vilken förväxlingsbarheten är en produkt av likheten mellan märkena och likheten mellan de varor och tjänster som märkena avser. Ju större likheten mellan

⁵⁹ 5 § 2 st. i förslaget till ny varumärkeslag. Bestämmelsen motsvarar art. 6.1 i varumärkesdirektivet (89/104/EEG), vilken i VmL implementerats i 3 § och 4 § 2 st.

⁶⁰ Se samma paragraf i VmL. För firma finns det motsvarande skyddet i 3 § i såväl FL som i förslaget till lag om ändring av firmalagen.

⁶¹ För näringskännetecken gäller som huvudregel att det måste röra sig om verksamheter av samma eller liknande slag, 6 § 1 st. FL. Två identiska firmor kan alltså registreras och samexistera, så länge deras verksamheter utövas inom olika branscher.

⁶² Se exempelvis mål C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc.

varorna eller tjänsterna är, desto mindre märkeslikhet krävs för att förväxlingsrisk skall anses föreligga och vice versa.⁶³ Det finns inga bestämda regler för när två märken skall betraktas som förväxlingsbara, eftersom det är helhetsintrycket som skall bedömas och detta påverkas även av andra faktorer än varuslags- och märkeslikhet. Exempel på sådana faktorer är typen av produkter (kapitalvaror eller ”slit-och-släng”-varor), distributionskanaler, sättet för försäljning (över disk, självbetjäning, via postorder etc.) och varumärkenas image.⁶⁴ Frågan om förväxlingsrisk skall enligt EG-domstolen bedömas utifrån hur märkena uppfattas av en genomsnittlig konsument. Denne konsument förutsätts vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst.⁶⁵ Hänsyn måste även tas till den omständigheten att en köpare normalt inte har möjlighet att samtidigt jämföra de båda märkena. Bedömningen av märkeslikheten måste därför grundas på principen om den bleknande minnesbilden, d.v.s. ske med utgångspunkt i att köparens minnesbild av ett märke är ofullständig.⁶⁶

Av betydelse för förväxlingsbedömningen är också styrkan av det använda kännetecknets förmåga att särskilja varor och tjänster. EG-domstolen har uttalat att det använda varumärkets särskiljningsförmåga och särskilt den omständigheten att det är känt påverkar bedömningen av huruvida likheten mellan varorna eller tjänsterna som täcks av de båda märkena är tillräckligt stor för att en förväxlingsrisk skall föreligga.⁶⁷ Ju starkare ursprunglig eller förvärvat särskiljningsförmåga ett kännetecken innehar, desto högre är risken för att ett tecken är förväxlingsbart med detta kännetecken.

I begreppet förväxling inkluderas också risken för associationsskapande. Begreppet association skulle lämpligen kunna uttryckas som uppfattandet av ett samband mellan ett tecken och ett kännetecken grundat på att tecknet framkallar en minnesbild av kännetecknet, utan att märkena därför förväxlas.⁶⁸ I varumärkesdirektivets preambel sägs att grundförutsättningen för skydd är att risk för förväxling föreligger och att denna risk skall bedömas mot bakgrund av flera faktorer, däribland den association som ett märke framkallar. Att risken för förväxling inbegriper association från ett tecken till ett kännetecken anges dessutom uttryckligen i artiklarna 4.1 b och 5.1 b. Enligt EG-domstolen utgör dock risken för association enligt artikel 4.1 b inte ett alternativ till begreppet förväxling, utan endast en precisering av dess räckvidd. Föreligger ingen risk för förväxling kan artikel 4.1 b inte tillämpas.⁶⁹ Association skall endast tas i beaktande såsom en av ett flertal samverkande faktorer och är inte ensamt tillräckligt. Avgörande är istället om det finns en risk för förväxling.

⁶³ Levin, M. och Bonnier, S., Praktisk varumärkesrätt, 1998, s. 40.

⁶⁴ Bernitz, U. m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 2004, s. 209.

⁶⁵ Wessman, R., Varumärkeskonflikter, 2002, s. 357.

⁶⁶ A.a., s. 25f.

⁶⁷ Mål C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc.

⁶⁸ Se även Nordell, P. J., Varumärkesrättens skyddsobjekt, 2004, s. 334, där association beskrivs som det en förbrukare förutsättningslöst tänker på vid en konfrontation med ett kännetecken.

⁶⁹ Mål C-251/95, Sabel BV mot Puma AG.

4.3.3 Det föreslagna grundläggande skyddet och VmL

Det grundläggande skyddet i 4 § 1 st. i förslaget skiljer sig inte i sak från det skydd som ges av 4 och 6 §§ i den nuvarande varumärkeslagen. Det grundas fortfarande på ett resonemang om förväxlingsrisk och förekomsten av en sådan risk bedöms på samma sätt som idag. Den föreslagna lydelsen av det grundläggande skyddet innebär dock ett förtydligande av att det är tillräckligt med en *risk* för förväxling och att sådan risk kan föreligga när användningen leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet. Av den föreslagna 4 § framgår dessutom att det grundläggande skyddet är absolut vid s.k. dubbel identitet, något som inte kan utläsas av 4 och 6 §§ VmL.

4.4 Det utökade skyddet

4.4.1 Allmänt

När ett kännetecken till följd av innehavarens investeringar erhållit ett så betydande egenvärde att dess individualiseringsfunktion kvarstår oberoende av vilka produkter det används för betraktas detta egenvärde som skyddsvärt i sig. Det grundläggande skyddet kompletteras därför i 4 § 2 st. i förslaget till ny varumärkeslag med ett utökat skydd för känneteckens renommé och särskiljningsförmåga, eller dess ”goodwill”, och därmed också för innehavarens investeringar i kännetecknet.⁷⁰ För att ett sådant skydd skall bli tillfredsställande måste specialitetsgrundsatsen frångås, och det utökade skyddet är således oberoende av förväxlingsrisk och går utanför varuslagsgränserna. Detta undantag från huvudregeln att en förväxlingsrisk måste föreligga för att ett känneteckensrättsligt intrång skall kunna anses ha skett motiveras av det faktum att vissa varumärken har särskilt stark genomslagskraft och därför löper större risk att otillbörligt utnyttjas av andra.⁷¹

Det utökade skyddet är enligt 4 § 2 st. tillämpligt om någon i näringsverksamhet använder ett märke som är identiskt med eller liknar annans varukännetecken, förutsatt att det senare kan betraktas som känt inom en betydande del av omsättningskretsen.⁷² För att ett intrång skall föreligga krävs att användaren utan skälig anledning därigenom drar otillbörlig fördel av eller orsakar förfång för det kända varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

⁷⁰ Det utökade skyddet för väl ansedda varumärken finns i den nuvarande VmL i 6 § 2 st. En motsvarande möjlighet till utökat skydd finns sedan 1995 även för väl ansedda näringskännetecken, 6 § 2 st. FL. Möjligheterna till utökat skydd för kända varumärken behandlas även i varumärkesdirektivet (89/104/EEG), art. 4.4 a och 5.2, i TRIPS-avtalet, art. 16.3 och i WIPOs rekommendation om skyddet för välkända varumärken, art. 4 och 5.

⁷¹ Levin, M. och Bonnier, S., Praktisk varumärkesrätt, 1998, s. 200.

⁷² Enligt 6 § 2 st. VmL gäller istället att kännetecknet skall vara ”väl ansett här i landet”.

4.4.2 Kravet på märkeslikhet

Någon egentlig förväxlingsrisk i den mening som avses i samband med tillämning av det grundläggande skyddet krävs inte för det utökade skyddets tillämplighet. Detta framgår av EG-domstolens uttalanden i det s.k. Adidas-målet.⁷³ Enligt artikel 5.1 b i varumärkesdirektivet föreligger ett intrång när någon använder ett tecken som på grund av sin identitet eller likhet med annans varumärke och identiteten eller likheten hos de varor eller tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten. Detta krav på likhet skall enligt EG-domstolen inte tolkas på samma sätt som kravet i artikel 5.2, i vilken det utökade skyddet behandlas, på att det använda tecknet är identiskt med eller liknar varumärket. Uttrycket ”likhet” i artikel 5.1 b syftar till att fastslå existensen av en rättsligt relevant förväxlingsrisk grundad på att konsumenterna på grund av likheten mellan de båda märkena kan uppfatta det som att en produkt har samma kommersiella ursprung eller att två företag har ekonomiska band mellan sig. Det utökade skyddet är oberoende av förväxlingsrisk i denna mening.⁷⁴ Det är för det utökade skyddets tillämplighet tillräckligt att graden av likhet mellan tecknet och det kända varumärket kan leda till att den berörda allmänheten får uppfattningen att det finns ett samband mellan tecknet och varumärket.⁷⁵ Denna grad av märkeslikhet är nämligen en förutsättning för att användningen skall kunna dra otillbörlig fördel av eller innebära förfång för det kända märkets särskiljningsförmåga eller renommé.⁷⁶ Vid bedömningen av huruvida graden av märkeslikhet är tillräcklig för att kunna leda till en sådan uppfattning hos allmänheten skall en helhetsbedömning av de båda märkenas visuella, ljudmässiga eller begreppsmässiga likheter ske på samma sätt som vid en vanlig förväxlingsbedömning.⁷⁷ Någon högre grad av likhet än den som följer av en sådan bedömning bör inte krävas för det utökade skyddets tillämplighet.⁷⁸

4.4.3 Det utökade skyddets tillämplighet inom varuslagsgränserna

Enligt ordalydelsen i artikel 4.4 a och 5.2 i varumärkesdirektivet, liksom i 4 § 2 st. i förslaget till ny varumärkeslag gäller det utökade skyddet endast utanför varuslagslikheten. Artikel 4.1 b och 5.1 b i direktivet, vilka behandlar det grundläggande skyddet, får enligt EG-domstolen heller inte

⁷³ Mål C-408/01, Adidas-Salomon AG och Adidas Benelux BV mot Fitnessworld Trading Ltd.

⁷⁴ Mål C-408/01, Adidas-Salomon AG och Adidas Benelux BV mot Fitnessworld Trading Ltd., p. 27.

⁷⁵ Det bör observeras att detta inte är detsamma som att allmänheten får uppfattningen att det finns ett kommersiellt samband mellan känneteckensinnehavaren och känneteckensanvändaren.

⁷⁶ Mål C-408/01, Adidas-Salomon AG och Adidas Benelux BV mot Fitnessworld Trading Ltd., p. 31 och 29.

⁷⁷ Mål C-408/01, Adidas-Salomon AG och Adidas Benelux BV mot Fitnessworld Trading Ltd., p. 28 och 30.

⁷⁸ SOU 2001:26, s. 267.

tolkas extensivt.⁷⁹ Om det utökade skyddet inte skulle vara tillämpligt inom varuslagslikheten skulle dock innehavare av kända märken sakna skydd mot annans användning av ett liknandeärke som kan skada märkets renommé eller särskiljningsförmåga om märket används för liknande varor eller tjänster.

Efter EG-domstolens avgörande i det s.k. Davidoff-målet står det nu klart att det utökade skyddet kan tillämpas även inom varuslagsgränserna.⁸⁰ Enligt domstolen kan bestämmelserna om det utökade skyddet med hänsyn till direktivets allmänna systematik och ändamålet med det system i vilket de ingår inte tolkas som att de medför ett sämre skydd för kända varumärken inom varuslagsgränserna än utanför dem. De skall därför istället tolkas så att de ger medlemsländerna rätt att tillämpa ett utökat skydd även i situationer där någon använder ett tecken som är identiskt med eller liknar ett känt varumärke för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar de som täcks av det kända varumärket.

4.4.4 Begreppet känt varumärke

I förslaget till ny varumärkeslag ställs samma krav på kännedom om ettärke för att det skall anses vara känt som för när det skall anses vara inarbetat. Ett kännetecken är enligt 3 § 3 st. i förslaget till ny varumärkeslag inarbetat om, och så länge, det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig – omsättningskretsen – är känt som kännetecken för de varor som tillhandahålls under kännetecknet.⁸¹ Någon närmare definition ges inte i svensk rätt och har heller inte utformats i svensk praxis.⁸² Definition saknas även i Pariskonventionen, varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen. Dock innehåller WIPOs rekommendation om skyddet för välkända kännetecken riktlinjer angående omständigheter som bör tas i beaktande vid bedömningen av graden av kunskap om märket och vad som kan utgöra relevanta delar av allmänheten.

I rekommendationens artikel 2 (2) (a) definieras relevanta sektorer av en omsättningskrets såsom faktiska eller potentiella slutförbrukare, personer involverade i något skede av distributionen eller affärskretsar som befattar sig med de varor eller tjänster som märket avser. Det är oklart inom vilken/vilka av dessa sektorer ettärke ur svensk synvinkel måste vara känt för att märket ifråga skall tillerkännas ett utökat skydd här i landet, men sannolikt krävs att märket är känt åtminstone bland de faktiska eller potentiella slutförbrukarna. Enligt artikel 2 (3) får inte krävas att märket är välkänt hos konsumenterna i allmänhet. Enligt artikel 2 (1) skall alla omständigheter utifrån vilka man kan sluta sig till att märket är känt tas i beaktande. Sådana omständigheter kan exempelvis vara kännedom om

⁷⁹ Se mål C-292/00, Davidoff & Cie SA och Zino Davidoff SA mot Gofkid Ltd., p. 28-29.

⁸⁰ Mål C-292/00, Davidoff & Cie SA och Zino Davidoff SA mot Gofkid Ltd.

⁸¹ Samma definition ges i 2 § 3 st. VmL. Uttrycket ”här i landet” har inte tagits med i 4 § i förslaget, men kommittén tycks ändå vara av åsikten att detta kriterium gäller för svenska varumärken för vilka ett utökat skydd önskas, se SOU 2001:26, s. 269.

⁸² SOU 2001:26, s. 251.

märket i omsättningskretsen, användning och marknadsföring av märket med avseende på varaktighet, omfattning och geografisk utbredning, registrering eller ansökningar om registrering med avseende på varaktighet och geografisk utbredning i den mån de speglar användning av och kännedom om märket, den utsträckning i vilken ensamrätten kunnat upprätthållas i samband med rättighetstvister samt märkets värde. Sannolikt är medlemsstaterna fria att beakta även internationell kännedom. Användning av märket i angränsande länder, länder som har samma språk eller är täckta av samma media samt i länder som har nära handelsrelationer torde vara relevant för att etablera kunskap om märket i en given stat.

Ledning angående hur begreppet känt varumärke skall tolkas ges även i det s.k. Chevy-fallet, där EG-domstolen tolkade begreppet "välkänt varumärke" i artikel 5.2 i varumärkesdirektivet.⁸³ Domstolen uttalade att ett varumärke för att vara välkänt i den mening som avses i artikel 5.2 skall vara känt för en betydande andel av den allmänhet som berörs av de varor eller tjänster som täcks av varumärket. Med allmänhet avses den breda allmänheten eller en viss del av den, exempelvis en viss yrkeskrets. Någon viss procentandel får inte krävas. Domstolen betonade även att det endast är när varumärket är tillräckligt känt som den allmänhet som stöter på ett tecken även vad gäller varor och tjänster av en annan art kan förknippa märkena med varandra till förfång för varumärket. Samtliga relevanta omständigheter skall beaktas vid bedömningen, dock särskilt varumärkets marknadsandel, i vilken omfattning, under vilken tid och i vilket geografiskt område märket använts samt de investeringar som gjorts för att marknadsföra varumärket. Märket skall vara känt i medlemsstaten eller i en väsentlig del av den.

4.4.5 Otillbörlig fördel eller förfång

Vid tillämpning av det utökade skyddet är kravet på förväxlingsrisk ersatt av kravet på att användningen skall dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende, dess goodwill. Det bör dock påpekas att förekomsten av en förväxlingsrisk kan konstituera otillbörlig fördel eller förfång även om det utökade skyddet inte för sin tillämplighet förutsätter att någon sådan risk föreligger.⁸⁴ För att användningen av annans kända kännetecken skall dra otillbörlig fördel av eller orsaka förfång för kännetecknets goodwill måste den innefatta någon form av snyltning, nedsvärtning eller urvattning.⁸⁵ För att användningen skall utgöra intrång krävs sannolikt att det dessutom rör sig om nytta eller skada av mer än endast obetydligt slag.⁸⁶

Otillbörlig fördel av ett känt känneteckens goodwill kan dras genom att i samband med marknadsföring av de egna produkterna använda ett tecken som är identiskt med eller liknar det kända kännetecknet. Genom att anknyta

⁸³ Mål C-375/97, General Motors Corporation mot Yplon SA.

⁸⁴ Wessman, R., Varumärkeskonflikter, 2002, s. 58f.

⁸⁵ Bernitz, U. m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 2004, s. 215.

⁸⁶ Wessman, R., Varumärkeskonflikter, 2002, s. 59.

till det kända kännetecknet på ett sätt som riskerar ge köparna intrycket av ett samband mellan tecknet och det kända kännetecknet kan användaren dra extra uppmärksamhet till den egna produkten och överföra de positiva associationer som det kända kännetecknet framkallar till denna. Användningen kan också leda till att köparna tror att produkterna kommer från innehavaren av det kända kännetecknet, eller att ett kommersiellt samband föreligger mellan känneteckensanvändaren och känneteckensinnehavaren, vilket kan leda till ökad försäljning för användaren.

Att någon anknyter till annans kända kännetecken i marknadsföringen av de egna produkterna kan också medföra förfång för det kända kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Om känneteckensanvändarens produkter är av sämre kvalitet än känneteckensinnehavarens eller på annat sätt skiljer sig från dessa och konsumenterna överför associationer och erfarenheter från känneteckensanvändarens märke till det kända kännetecknet kan det kända kännetecknet förlora goodwill i form av såväl anseende som särskiljningsförmåga. Sådana goodwillskador medför att kännetecknet eller de produkter som marknadsförs under det blir mindre attraktiva och att kännetecknets förmåga att bevara och utöka kundkretsen minskar. I praktiken innebär detta att känneteckensinnehavaren förlorar de framtida inkomster som investeringarna i kännetecknet var avsedda att ge upphov till.

Eftersom goodwillskador inte alltid visar sig förrän en tid efter att intrångshandlingen begåtts och då den slutliga omfattningen av skadorna typiskt sett är svår att uppskatta på förhand är det svårt för en drabbad känneteckensinnehavare att lägga fram närmare bevisning om vad skadan består i. Framläggande av bevisning om att någon faktisk fördel dragits eller något faktiskt förfång uppkommit torde därför inte vara nödvändigt. Sannolikt räcker det att det föreligger omständigheter som med tillräcklig styrka talar för att användningen av annans kända kännetecken objektivt sett kan ge upphov till otillbörlig fördel eller förfång.⁸⁷

Det kan tilläggas att det vid bedömningen av huruvida användningen av ett tecken är till förfång för varumärket gäller att ju större särskiljningsförmåga eller renommé varumärket bedöms ha, desto större är sannolikheten för att användningen är till förfång.⁸⁸

4.4.6 Skälig anledning

För att innehavaren av ett känt varumärke med tillämpning av det utökade skyddet framgångsrikt skall kunna hävda att ett intrång skett krävs dessutom att den som använt varumärket i det aktuella fallet saknat skälig anledning att göra så. Innebörden av uttrycket ”skälig anledning” har prövats i den

⁸⁷ Se PBR:s beslut den 8 maj 1998 i mål nr. 96-319 (Absolute). Se även det s.k. Rolls Royce-målet, i vilket ersättning för goodwillskada utdömdes utan bevisning om skadan, Uppsala TR, dom 11 dec. 1980, se NIR 1981 s. 421f. samt NJA 1989 s. 854, ”Securitas”, där HD lägger vikt vid den fördel känneteckensanvändaren drar av användningen och vid att användningen på sikt är ägnad att urvattna det använda kännetecknet.

⁸⁸ Mål C-375/97, General Motors Corporation mot Yplon SA, p. 30.

beneluxiska varumärkesrätten, varvid anförts att skälig anledning föreligger om användaren har ett sådant behov av att använda det kända varumärket att det skulle vara orimligt att begära att denna användning upphörde, trots att den kan vara till skada för känneteckeninnehavaren.⁸⁹ Att uttrycket skälig anledning tagits med i 4 § 2 st. i förslaget till ny varumärkeslag innebär således ett visst utrymme för domstolarna att göra intresse- eller skälighetsavvägningar i samband med tillämpningen av det utökade skyddet.

4.4.7 Det föreslagna utökade skyddet och VmL

Den med avseende på skyddet för kännetecken utan tvekan största förändring som förslaget innebär i förhållande till VmL är att rätten till utökat skydd enligt 4 § i förslaget tillkommer märken som här i landet är kända inom en betydande del av omsättningskretsen och inte, som enligt 6 § 2 st. VmL, märken som är väl ansedda. Det föreslagna kriteriet för utökat skydd sammanfaller således med kriteriet för inarbetning, vilket innebär att det utökade skyddet enligt förslaget kan åberopas för fler märken än vad som är fallet enligt den nuvarande VmL. Av förslaget framgår också att det utökade skyddet gäller vid användning av tecknet för varor av annat slag, d.v.s. utanför varuslagsgränserna, något som inte alls framgår av 6 § 2 st. i VmL. Att någon egentlig förväxlingsrisk i den mening som avses för det grundläggande skyddet inte krävs för ett utökat skydd har i förslaget också tydliggjorts genom att i 4 § ange att ensamrätten *dessutom innebär att ingen annan än innehavaren får använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor av annat slag*. Den nuvarande varumärkeslagens formulering, enligt vilken *förväxlingsbarhet även kan åberopas till förmån för väl ansedda märken*, är i detta avseende otydlig.

4.5 Samordningen av skyddet för varukännetecken och näringskännetecken

Mellan VmL och FL finns ett korsvist skydd för kännetecken, som kvarstår i förslaget till ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen. En näringsidkare som har skydd för sin firma inom ett visst geografiskt område har enligt 3 § 5 st. i förslaget till ny varumärkeslag inom samma område skydd mot att någon annan använder ett med firman förväxlingsbart varumärke.⁹⁰ En motsvarande bestämmelse för näringsidkare som har skydd för ett varumärke inom ett visst geografiskt område finns i 2 § 6 st. i förslaget till ändrad firmalag.⁹¹ Enligt 15 § 1 st. 3 p. i förslaget till ny varumärkeslag kan förekomsten av en skyddad firma utgöra hinder mot att en registrering av ett varumärke består, om varumärket innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som firman, såsom firmanamnet i oförändrat skick eller med endast mindre ändringar.⁹² Förväxlingskriteriet är uppfyllt om ett

⁸⁹ SOU 2001:26, s. 251 och s. 255.

⁹⁰ Jmfr. 3 § VmL.

⁹¹ Jmfr. 5 § FL.

⁹² Detta är enligt 14 § 1 st. 4 p. VmL ett relativt registreringshinder.

varumärke och en firma eller en firmadominant är identiska eller snarlika och de varuslag för vilka varumärket söks registrerat ligger inom den verksamhet som firmaregistreringen avser. Kravet på varuslagslikhet är uppfyllt om firman och varumärket tillhör samma eller näraliggande branscher. Medgivande att bruka eller registrera ett med firma förväxlingsbart kännetecken accepteras så länge deras samtidiga existens inte innebär att allmänheten vilseleds avseende det kommersiella ursprunget för en vara eller tjänst.⁹³

⁹³ Levin, M. och Bonnier, S., Praktisk varumärkesrätt, 1998, s. 183 och s. 186.

5 Internet och känneteckensrätten

I slutet av 1990-talet startade en debatt om immaterialrättens framtid i den nya digitala miljön. Grovt uppdelat representerar de åsikter som framfördes i denna debatt två läger. Å ena sidan finns det de som anser att reglerna måste anpassas till den nya tekniken, men att de centrala begreppen och rättsliga konstruktionerna fortfarande är gångbara och att det hela mest handlar om hur övervakning och rättsrealisering skall ske. Å andra sidan finns det de som är av åsikten att förändringarna är så fundamentala att en fortsatt fungerande immaterialrätt kräver att centrala begrepp och utgångspunkter omdefinieras.⁹⁴ Allmänt sett kan det i alla fall konstateras att den immaterialrättsliga lagstiftningen inte byggdes upp med den digitala informationsåldern i åtanke och det kan inte förnekas att de globala elektroniska nätverken idag har stor betydelse för varumärkesrättens utveckling. Genom exponering på internet går det idag mycket snabbt att inarbeta ett kännetecken. Känneteckensinnehavare måste således bevaka nätet med stor regelbundenhet för att säkerställa att eventuella intrångsgörare inte hinner bygga upp egna rättigheter till deras kännetecken. Internets snabba utveckling har överhuvudtaget ökat varumärkenas betydelse och det har blivit vanligt att varumärken tas fram speciellt för nätet. Ofta används de som domännamn.

Nätets globala omfattning i kombination med dess avsaknad av geografiska gränser är en källa till särskilda svårigheter. Eftersom varumärkes- och firmarätten är nationellt begränsad kan olika företag i olika länder inneha ensamrätt till identiska eller förväxlingsbara kännetecken, var och en inom sitt territorium. När dessa känneteckensinnehavare vill bli synliga på nätet under ett och samma kännetecken uppstår internationella kollisioner, vilkas lösningar ofta förutsätter internationellt samarbete. Nätet medger även att konkurrerande kännetecken kan visas samtidigt på en och samma bildskärm, något som i amerikansk domstol befunnits stärka sannolikheten för att förvirring angående en varas eller tjänsts kommersiella ursprung skall uppstå.⁹⁵ På nya marknader såsom internet uppstår dessutom ofta ett behov av att i språket införliva marknadsledande kännetecken för att kunna beskriva den nya företeelsen, varvid dessa löper stor risk att degenerera.⁹⁶ Det ställs därför stora krav på de märken som används på nätet.

Det bör inte heller glömmas bort att mycket av den användning som sker på nätet, liksom i övrigt, är icke-kommersiell och således inte utgör något känneteckensrättsligt intrång. En stor del av användningen sker exempelvis

⁹⁴ Bruun, N., Ny immaterialrätt i den digitala ekonomin?, Festskrift till Ulf Bernitz, NIR, s. 7ff.

⁹⁵ Se *GoTo.com, Inc. mot Walt Disney Co.*, No 9956691, (9th Cir. 2000) och *Brookfield Communications, Inc. mot West Coast Entertainment Corp.*, No 9856918, (9th Cir. 1999).

⁹⁶ Pawlo, M., Domännamnens juridiska status, NIR 1998 s. 152.

på privata hemsidor eller i diskussionsgrupper. Även icke-kommersiell användning kan dock innebära en risk för att de använda kännetecknen urvattnas. Där icke-kommersiell användning tidigare saknade marknads-mässig betydelse för känneteckensinnehavarna har den, liksom den kommersiella användningen, genom internet givits ett betydligt större om-fång och större genomslagskraft än vad som varit möjligt med andra medier. En frågeställning som härmed aktualiseras är om det åtminstone för kända kännetecken finns ett behov av skydd även utanför den rent kommersiella användningens ramar och hur ett sådant skydd i så fall bör vara utformat.

Med allt detta i åtanke är det väl knappast någon som förvånas över att en hel del känneteckensrättsliga problem kan uppstå, och regelbundet uppstår, i samband med användningen av kännetecken på internet. Exempel på vanliga frågeställningar är vad som gäller vid användningen på en hemsida av logotyper som kanske är varumärkesrättsligt skyddade och hur man skall se på användningen av andras kännetecken i samband med olika typer av länkläggning och i samband med bruket av metataggar. Även förekomsten av domännamn medför en mängd frågor, exempelvis huruvida varumärkes-intrång förutsätter ett kommersiellt användande av domänadressen och vad som i så fall skall räknas som kommersiellt användande. Att den känneteckensrättsliga lagstiftningen gäller i samma utsträckning på nätet som i andra sammanhang står klart. Frågan är istället hur de befintliga bestämmelserna skall tillämpas i samband med känneteckensrättsliga intrång på nätet för att känneteckensinnehavare skall ges ett rimligt skydd för sina kännetecken utan att nätets funktion som marknadsplats och informationskälla försvinner.

6 Användning i det synliga innehållet på en webbsida

6.1 Inledande anmärkningar

Användning av annans kännetecken i det för besökare synliga innehållet på en webbsida är den användning på nätet som närmast motsvarar det sätt på vilket kännetecken används i traditionella medier såsom tidningar, radio eller TV. Den är närmast jämförbar med användning av annans kännetecken i reklamannonser e.d. Det rör sig således om en relativt konventionell användningsform varför intrångsanalysen kan ske på samma sätt som vid sådan användning av annans kännetecken som sker utanför nätsammanhanget.

Kännetecken kan införlivas i det synliga innehållet på en webbsida både som vanlig text och som grafik. All grafik en användare ser på en sida, såsom fotografier, illustrationer, dekorer och logotyper, ligger i separata filer som integrerats med hjälp av s.k. inlinelänkar. Grafiken hämtas automatiskt och nätanvändaren behöver således inte själv aktivera en länk.⁹⁷ Vid inlinelänkning framgår det inte för nätanvändaren att bildmaterialet på sidan kommer från någon annan plats på nätet, eftersom det inte syns i adressfältet varifrån materialet hämtats.

Angivandet av ett kännetecken som vanlig text kan antingen ske fullt synligt eller döljas genom att texten ges samma färg som bakgrunden. Det senare benämns ofta som "black lettering".⁹⁸

Andras kännetecken i form av såväl grafik som text i innehållet på en webbsida kan dessutom användas som länksvansar. Eftersom hypertextlänkarna är en förutsättning för nätet måste användningen av annans kännetecken som hypertextlänk i det synliga innehållet på en webbsida sannolikt accepteras som känneteckensrättsligt tillåten i de flesta fall. En förutsättning för att användningen inte ska utgöra ett känneteckensrättsligt intrång är dock att kännetecknet inte ges samma speciella utformning som känneteckensinnehavaren själv använder sig av.⁹⁹ Att användning av annans kännetecken som länksvans under nämnda förutsättningar betraktas som tillåten innebär dock inte att själva länkningen är tillåten. Beroende på omständigheterna

⁹⁷ Inlinelänkar är således inte "länkar" i traditionell bemärkelse. En distinktion bör göras mellan integrering av annans kännetecken i det synliga innehållet på den egna webbsidan med hjälp av inlinelänkning och användning av annans kännetecken genom hypertextlänkning. Användning av annans kännetecken genom hypertextlänkning behandlas i avsnittet om länkning nedan.

⁹⁸ Förfarandet att ange annans kännetecken med samma färg som bakgrunden uppvisar stora likheter med användningen av annans kännetecken i metataggarna till en webbsida, varför det kommer att behandlas i detta sammanhang.

⁹⁹ Carlén-Wendels, T., Nätjuridik, lag och rätt på Internet, 2000, s. 136.

kan all länkning utgöra ett känneteckensrättsligt intrång och detta oavsett hur länksvansen är utformad. Med undantag för hypertextlänkar som utgörs av neutral text utesluter inte heller det faktum att själva länkningen är att betrakta som tillåten att användningen av annans kännetecken som länksvans utgör ett känneteckensrättsligt intrång.¹⁰⁰ Således måste en distinktion göras mellan användning av annans kännetecken som länksvans i det synliga innehållet på en sida och användning av annans kännetecken genom länkning.

6.2 Kännetecken på webbsidor och skyddet i 4 § SOU 2001:26

6.2.1 Exempel på användning av annans kännetecken på webbsidor

Alba Tross har för vana att varje vinter fly från det svenska grådasket för att spendera några månader på sydligare breddgrader. Den gångna vintern åkte hon på en veckas kryssning i Söderhavet med den svenska resebyrån Kryssa Lugnt. Inspirerad av denna upplevelse beslutar Alba att finansiera den kommande vinterns resa genom att under sommaren anordna dagskryssningar bland de vackra öarna i Stockholms skärgård med sin segelbåt Albania. Alba använder sin privata hemsida för att under en rubrik i form av den stiliserade meningen ”Kryssa Lugnt med Albania Tours!” informera om dessa kryssningar. På sidan lägger hon dessutom upp den mycket kända logga som Kryssa Lugnt Resor AB under många år använt som varumärke för sina närmast legendariska lyxkryssningar i Söderhavet. Efter att en av Kryssa Lugnts resebokare i samband med ett slumpmässigt nätsurfande upptäckt Albas förehavanden informeras företagets VD Inga Isberg om saken. Inga kontaktar företagets juridiska hjärntrust, varpå Alba stäms för såväl varumärkes- som firmaintrång.¹⁰¹

6.2.2 Känneteckensanvändning

Alba har på sidan använt företaget Kryssa Lugnt Resor ABs (hädanefter kallat ”Företaget”) logga och i rubriken till informationen om kryssningarna återgivit dess firmadominant. Detta har skett i samband med erbjudandet av den egna tjänsten på hemsidan. För att denna användning av tecken som är identiska med Företagets kännetecken överhuvudtaget skall betraktas som känneteckensrättsliga intrång måste de ha använts på ett sådant sätt att de fyller en individualiseringsfunktion för Albas egna kryssningar. Det måste alltså utrönas huruvida tecknen använts på ett sådant sätt att de som besöker

¹⁰⁰ Vid användning av annans kännetecken som hypertextlänk i form av neutral text får länkningens tillåtlighet också implikationer för länksvansens tillåtlighet. För denna diskussion, se 6.2.7 nedan.

¹⁰¹ Exemplet är delvis baserat på det amerikanska fallet *GoTo.com, Inc. v. Walt Disney Co.*, No. 9956691, (9th Cir. 2000) som rörde användning av annans logotyp på en webbsida.

sidan förknippar dem med dessa kryssningar. För att ett tecken som används för varor eller tjänster skall kunna individualisera dessa varor eller tjänster för köparna krävs att tecknet har förmåga att särskilja dem från andra näringsidkares produkter. Loggan får anses ha sådan särskiljningsförmåga. Då den finns på samma sida som informationen om hennes kryssningar och i direkt anslutning till denna information är det högst troligt att besökarna sammankopplar loggan med Albas kryssningar.

Huruvida angivandet av Företagets firmadominant i rubriken till den text som informerar om kryssningarna kan medföra att besökarna på Albas sida sammankopplar just firmadominanten med Albas kryssningar är mer tveksamt. Även om firman får förmodas ha förmåga att särskilja Företaget från andra näringsidkare saknar den använda firmadominanten i stor utsträckning ursprunglig särskiljningsförmåga för kryssningar. Den är i det här aktuella sammanhanget snarare ägnad att uppfattas som ett allmänt uttryckssätt än som ett kännetecken. Det är därför möjligt att nätanvändarna uppfattar enbart "Albania Tours" som ett kännetecken för Albas kryssningsverksamhet och att det således endast är detta uttryck som kan anses fylla en individualiseringsfunktion för hennes kryssningar. Användningen av Företagets firmadominant i meningen skulle i så fall inte vara att betrakta som känneteckensanvändning och därför inte utgöra något intrång. Något som talar för att "Kryssa Lugnt" används endast som ett generiskt uttryck och inte i egenskap av kännetecken är att uttrycket "kryssa lugnt" inte i sammanhanget är substituerbart med något annat uttryck. Närmast till hands skulle uttryck som "simma lugnt" eller "koppla av" ligga. Alba kan hävda att endast uttrycket "kryssa lugnt" ger upphov till det intryck som hon eftersträvar att ge sidbesökarna och att hon därför har ett legitimt intresse av att få använda uttrycket även om det råkar motsvara Företagets firmadominant. Hon har dock valt att inleda även ordet "Lugnt" med stor bokstav vilket tyder på att uttrycket används i egenskap av kännetecken.

Firmadominanten bör dock bedömas i den form nätanvändarna upplever den, nämligen som en del av en fullständig mening. Rubriken i sin helhet kopplas med största sannolikhet samman med de kryssningar som Alba informerar om under den. För nätanvändarna torde det ligga närmast till hands att uppfatta meningen som en slogan åsyftande Albas kryssningar, särskilt med tanke på dess stiliserade utformning och imperativform. Som slogan äger meningen tillräcklig särskiljningsförmåga för att fungera som ett varukännetecken för Albas kryssningar även om inte firmadominanten i sig äger sådan särskiljningsförmåga. Då firmadominanten utgör en väsentlig del av en slogan som fyller en känneteckensrättslig funktion för kryssningarna kan det antas att även den i praktiken fyller en sådan funktion, om än inte av egen kraft.

6.2.3 Näringsverksamhetskriteriet

Förutom att tecknen måste ha använts på ett sådant sätt att de fyller en individualiseringsfunktion för Albas kryssningar måste användningen ha skett som ett led i en yrkesmässigt utövad verksamhet av ekonomisk art.

Som led i en sådan verksamhet kan ses såväl informations- och marknadsföringsåtgärder som faktisk försäljning eller uthyrning. Som redan nämnts är användning av kännetecken i det synliga innehållet på en webbsida närmast att jämföra med användning av annans kännetecken i reklamannonser. Albas användning är således att betrakta som sådan användning av annans kännetecken i affärshandlingar och reklam som enligt den exemplifierande uppräkningsen i 4 § 3 st. i förslaget till ny varumärkeslag typiskt sett utgör användning i näringsverksamhet. Verksamheten är också utan tvekan av ekonomisk art eftersom det rör sig om försäljning av kryssningsupplevelser mot direkt vederlag, oavsett om den faktiskt ger något ekonomiskt utbyte. Mer tveksamt är det dock om Alba bedriver denna verksamhet yrkesmässigt.

Det finns ingenting som tyder på att Alba är näringsidkare sedan tidigare. Hemsidan har innehafts av henne i egenskap av privatperson. När känneteckensanvändning sker på företagssidor kan det vanligtvis förutsättas att den utgör ett led i ett yrkesmässigt utövande av en verksamhet av ekonomisk art. När känneteckensanvändning sker på privatpersoners hemsidor, som i detta fall, måste ställning tas till huruvida kännetecknet använts av sid innehavaren i egenskap av privatperson eller i egenskap av näringsidkare. Om den verksamhet i vilken kännetecknet använts kan anses yrkesmässigt bedriven bör sid innehavaren betraktas som näringsidkare. Kravet på yrkesmässigt bedrivande torde innebära att enstaka yttringar av verksamhetsutövning inte är tillräckligt. Albas verksamhet tycks dock vara av det slag som bedrivs fortlöpande. Att den endast är avsedd att bedrivas under en kortare tidsperiod, nämligen under årets sommarmånader, är inte detsamma som att verksamheten är begränsad till ett enstaka tillfälle utan innebär endast att den inte är av någon mer stadigvarande art. Något krav på varaktighet ställs dock inte, varför Alba kan anses ha använt Företagets kännetecken i en yrkesmässigt bedriven verksamhet av ekonomisk art.

6.2.4 Användningen av Företagets firma

Eftersom inget sägs om att Företagets firma är ett känt näringskännetecken är Företaget hänvisat till att förlita sig på det grundläggande skyddet för att komma åt Albas användning av firman. Det tecken Alba använt i rubriken till informationen om sina kryssningar är identiskt med Företagets firmadominant och Albas verksamhet ligger inom samma bransch som Företagets. Det grundläggande skyddet är således tillämpligt.

Den slogan med avseende på Albas kryssningar som rubriken kan anses utgöra är att se som ett varukännetecken för dessa kryssningar. När annan än firmainnehavaren använder dennes firma eller firmadominant som varukännetecken aktualiseras det korsvisa skydd som 3 § 5 st. förslaget till ny varumärkeslag erbjuder firmainnehavare mot annans användning av ett med firman förväxlingsbart varukännetecken inom samma område. Eftersom Företaget är ett aktiebolag är dess firma registrerad för hela landet och även om Albas webbsida är tillgänglig även utanför Sverige har hennes användning av Företagets firma som varukännetecken skett i Sverige. Hon

tillhandahåller sina kryssningar här i landet och webbsidan är avfattad på svenska, varför verksamheten främst är inriktad på den svenska marknaden. Användningen har således skett inom samma område som det inom vilket firman är skyddad.

Eftersom Företagets firmadominant används som varukännetecken skall det grundläggande varumärkesrättsliga skyddet i 4 § 1 st. i förslaget till ny varumärkeslag tillämpas. Detta skydd förutsätter att Albas användning av Företagets firma ger upphov till en risk för att besökarna på hennes sida tror att hennes kryssningar anordnas av Företaget eller att det finns kommersiella band mellan henne och Företaget.

I samband med en bedömning av huruvida viss användning ger upphov till förväxlingsrisk skall samtliga faktorer beaktas som på något sätt kan ha relevans för uppkomsten av en sådan risk. I denna helhetsbedömning inkluderas således även sådant som skillnader i varornas image, distributionssätt och distributionskanaler m.m. Medan Företaget förmedlar längre lyxkryssningar i Söderhavet anordnar Alba dagskryssningar med en segelbåt i Stockholms skärgård. Det får förmodas att kryssningarna skiljer sig mycket åt med avseende på service, bekvämligheter och inte minst prisnivå. Samtidigt som nämnda skillnader minskar risken för förväxling i detta fall skapar känneteckensanvändning på nätet allmänt sett en ökad sannolikhet för förvirring bland nätanvändarna. Nätets konstruktion och det sätt på vilket det används bidrar till att försvåra sammankopplandet av rätt kännetecken med rätt information. Mängden av kännetecken, produkter och information som möter en nätanvändare kan vara svåröverskådlig och förflyttningen från en plats på nätet till en annan sker snabbt och utan nämnvärd ansträngning. Nätet medger dessutom att konkurrerande kännetecken framträder på en och samma skärm samtidigt. Konkurrerande kännetecken kan naturligtvis visas samtidigt även vid känneteckensanvändning i traditionella medier. I detta fall hade ju Alba kunnat använda Företagets firma på precis samma sätt utanför nätet, exempelvis på en skylt. Oavsett medium torde resonemanget kring ökad sannolikhet för förvirring till följd av att konkurrerande kännetecken visas samtidigt äga relevans vid en förväxlingsbedömning.

I detta fall möts de som besöker Albas sida av Företagets firmadominant Kryssa Lugnt och Albas eget kännetecken Albania Tours i samma mening, samt en logga som är identisk med Företagets varumärke. Det är visserligen tänkbart att Företagets firmadominant har så svag särskiljningsförmåga att enbart användningen av denna i en slogan på sätt som skett inte ger upphov till någon förväxlingsrisk. Sannolikheten för att besökarna uppfattar firmadominanten som ett kännetecken för de kryssningar Alba informerar om under rubriken förstärks dock av att en logga som är identisk med Företagets kända varumärke finns synlig på samma sida. Det finns således en risk för att besökarna blir förvirrade angående vem det är som ansvarar för de kryssningarna det informeras om på sidan. Rubrikens utformning riskerar dessutom ge besökarna intrycket att det rör sig om något slags

samarbete mellan Företaget och Albania Tours och att det således finns ekonomiska band mellan Alba och Företaget.

Om Alba inte skulle anses ha använt Företagets firma som varukännetecken för sina kryssningar utan som ett näringskännetecken för sin verksamhet skulle användningen istället bedömas enligt 3 § i förslaget till lag om ändring i firmalagen. Enligt 3 § 3 st. presumeras användningen av annans registrerade firma i näringsverksamhet kunna ge upphov till skada för firmainnehavaren. Detta innebär att det är Alba som måste visa att Företaget inte kan lida någon skada av hennes användning av deras firma på sätt som skett. I annat fall utgör hennes användning ett intrång i Företagets firmarätt. Eftersom användningen kan få till följd att besökarna drar slutsatsen att ett kommersiellt samband finns mellan Alba och Företaget är det uteslutet att Alba kan visa att Företaget inte kan lida skada av användningen.

6.2.5 Användningen av Företagets logga

Eftersom det utökade skyddet är tillämpligt även innanför varuslagsgränserna och Företagets logga är känd inom en betydande del av omsättningskretsen kan Företaget använda sig av det utökade skyddet med avseende på Albas användning av loggan. För detta krävs att Alba genom sin användning drar otillbörlig fördel av eller orsakar förfång för den särskiljningsförmåga eller det renommé som Företagets varumärke besitter. Eftersom det utökade skyddet inte är beroende av förväxlingsrisk behöver någon egentlig förväxlingsbedömning inte ske. Det är fullt tillräckligt att det kan antas att den goodwill Företaget byggt upp för sin logga till följd av identiteten mellan loggorna kan komma att överföras till Albas kryssningar. En sådan goodwillöverföring kan ske genom att de besökare som ser Albas logga associerar från Företagets logga till Albas. En annan sak är att kraven för det utökade skyddet naturligtvis är uppfyllda om en faktisk förväxlingsrisk föreligger.

Den logga Alba använder sig av på webbsidan är identisk med Företagets logga och används i likhet med denna i samband med marknadsföring av kryssningar. Det föreligger därmed en stor risk för att användningen av loggan ger besökarna på Albas sida uppfattningen att de kryssningar det informeras om i anslutning till loggan har samma kommersiella ursprung som de kryssningar som Företaget anordnar eller åtminstone att kommersiella band finns mellan Alba och Företaget. Eftersom inte bara märkeslikhet utan även varuslagslikhet föreligger i detta fall uppstår alltså en förväxlingsrisk, varför kraven för såväl det grundläggande som det utökade skyddet är uppfyllda. Då det utökade skyddet är tillämpligt kan användningen dock bedömas som ett intrång redan på den grunden att den använda loggans likhet med Företagets logga kan ge upphov till positiva associationer hos besökarna. Detta kan få till följd att Alba säljer fler kryssningsresor än vad hon annars skulle ha gjort, varför hon kan anses dra otillbörlig fördel av den goodwill Företagets logga åtnjuter. Någon egentlig förväxlingsbedömning behöver således inte ske för att intrång skall kunna konstateras med tillämpning av det utökade skyddet.

Av informationen på sidan framgår att det som marknadsförs är dagskryssningar i Stockholms skärgård. Eftersom en sådan kryssning inte utgör något självklart substitut för en kryssning i Söderhavet är det inte säkert att den utökning av Albas kundkrets användningen kan leda till innebär en motsvarande minskning av Företagets kundkrets. Däremot kan Albas användning av en identisk logga för sina egna kryssningar medföra att den förmåga Företagets logga har att särskilja deras kryssningar från andra researrangörers urvattnas.¹⁰² Det finns dessutom en risk för att Albas kryssningar håller en relativt Företagets kryssningar låg kvalitet. Därigenom kan användningen orsaka förfång för det goda renommé Företagets logga har, antingen genom att kundkretsen faktiskt förväxlar Albas kryssningar med Företagets eller genom att Företagets logga smittas av de negativa associationer Albas logga ger upphov till. Albas användning kan således orsaka förfång för såväl loggans särskiljningsförmåga som dess renommé.

För att användningen skall utgöra ett varumärkesrättsligt intrång med tillämpning av det utökade skyddet krävs dessutom att Alba inte har någon skälig anledning att använda loggan på sin webbsida. Med skälig anledning skall sannolikt förstås ett sådant behov av att använda loggan att det skulle vara orimligt att begära att denna användning upphörde, trots att den kan vara till skada för Företaget. Alba har dock inte haft något sådant behov.

6.2.6 Disclaimers

Något som kan vara intressant i sammanhanget är att diskutera hur införandet av en disclaimer på Albas webbsida hade kunnat påverka bedömningen av hennes användning av Företagets kännetecken. Frågan är om hon genom att införa en disclaimer på sidan med innebörd att inget samröre föreligger mellan henne och Företaget hade kunna motverka en risk för förväxling. En sådan effekt uppnås dock naturligtvis endast om besökarna uppmärksammar detta budskap. Vanligtvis återfinns disclaimers i form av en länk längst ned på ingångssidan. Det får antas att den genomsnittlige nätsurfaren sällan klickar på en sådan länk, varför disclaimers sannolikt inte är juridiskt relevanta vid en förväxlingsbedömning. För att uppnå en reell minskning av sannolikheten för förväxling torde krävas att disclaimern är omedelbart synlig för besökaren. Alba hade följaktligen kunnat välja att förmedla till besökarna att inget samröre föreligger mellan henne och Företaget genom att lägga in detta budskap som vanlig text på sidan. Det finns dock en viss risk för att angivandet av annans kända kännetecken i en disclaimer direkt på sidan kan komma att bedömas som ett känneteckensrättsligt intrång i sig. Det kan nämligen inte uteslutas att en sådan användning av annans kända kännetecken kan medföra att

¹⁰² För att skydd skall kunna grundas uteslutande på en risk för urvattning torde krävas att en viss grad av urvattning föreligger. Risken för urvattning är rimligtvis större ju närmare varandra varorna ligger och ju större överlappningen mellan märkesinnehavarens och märkesanvändarens omsättningskretsar är. Wessman, R., Varumärkeskonflikter, 2002, s. 310, 312 och 314.

sid innehavaren drar en otillbörlig fördel av eller orsakar förfång för det använda kännetecknets särskiljningsförmåga eller renommé. En annan möjlighet för Alba är naturligtvis att använda sig av en disclaimer med en mer allmän utformning. I denna skulle exempelvis kunna anges att det som marknadsförs på sidan kommer uteslutande från en viss näringsidkare, i detta fall Alba, oavsett eventuella likheter mellan de kännetecken som används på sidan och andra näringsidkares kännetecken. Det är således tänkbart att en disclaimer där det är praktiskt möjligt kan anges i det direkt synliga sidinnehållet och motverka förväxlingsrisk utan att för den skull riskera att utgöra ett intrång i sig. Det återstår dock att se vilken vikt en svensk domstol skulle lägga vid införandet av en disclaimer.¹⁰³

6.2.7 Avslutande kommentarer

Om användning av annans kännetecken som hypertextlänk i form av neutral text betraktas som tillåten hade Alba kunnat undvika risken för att användningen av Företagets firmanamn på sidan skulle ses som ett intrång genom att i rubriken använda firmanamnet som en hypertextlänk. I denna situation skulle tillåtligheten av själva länkningen få betydelse för tillåtligheten av själva länksvansen. Om länken leder besökaren till en sida av vars innehåll det framgår att länksvansen utgör annans kännetecken torde länkningen vara att betrakta som tillåten.¹⁰⁴ Därigenom fräntas ju besökaren den eventuella uppfattningen att det som länksvansen använda kännetecknet avser länkläggarens egna produkter. Således torde en tillåten länkning innebära att även användningen av länksvansen bedöms som tillåten. Om länkningen däremot är att se som otillåten måste länksvansen även om den anses tillåten i sig avlägsnas från länkläggarens webbsida. I denna situation saknar alltså distinktionen mellan länkning och länksvans betydelse i praktiken. Det sagda innebär samtidigt att skyddet för kännetecken som används i det synliga innehållet på webbsidor inte kan kringgå som en följd av att det betraktas som tillåtet att använda dem som hypertextlänkar i form av neutral text.

Som tidigare konstaterats och som också framkommit i den ovan förda analysen föranleder inte användningen av annans kännetecken i det synliga innehållet på en webbsida någon särskild anpassning av den känneteckensrättsliga lagstiftningen till den nya tekniken. Det som möjligen skiljer sådan användning från motsvarande sätt att använda annans kännetecken utanför nätet är svårigheterna med att bedöma huruvida

¹⁰³ Vad gäller nordiska domstolars bedömning av disclaimers angivna på webbsidor tycks dessa än så länge inte ha tillmätts någon större betydelse - åtminstone inte i fall som rör användning av annans kännetecken i domännamn. Se Björkenfeldt, M., Domännamn och tungomålstal, SvJT, årgång 88, häfte 7, 2003, s. 728. Se även det s.k. volvo-tuning-målet, Stenungsunds TR, dom den 17 jan. 2001, mål nr. T 202-00 och det danska s.k. Rolex.dk-målet, NIR 2001 s. 256.

¹⁰⁴ Även om det av den länkade sidan framgår att kännetecknet innehas av någon annan är länkningen otillåten om länksvansen utgörs av ett känt kännetecken och länkningen innebär att länkläggaren drar otillbörlig fördel av eller orsakar förfång för kännetecknets särskiljningsförmåga eller renommé.

användningen skett som ett led i en yrkesmässigt bedriven verksamhet av ekonomisk art. Sådana svårigheter uppstår till följd av att även privatpersoner med lätthet kan marknadsföra varor eller tjänster på nätet. I princip kan vem som helst idag skapa en hemsida och på denna använda sig av andras skyddade kännetecken. Denna tillgänglighet saknar motsvarighet i traditionella medier. Det är osannolikt att marknadsföring av varor eller tjänster via TV eller radio emanerar från en privatperson. Vanligare är det att privatpersoner sätter in annonser i tidningar, men även då hör det till ovanligheterna att andras kännetecken används. Det kan därför normalt förutsättas att den som använder annans kännetecken i samband med marknadsföring av varor eller tjänster utanför nätet gör det i egenskap av näringsidkare.

Vid användning av annans kännetecken på företagssidor på nätet eller på webbsidor som annars är uppenbart kommersiella medför bedömningen av huruvida näringsverksamhetskriteriet är uppfyllt inga särskilda svårigheter.¹⁰⁵ På samma sätt som utanför nätet kan användningen då mer eller mindre presumeras ha skett som ett led i en yrkesmässigt bedriven verksamhet av ekonomisk art. Den på nätet talrika förekomsten av privata hemsidor och rena informationssidor medför dock svårigheter för bedömningen som inte i samma utsträckning uppstår i samband med känneteckensanvändning utanför nätet. När användningen av annans kännetecken sker på en privat hemsida eller på en icke-kommersiell informationssida kan det nämligen vara svårt att endast med ledning av innehållet på sidan avgöra om användningen av kännetecknet skett i näringsverksamhet eller inte. Någon kan via sin privata hemsida erbjuda intresserade besökare sina tjänster som akvariebyggare, rörmokare eller halsduksstickare eller erbjuda sig att lära ut golf till nybörjare. Det behöver inte av informationen på sidan framgå om det är fråga om en enstaka yttring av verksamhetsutövning eller om ett stående erbjudande eller ens om det överhuvudtaget är tänkt att varan eller tjänsten skall tillhandahållas mot någon ekonomisk motprestation. Huruvida användningen av annans kännetecken på en ren informationssida är att betrakta som användning i näringsverksamhet kan bero av om sid innehavaren i den fysiska verkligheten är att se som näringsidkare eller inte. Om innehavaren är att se som näringsidkare framstår det som troligare att känneteckensanvändningen skett som ett led i en yrkesmässigt bedriven verksamhet av ekonomisk art än om sid innehavaren exempelvis är en ideell förening. Dylig information om sid innehavarens identitet och allmänna förhållanden kan inte alltid utläsas enbart av den information som ges på webbsidan¹⁰⁶. För att kunna bedöma om näringsverksamhetskriteriet är uppfyllt vid användning av annans

¹⁰⁵ Se exempelvis det s.k. volvo tuning-målet i vilket en icke auktoriserad återförsäljare av tillbehör och reservdelar till bilar tillverkade av Volvo marknadsförde sina produkter under domännamnet "volvo-tuning.com". Domstolen fann att det rörde sig om användning i näringsverksamhet som inte skett i enlighet med god affärssed, varför ett intrång förelåg. StenungsundsTR, dom den 17 jan. 2001, mål nr. T 202-00.

¹⁰⁶ Det bör dock påpekas att den som tillhandahåller varor och tjänster via nätet enligt direktiv 2000/31/EG om elektronisk handel och lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster är skyldig att ge information om sitt namn, sin adress och sin e-postadress.

kännetecken på webbsidor krävs således ofta kunskap om de förhållanden som råder i den fysiska verkligheten.

7 Användning genom länkning

7.1 Inledande anmärkningar

I html kan förutom inlinelänkar, som berördes i föregående avsnitt, också hypertextlänkar användas. Hypertextlänkarna är länkar i traditionell betydelse, d.v.s. länkar som efter att ha aktiverats av nätanvändaren förflyttar denne till en annan plats på nätet, varvid adressen till denna nya plats syns i adressfältet (URL). Eftersom hypertextlänkarna är nätets *sine qua non* torde de flesta vara överens om att normal hypertextlänkning till andra webbplatsers ingångssidor i princip är tillåten. Inte minst de kommersiella aktörer som bedriver verksamhet på nätet har ett starkt intresse av att det skall vara lätt att förflytta sig från en plats på nätet till en annan med hjälp av länkar då antalet potentiella kunder annars skulle minska. Större tveksamhet råder dock kring länkläggning i kombination med s.k. frameteknik.

Med hjälp av frameteknik kan en webbplatskonstruktör genom ett html-kommando dela in webbsidan så som den framstår för användaren i flera mindre fönster eller ramar – frames – vilka fungerar fristående från varandra. Kanten mellan dessa ramar kan också göras osynlig så att det framade materialet flyter ihop med materialet på ursprungssidan.¹⁰⁷ Vanligtvis används frameteknik för att kunna visa flera sidor inom samma webbplats på skärmen samtidigt. Ofta är en del av skärmen statisk och innehåller en meny med länkar till olika webbplatser vilka sedan visas i ramar på länkläggarens sida. Tekniken kan dock även användas för att i en ram visa innehållet på en helt annan webbplats. När användaren klickar på en länk till en annan webbplats dyker denna webbplats alltså upp i en ram på skärmen, omgiven av text och grafik kontrollerad av den ursprungliga webbplatsen, i stället för att visas i sitt eget fönster.¹⁰⁸ Detta innebär även att målplatsens URL inte syns i adressfönstret. Där visas istället den länkande webbplatsens egen URL, varigenom materialet på målplatsen presenteras som om det fanns på denna webbplats. Nätanvändarna riskerar således att vilseledas angående vem som skapat innehållet på den framade webbplatsen. Om ägandeinformation och material från en länkande webbplats visas samtidigt med material från ett annat företag kan ett samband med detta företag antydast och om det framade företagets identitet kommer tillräckligt i skymundan kan nätanvändarna få intrycket att dess varor eller tjänster tillhandahålls av det företag som innehar den länkande webbplatsen.¹⁰⁹

Något annat som ur ett känneteckensrättsligt perspektiv gett upphov till tveksamheter är användningen av s.k. djuplänkar. En djuplänk är en länk som istället för att leda till ingångssidan på en webbplats leder direkt till en

¹⁰⁷ Carlén-Wendels, T., Nätjuridik, lag och rätt på Internet, 2000, s. 172f.

¹⁰⁸ Philbin, P. B., Recent Developments in Trademark Law: What Every Business Should Know About Using Internet Trademarks.

¹⁰⁹ Smith Kubiszyn, M., Web Site Framing: Trademark and Copyright Issues.

subsida på webbplatsen, d.v.s. till en sida längre ned i dokumentstrukturen. Användningen av djuplänkar kan innebära en förlust av reklamintäkter för innehavaren av målplatsen eftersom dessa intäkter normalt är direkt eller indirekt beroende av antalet besökare och reklam därför oftast placeras på en webbplats ingångssida.¹¹⁰

En annan fråga är om en näringsidkares länkning till ett annat rättssubjekts webbplats som innehåller annans skyddade varumärke kan innebära varumärkesintrång. Denna fråga har besvarats jakande i svensk domstol.¹¹¹ En svensk filial till Sony Nordic A/S Danmark, Sony Sverige, hade länkat från sin svenska webbplats till webbplatser tillhörande andra företag i Sony-koncernen på vilka annans skyddade varumärke förekom. I såväl tingsrätt som hovrätt befanns Sony Sveriges agerande strida mot ett tidigare utfärdat interimistiskt förbud mot att använda varumärket. Tingsrätten uttalade att en näringsidkare som på sin webbsida lägger en länk som flyttar besökarna till en annan webbsida som innehåller ett kännetecken för varor av samma eller liknande slag som näringsidkarens ansvarar för innehållet på denna senare webbsida. Ett sådant agerande utgör enligt tingsrätten ett åberopande av innehållet på denna sida även om länken inte omedelbart förflyttar besökarna till sidan och även om överflyttningen av besökarna förutsätter ett interaktivt förfarande från deras sida. Sony Sverige skulle således betala det fastställda vitet. Beslutet överklagades till HD, som efter att det interimistiska vitesförbudet upphävts i lägre instans ändrade hovrättens dom.¹¹² HD gjorde dock inga egna uttalanden i domen angående frågan huruvida länkning på sätt som skett kan utgöra varumärkesintrång.

7.2 Länkning och skyddet i 4 § SOU 2001:26

7.2.1 Exempel på användning av annans kännetecken genom länkning

Astronomistuderanden Micke Fattig har svårt att få ihop inkomster och utgifter. I ett försök att höja sin levnadsstandard genom reklamintäkter skapar han en s.k. metasida¹¹³ på vilken han upplåter reklamplats för en mängd annonsörer. På sidan finner besökarna ett antal länkar som på olika sätt anknyter till ämnet astronomi. En av länkarna är markerad med länksvansen ”Stjärnerbjudande”. När besökaren klickar på denna länk öppnas en ny webbsida i en ram på en del av Mickes sida. På den nya webbsidan erbjuds besökarna att köpa och namnge sin egen stjärna, varvid de erhåller en stjärnkarta och ett certifikat med stjärnans koordinater. Sidan innehas av det svenska företaget Asterisk AB som bedriver sin stjärnförsäljning under

¹¹⁰ Carlén-Wendels, T., Nätjuridik, lag och rätt på Internet, 2000, s. 174.

¹¹¹ ”Sony”, Stockholms TR, mål nr. B 1723-01, dom 2001-11-21, samt Svea HovR, mål nr. B 68-02, dom 2003-03-21.

¹¹² ”Sony”, HD, mål nr. B 1624-03, dom 2004-11-08.

¹¹³ Metasidor är webbsidor där besökarna förses med länksamlingar relaterade till specifika ämnesområden.

varumärket R.U Sirius. Såväl företagets registrerade firma som deras varumärke finns synliga på sidan. En annan av länksvansarna utgörs av det svenska företaget Icfos AB, som säljer teleskop på sin webbplats under det kända varumärket Illusionera.¹¹⁴ När besökarna klickar på denna länk förflyttas de till en subsida på företagets webbplats där de finner en lista över företagets produkter och priser. På sidan syns också företagets varumärke. Firma och kontaktinformation finns dock endast på webbplatsens ingångssida, där företaget också valt att upplåta merparten av allt reklamutrymme på webbplatsen. Ungefär samtidigt som Micke börjar häva in reklamintäkter från annonsörerna på sidan stämmer Asterisk AB och Icfos AB Micke för firma- och varumärkesintrång respektive varumärkesintrång.¹¹⁵

Frågan är huruvida något av företagen eller båda kan komma att ha framgång med sitt påstående om intrång med tillämpning av 4 § i förslaget till ny varumärkeslag. I exemplet aktualiseras två sätt att länka som gett upphov till känneteckensrättsliga frågeställningar, nämligen djuplänkning och länkning med användning av frametekniken. Dessutom aktualiseras en aspekt av länkning vars känneteckensrättsliga implikationer ännu är ganska oklara, nämligen användningen av ett generiskt uttryck som länk. När en sådan länk leder till en webbplats som visar kännetecknen som representerar varor eller tjänster som träffas av det generiska uttrycket kan det inte uteslutas att det kan röra sig om en otillåten användning av dessa märken.

7.2.2 Näringsverksamhetskriteriet

En förutsättning för att Mickes agerande skall kunna anses utgöra ett intrång i respektive företags känneteckensrättigheter är att han har använt deras kännetecknen som ett led i en yrkesmässigt utövad verksamhet av ekonomisk art. Micke marknadsför inga egna varor eller tjänster på webbplatsen. Däremot upplåter han annonsutrymme på sidan, något som kan betraktas som ekonomisk verksamhet. Det torde dessutom vara möjligt att betrakta metasidan som sådan som en tjänst.¹¹⁶ Micke erbjuder ju sidbesökarna information inom ett visst ämnesområde. Besökarna betalar visserligen inte något för denna tjänst, men Micke erhåller ändå ett indirekt vederlag för tjänsten i form av de reklamintäkter sidan genererar. Ju fler besökare som kan lockas till sidan desto större blir reklamintäkterna. Även drivandet av en metasida skulle således kunna betraktas som en verksamhet av ekonomisk art. Faktum är att varje sidinnehavare som mot direkt eller indirekt vederlag tillhandahåller information på sin webbsida torde kunna anses tillhandahålla

¹¹⁴ För att kunna fokusera på frågan huruvida själva länkningen till företagets webbsida utgör ett varumärkesrättsligt intrång förutsätts att länksvansen i sig är utformad på ett tillåtet sätt, se avsnitt 6.1 ovan.

¹¹⁵ Exemplet är delvis baserat på de amerikanska rättsfallen *Washington Post Co. et al. v. Total News Inc. et al.*, No 97 Civ. 1190 (PKL) (S.D.N.Y. filed Feb. 20, 1997), som rörde länkning med frameteknik, och *Ticketmaster Corp. v. Microsoft Corp.*, No CV 97-3055 (RAP) (C.D. Cal. filed April 28, 1997), som rörde djuplänkning.

¹¹⁶ Se Lindberg, A. och Westman, D., *Praktisk IT-rätt*, 2001, s. 314.

en vara eller tjänst mot vederlag och alltså bedriva verksamhet av ekonomisk art. Avgörande för om näringsverksamhetskriteriet är uppfyllt i dessa fall blir huruvida sid innehavaren agerar i en yrkesmässig roll snarare än i egenskap av privatperson.

Eftersom inga krav ställs på verksamhetens varaktighet är det utan betydelse hur länge Micke bedrivit verksamheten. Det kan dock konstateras att verksamheten inte begränsats till något enstaka tillfälle utan bedrivs fortlöpande. Likaså saknar det relevans för bedömningen huruvida verksamheten bedrivs i vinstsyfte och i vilken omfattning den bedrivs. Något som kan tala för att verksamheten inte bör ses som yrkesmässigt bedriven är att Micke är student och inte bedriver näringsverksamhet i andra sammanhang. Studier behöver dock inte utesluta yrkesmässigt drivande av en egen verksamhet. Det kan således utifrån de i exemplet givna förutsättningarna varken bekräftas eller uteslutas att Micke agerar i en yrkesmässig roll. I den fortsatta framställningen kommer det dock att förutsättas att näringsverksamhetskriteriet är uppfyllt.

7.2.3 Individualiseringsfunktion för annonsutrymme

För att ett intrång skall föreligga krävs att den som använder annans kännetecken gör det på ett sådant sätt att kännetecknet individualiserar den egna varan eller tjänsten för kunderna. När det gäller marknadsföringen av annonsutrymme utgörs Mickes omsättningskrets av faktiska och potentiella annonsörer. För att användningen av företagets kännetecken skall utgöra känneteckensanvändning måste länkningen ge upphov till en risk för att de som önskar annonsera på Mickes sida sammankopplar kännetecknen med det som där upplåts, d.v.s. annonsutrymmet som sådant. Denna omsättningskrets får dock, oavsett vilket resultat aktiveringen av länksvansarna ger upphov till, antas ha tillräcklig medvetenhet om hur metasidor, länkläggning och annonsering på nätet fungerar för att inte sammankoppla annonsutrymme med de kännetecken som förekommer på en metasidas målplatser. Kravet på känneteckensanvändning med avseende på annonsutrymme är således inte uppfyllt i relation till något av de båda företagens respektive kännetecken.

7.2.4 Individualiseringsfunktion för metasidan

Eftersom känneteckensanvändning sannolikt inte föreligger med avseende på upplåtandet av annonsutrymme blir frågan om kravet på känneteckensanvändning istället är uppfyllt med avseende på metasidan som sådan. Det är då metasidan som marknadsförs (mot indirekt vederlag) och omsättningskretsen utgörs av var och en som besöker sidan och således utnyttjar tjänsten. För att kravet på känneteckensanvändning skall vara uppfyllt måste länkningen till respektive företags webbplatser ha skett på ett sådant sätt att de som besöker Mickes sida riskerar sammankoppla kännetecknen med denna sida.

7.2.4.1 Asterisk AB

Länksvansen till företaget Asterisk AB utgörs av en generisk term och innan besökaren klickat på länken och den länkade sidan framträtt på skärmen kan företagets kännetecken inte fylla någon individualiseringsfunktion för Mickes tjänst. Vid en bedömning av huruvida länkningen kan innebära ett känneteckensrättsligt intrång är det dock inte länksvansens utformning som är av betydelse utan resultatet av länkningen så som det framträder för användaren. Härvid blir graden av integrering i den länkande sidan en viktig faktor. Länkningen till företagets webbsida har skett med s.k. frameteknik. Detta innebär att den länkade webbsidan i hög grad integrerats i Mickes webbplats. Såväl företagets firma som deras varumärke och ”stjärnerbjudande” framträder på den inramade sidan och kan betraktas samtidigt som den del av Mickes sida som inte täcks av ramen. I de fall ramen inte gjorts osynlig medför dock användningen av frameteknik samtidigt att en tydlig skiljelinje framträder mellan ramens innehåll och det som ligger utanför den, något som en aning motsägelsefullt kan sägas minska graden av integrering. Eftersom URL-raden fortfarande visar adressen till Mickes webbsida och således inte indikerar att ramens innehåll härrör från en annan webbplats är det dock tveksamt om denna skiljelinje får någon reell betydelse. Risken för att besökarna skall sammankoppla de använda kännetecknen med innehållet på Mickes sida, och därmed med Mickes tjänst, är således överhängande.

7.2.4.2 IcufoS AB

Genom djuplänkningen till en sida på IcufoS ABs webbplats där företagets varumärke syns har Micke berikat sin egen sida med annans material och varumärke. Om metasidan ses som en tjänst som Micke tillhandahåller mot indirekt vederlag har Micke därmed använt företagets material, inklusive varumärket, för att kunna tillhandahålla sin tjänst till fler nätanvändare och därmed få in mer vederlag i form av reklamintäkter. Detta innebär dock inte att företagets varumärke använts i egenskap av just varumärke, vilket är en förutsättning för att användningen skall kunna anses utgöra ett intrång i innehavarens varumärkesrättigheter. För att varumärket skall kunna sägas ha använts i egenskap av varumärke måste det ha använts på ett sådant sätt att besökarna på Mickes sida, Mickes ”kunder”, kan koppla samman varumärket med Mickes tjänst.

Eftersom ingen frameteknik använts i samband med utformningen av djuplänken kommer besökaren att förflyttas till den adress på nätet där subsidan ligger, vilket också framgår av URL-raden, och därmed lämna Mickes sida helt och hållet. Det resultat länkläggningsen ger upphov till i detta fall innebär således inte samma grad av integrering som om den skett med användning av frameteknik. De besökare som klickar på djuplänken kommer inte att betrakta innehållet på den länkade sidan tillsammans med Mickes sida och saknar därför anledning att sammankoppla det varumärke som finns synligt på företagets subsida med Mickes tjänst.

Eftersom Micke inte genom sin länkning kan sägas ha använt varumärket på subsidan som ett medel för att individualisera sin egen tjänst för besökarna är kravet på känneteckensanvändning inte uppfyllt. Således föreligger inte heller något varumärkesintrång.

7.2.5 Det grundläggande skyddet

Eftersom det inte av exemplet kan utläsas att firman Asterisk AB eller deras varumärke R.U Sirius är kända kännetecken får det förutsättas att företaget är hänvisat till att återropa det grundläggande skyddet. Skyddet mot Mickes användning av företags varumärke finns således i 4 § 1 st. i förslaget till ny varumärkeslag. Angående Mickes användning av firman står skydd att finna i den varumärkesrättsliga lagstiftningen om firman använts som varukännetecken och i den firmarättsliga lagstiftningen om Micke använt firman som näringskännetecken. I detta fall ligger det närmast till hands att uppfatta Mickes användning av firman som varumärkesanvändning. Firman används i likhet med varumärket på ett sätt som individualiserar Mickes tjänst snarare än hans verksamhet som sådan. Till följd av det korsvisa skydd som 3 § 5 st. i förslaget till ny varumärkeslag erbjuder firmainnehavare vars näringskännetecken används som varukännetecken av annan skall också Mickes användning av företags firma bedömas enligt 4 § 1 st. i förslaget till ny varumärkeslag.

För att Asterisk AB skall kunna få skydd för sina ordinära kännetecken enligt 4 § 1 st. i förslaget till ny varumärkeslag måste Mickes användning av firma respektive varumärke ge upphov till en förväxlingsrisk. Vid bedömningen av om känneteckensanvändningen ger upphov till en sådan risk används produktregeln enligt vilken förväxlingsrisken är en produkt av märkeslikhet och varuslagslikhet.

Vid användning av annans kännetecken genom hypertextlänkning är märkeslikheten av naturliga skäl alltid absolut. Känneteckensanvändaren använder sig ju noga räknat inte av ett eget tecken utan länkar endast till en sida där annans kännetecken förekommer. Det är således inte i traditionell bemärkelse fråga om två olika märken som kan jämföras. Detta utesluter dock inte att 4 § i förslaget till ny varumärkeslag är tillämplig i de situationer där länkning sker till sidor där andras kännetecken förekommer. Även om kännetecknet tekniskt sett inte har flyttats från känneteckensinnehavarens sida eller det sammanhang i vilket det där förekommer figurerar det för nätanvändare som kopplar samman det med länkläggarens egna varor eller tjänster i ett annat sammanhang än det ursprungliga. I detta sammanhang får det betraktas som ett nytt tecken, identiskt med känneteckensinnehavarens men använt för andra varor eller tjänster än dennes. En motsatt uppfattning ter sig inte rimlig eftersom det då skulle stå sidinnehavare fritt att använda annans kännetecken på detta sätt, trots att det kan komma att sammankopplas med andra varor eller tjänster än känneteckensinnehavarens.

Vid bedömningen av varuslagslikhet jämföras tjänster med varor.¹¹⁷ Företagets egentliga varor är stjärnkartor och certifikat, medan Mickes tjänst snarast är att förse besökarna med information om ämnet astronomi och om produkter med anknytning till astronomi. Till viss del består Mickes tjänst således av att förse besökarna med information om produkter med anknytning till astronomi medan företagets varumärke täcker produkter med anknytning till astronomi och dess firma avser försäljning av sådana produkter. Det väsentliga vid en bedömning av förekomsten av förväxlingsrisk torde inte vara huruvida varorna och/eller tjänsterna som sådana kan förväxlas utan om likheten mellan varorna och/eller tjänsterna är tillräcklig för att ge konsumenterna intrycket att de tillhandahålls av samma näringsidkare eller att det finns ett kommersiellt samband mellan känneteckensinnehavaren och känneteckensanvändaren. Eftersom Micke och Asterisk AB båda marknadsför produkter med anknytning till astronomi kan det inte uteslutas att varuslagslikheten är tillräcklig för att besökarna på Mickes sida skall få ett sådant intryck. Vid tillämpning av produktregeln får dessutom den höga grad av märkeslikhet som identitet onekligen innebär till följd att kravet på varuslagslikhet ställs lägre än om märkeslikheten hade varit mindre.

Eftersom Micke använt sig av frameteknik fortsätter URL-raden att visa adressen till Mickes webbplats när besökaren genom att klicka på länken öppnat den ram i vilken företagets webbsida visas. Trots att URL-raden ger felaktig information om materialets ursprung är det dock osannolikt att besökarna skulle dra slutsatsen att det är Micke själv som skapat ram innehåll, eftersom företagets identitet framgår av samma innehåll. Risken för att länkningen skulle ge upphov till uppfattningen hos besökarna att de produkter som marknadsförs på den inramade sidan tillhandahålls av Micke och inte av Asterisk AB är därför liten. Eftersom besökarna kan betrakta det inramade materialet samtidigt med materialet på Mickes sida kan besökarna dock fortfarande få intrycket att det föreligger ett samband mellan Micke och företaget. Förutsatt att varuslagslikhet föreligger, vilket dock får bedömas som osäkert, torde Mickes användning av företagets firma och varumärke på sätt som skett således ge upphov till förväxlingsrisk.

7.2.6 Avslutande kommentarer

Eftersom det kan antas att de webbplatsinnehavare som marknadsför varor eller tjänster via sina webbplatser ogärna länkar till sina konkurrenter föreligger sällan varuslagslikhet vid användning av annans kännetecken genom länkning. För innehavare av ordinära kännetecken innebär detta å ena sidan att de ofta saknar skyddsmöjligheter, å andra sidan att skydd sällan behövs eftersom ingen förväxlingsrisk uppstår om varuslagslikhet saknas. Som framgår av ovanstående exempel finns det dock situationer i vilka kravet på varuslagslikhet kan orsaka svårigheter för innehavare av ordinära kännetecken i samband med annans användning av deras kännetecken genom länkning. Medan webbplatsinnehavare som tillhandahåller

¹¹⁷ Levin, M. och Bonnier, S., Praktisk varumärkesrätt, 1998, s. 222.

håller produkter via sina webbplatser mot direkt vederlag riskerar att förlora intäkter genom att länka till webbplatser där andras produkter av samma eller liknande slag marknadsförs bygger hela konceptet för metasidor på länkning till webbplatser vars innehåll på något sätt relaterar till ämnet för metasidan. För innehavaren av metasidan utgör det inget problem att produkter som relaterar till ämnet för metasidan marknadsförs på målplatserna, tvärtom bidrar det till att locka besökare till sidan, vilket i sin tur ger ökade reklamintäkter. Svårigheten för en innehavare av ett ordinärt kännetecken som förekommer på en av metasidans målplatser består i att visa att varuslagslikhet föreligger mellan information om ett ämnesområde och produkter vars användningsområde sammanfaller med detta ämnesområde. Möjliga argument är att informationen och produkterna kompletterar varandra, att produkterna används inom ett verksamhetsområde som har anknytning till det aktuella ämnesområdet och att innehavaren av metasidan riktar sig till samma målgrupp som känneteckensinnehavaren. Det är tveksamt om kravet på varuslagslikhet kan anses uppfyllt på sådana grunder. Samtidigt framstår det inte som osannolikt att en besökare på en metasida åtminstone i samband med användandet av frameteknik kan få intrycket att produkter på en målplats tillhandahålls av länkläggaren. Detta gäller i synnerhet om målplatsinnehavarens identitet inte tydligt framgår av raminnehållet. Det sagda tycks tyda på en diskrepans mellan skyddsbehovet och skyddsmöjligheterna för innehavare av ordinära kännetecken.

Medan svårigheterna vid länkning med användning av frameteknik främst kommer att handla om påvisande av varuslagslikhet är det kravet på känneteckensanvändning som utgör det största problemet för innehavarna av kännetecken till vilka det hypertextlänkats utan frameteknik. Så länge nätanvändaren förflyttas till en ny webbplats och detta framgår av URL-raden är det svårt att hävda att användningen utgör känneteckensanvändning. I dessa fall framgår det vanligtvis för nätanvändaren att denne lämnat den länkande webbplatsen och nått en annan webbplats. Så länge ingenting ger nätanvändaren anledning att anta att innehavaren av den länkande webbplatsen också innehar målplatsen torde nätanvändaren inte ha skäl att koppla samman eventuella kännetecken på målplatsen med det som marknadsförs på den länkande webbplatsen. Det faktum att en länk leder besökaren till just en sida är alltså inte en omständighet som ensam kan medföra att länkläggnen innebär ett intrång. Något generellt förbud mot djuplänkning som sådan är således inte motiverat i känneteckensrättsligt avseende. Detta förändras inte av det faktum att djuplänkning ofta medför att reklam på målplatsen kringgås till följd av att reklamutrymme huvudsakligen upplåtits där genomströmningen av besökare typiskt sett är störst, nämligen på ingångssidan. En eventuell förlust av reklamintäkter är inte detsamma som att förväxlingsrisk föreligger. Inte heller kan något likhetstecken sättas mellan att målplatsinnehavaren förlorar reklamintäkter och att användningen orsakar förfång för eller drar otillbörlig fördel av ett känneteckens särskiljningsförmåga eller renommé.

I sammanhanget kan också påpekas att djuplänkarna fyller en viktig funktion för nätanvändarna. De leder nätanvändaren direkt till det eftersökta dokumentet, varigenom denne besparas tid och ansträngning, åtminstone om dokumentet befinner sig på en omfattande eller komplicerad målplats. Skillnaden mellan djuplänkar och andra hypertextlänkar har liknats med litteraturhänvisningar som sker med respektive utan sidangivelser.¹¹⁸ Den som vill undvika att begå ett känneteckensrättsligt intrång genom länkning kan i tveksamma fall välja att i förväg träffa avtal med målplatsens ägare. I ett sådant avtal kan regleras exempelvis hur länge länken skall ligga, hur den ska vara utformad, vilken typ av länkning som får ske och till vilken sida. Länkavtal blir allt vanligare och bidrar till att minska risken för tvister till följd av länkning.¹¹⁹

¹¹⁸ Carlén-Wendels, T., *Nätjuridik, lag och rätt på Internet*, 2000, s. 174.

¹¹⁹ A.a., s. 187.

8 Användning av annans kännetecken som metatagg

8.1 Inledande anmärkningar

Html-kodens uppgift är främst att förmedla information till användarens webbläsare om hur en webbsida skall presenteras, vilket innehåll den skall ha etc. Koden innehåller dock inte bara sådant som är synligt för användaren utan också sådant som inte syns på sidan, exempelvis metataggar, vilka innehåller information om informationen på sidan. Genom att i metataggarna under parametern <KEYWORD> skriva in vissa nyckelord som allmänheten kan tänkas söka på, vilket bland annat kan vara varumärken, kända personer eller andra kommersiella föremål, kan trafiken till webbplatsen ökas.¹²⁰ Den som i en indexerande sökmotor anger ett sökord eller en sökfras som motsvarar nyckelord eller nyckelfraser i metataggarna till en webbplats kommer nämligen att få upp denna webbplats som en träff i sitt sökresultat.¹²¹ Ett företag på nätet som vill ha många besökare på sin sida kan alltså ange nyckelord i metataggarna till sin sida som ett led i sin marknadsföring, vilket kan ske på ett fullt tillåtet sätt. Lämpligen anges ord och begrepp som företaget önskar bli förknippat med. Härvid kan alla ord som ingår i det allmänna språkbruket fritt användas, liksom företagets egna kännetecken.¹²² De känneteckensrättsliga svårigheterna uppstår först när någon i metataggarna till den egna sidan lägger in andras kännetecken som nyckelord. När en användare söker efter ett sådant kännetecken kommer den indexerande sökmotorn att visa den egna sidan som en för sökningen relevant träff. Användningen av metataggar på detta sätt har vanligtvis till syfte att locka till sig potentiella kunder från konkurrenterna.¹²³ Ju fler träffar ett företag får på sin webbplats desto mer kan säljas direkt till besökarna och desto mer pengar finns att tjäna på försäljning av attraktivt annonsutrymme på sidan. Såsom tidigare påpekats kan annans kännetecken även skrivas in som vanlig text på sidan med samma färg som bakgrunden, något som fått benämningen ”black lettering”. Trots att texten genom sin färgsättning gjorts osynlig för nätanvändaren är den synlig för sökmotorerna vilka i detta avseende är ”färgblinda”. De indexerar därför kännetecknet som vilken text som helst på sidan och redovisar sidan som en relevant träff för sökningen.¹²⁴ Problematiken blir

¹²⁰ Med uttrycket metatagg avses hädanefter sådana nyckelord som angivits i parametern för dessa. Text kan dock också läggas in i IMG-taggens Alt-parameter, där sådan text normalt skrivs som skall visas om en bild inte fungerar. Carlén-Wendels, T., Nätjuridik, lag och rätt på Internet, 2000, s. 138.

¹²¹ Det finns även s.k. katalogiserade söktjänster, där databasen katalogiseras manuellt.

¹²² Rindforth, P., ens@mrätt på internet?, 1998, s. 200.

¹²³ Carlén-Wendels, T., Nätjuridik, lag och rätt på Internet, 2000, s. 136ff.

¹²⁴ Berggren, C. och Herdenberg, A., Nätjuridisk Guide, frågor och svar om internet, 1999, s. 125.

därmed densamma som vid angivandet av annans kännetecken som nyckelord i metataggarna. Ofta används också båda teknikerna samtidigt.¹²⁵

En särskild fråga är om användning av annans kännetecken i metataggarna eller på sidan som text i samma färg som bakgrunden kan vara otillåten endast på den grunden att kännetecknet angivits upprepade gånger, s.k. ”engine spamming”. Upprepningen kan innebära att sökmotorerna rankar webbsidan såsom hemmahörande högre upp i träfflistan vid en sökning på ordet ifråga än vad som annars skulle varit fallet.¹²⁶

Att någon annan än känneteckensinnehavaren ökar trafiken till den egna webbsidan genom att ange kännetecknet i metataggar eller som dold text på sidan kan samtidigt medföra att känneteckensinnehavaren riskerar förlora kunder. En nätanvändare som vid sökning på kännetecknet får upp en diger träfflista kan tröttna på att leta efter känneteckensinnehavarens sida och istället välja att göra sina inköp via någon annans sida. Angivandet av annans kännetecken i metataggar eller som dold text på sidan kan även användas för att locka till sig besökare i syfte att göra en ekonomisk vinst utan att marknadsföra några egna produkter på sidan. En innehavare av en reklamfinansierad sida får ofta betalt i relation till antalet sidbesökare eller antalet besökare som via en banner klickar sig vidare till någon annans webbsida. Användning av annans kännetecken i metataggar eller som dold text kan således medföra såväl nackdelar för känneteckensinnehavaren som fördelar för känneteckensanvändaren. Genom att användning av annans kännetecken i metataggar eller som dold text typiskt sett inte är synlig för nätanvändarna uppstår dock särskilda svårigheter i samband med tillämpningen av det känneteckensrättsliga skyddet. Såväl förväxlingsrisk som risk för att den som använder annans kännetecken drar otillbörlig fördel av eller orsakar förfång för det använda kännetecknets särskiljningsförmåga eller renommé förutsätter ju märkeslikhet. Det är dock svårt att visa att nätanvändarna påverkats av ett teckens likhet eller identitet med någon annans kännetecken när de inte ser tecknet. Användningen av annans kännetecken i metataggar har också kallats för ”invisible trademark infringement”, d.v.s. osynligt varumärkesintrång.¹²⁷

Tillämpningen av det känneteckensrättsliga skyddet försvåras också av att risken för vilseledande ofta neutraliseras när nätanvändaren öppnar sidan genom att det på något sätt framgår av innehållet på sidan att den innehåller av annan än innehavaren av det eftersökta kännetecknet. Alldeles oavsett att märkeslikheten inte är synlig föreligger ingen risk för förväxling i dessa situationer. Risken för att känneteckensanvändaren skall dra till sig känneteckensinnehavarens kunder kvarstår dock. I amerikansk rätt har denna situation lösts till känneteckensinnehavarnas fördel genom att

¹²⁵ I det amerikanska fallet *Playboy Enterprises, Inc. mot Calvin Designer Label*, No C-97-3204 CAL. (N.D. Cal. 1997) användes uttrycket ”machine readable code” som tycks täcka in såväl användning av kännetecken i metataggar som black lettering.

¹²⁶ *Brookfield Communications, Inc. mot West Coast Entertainment Corp.*, No 9856918 (9th Cir. 1999).

¹²⁷ Se *Paylago, S. U., Search Engine Manipulation: Creative Use of Metatags or Trademark Infringement?*

skapandet av s.k. ”initial interest confusion” kan betraktas som ett intrång. Resonemanget kan illustreras genom följande liknelse gjord av amerikansk domstol.¹²⁸ En affär (A) anger en annan affärs (B) kännetecken på en skylt som dirigerar om de kunder som söker efter affären B till affären A. När kunderna följer skylten mot affär B hittar de istället affär A, där de kanske väljer att göra sina inköp för att de inte orkar leta vidare efter affären B. Då de kan se att affären heter A sker dessa inköp inte i tron att de handlar i affären B och de har heller inga skäl att tro att det finns ett kommersiellt samband mellan affärerna. Trots att det inledande vilseledandet således inte kvarstår när kunderna når affären A anses agerandet dra otillbörlig fördel av den andra affärens goodwill. Att på motsvarande sätt skapa förvirring genom att tilldra sig eller dirigera om potentiella kunder genom att ange annans varumärke i sina metataggar kan enligt amerikansk rätt betraktas som ett intrång, även om den inledande förvirringen skingras och de missledda kunderna inte köper något.

Ett nordiskt rättsfall som kastar en del ljus över vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet i samband med användningen av annans kännetecken i metataggar är det danska s.k. Melitta-målet.¹²⁹ I detta mål hade ett danskt företag som marknadsför pappersfilter som passar i Melittas filterhållare bland annat angivit meningen ”Attractively priced and packed Kvadrat Coffee Filters fitting the range of Melitta Pyramid Coffee Filter Brewers series” i metataggarna till sin webbplats. Företaget förbjöds att i samband med marknadsföring och försäljning via hemsidan använda ordet ”Melitta” som sökord i metataggar eller annan källkod som inte motsvarades av på sidan läsbar text liksom i text på sidan som inte framgick i omedelbart läsbar form. Däremot ansågs företaget ha rätt att på ”ikke særligt fremhævet måde” ange vilka av Melittas produkter de egna produkterna passade till, något som ansågs gälla även på nätet trots att sådan användning kan medföra att varumärket indexeras av sökmotorer. Det ansågs dock inte tillåtet att vidta några särskilda åtgärder för att säkra en sådan indexering, exempelvis genom att registrera kännetecknet som sökord hos en söktjänst.

8.2 Metataggar och skyddet i 4 § SOU 2001:26

8.2.1 Exempel på användning av annans kännetecken som metatagg

Meta Tagg insåg som nybliven pensionär att pensionen inte på långa vägar räckte till för att hon skulle kunna uppfylla sina drömmar på sin ålders höst. Då hon alltid funnit det avkopplande att meta bestämde hon sig för att starta eget och började under det registrerade varumärket ”Tagganer” sälja fiskeutrustning i form av bland annat

¹²⁸ Liknelsen är något omgjord, men innebörden är densamma. För den ursprungliga lydelsen, se Brookfield Communications, Inc. mot West Coast Entertainment Corp., No 9856918 (9th Cir. 1999).

¹²⁹ Melitta SystemService et al. mod Coffilter International, Østre Landsrets kendelse af 16. December 1998, Sagsnummer U.1999.531Ø.

flugor, flöten och dynamit. På hennes hemsida kan besökarna finna information om de produkter hon säljer och även göra beställningar. Där förekommer även viss reklam för andra företag som säljer relaterade produkter. Under det senaste året har dock Metas försäljningssiffror sjunkit som en sten och hon inser att hon på något sätt måste locka fler potentiella kunder till sin sida. En tid därefter upptäcker en representant för företaget "Rent Flyt AB", som säljer flytvästar, livbojar och gummibåtar under det kända svenska varumärket Stay A-Float, att vid en sökning på detta varumärke Metas sida dyker upp bland de första träffarna. Vid en granskning av källkoden till Metas sida framkommer att meningen "Fiska säkert med Stay A-Float-flytvästar" upprepade gånger angivits som nyckelfras i metataggarna. Meta kontaktas av företaget och ombeds upphöra med användningen av deras varumärke på detta sätt. Meta, vars försäljningssiffror återigen håller henne flytande, vägrar med motiveringen att hon bara försöker värna om sina kunders säkerhet på sjön.¹³⁰

Frågan är naturligtvis om företaget har någon möjlighet att stoppa Metas användning av deras varumärke i metataggarna till sin sida med tillämpning av 4 § SOU 2001:26.

8.2.2 Näringsverksamhetskriteriet

När annans kännetecken anges i metataggarna till en webbsida som inte innehåller något som utgör ett led i en yrkesmässigt bedriven verksamhet av ekonomisk art fyller kännetecknet ingen känneteckensrättslig funktion. Det används ju då inte för varor eller tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet utan endast som ett medel för indexering av sidan. I sådant fall utgör användningen inget känneteckensrättsligt intrång. För att kunna fastställa om kännetecknet används enbart som indexeringsmedel eller om det dessutom används i egenskap av kännetecken måste det utrönas huruvida den aktuella webbsidan är att betrakta som kommersiell eller icke-kommersiell. Metas sida är utan tvekan kommersiell eftersom den används för att marknadsföra varor. Metas verksamhet är således att se som en yrkesmässigt bedriven verksamhet av ekonomisk art. För att ett intrång skall föreligga måste det dock även visas att hon som ett led i denna verksamhet har använt företagets varumärke på ett sådant sätt att det fyller en varumärkesrättslig funktion för hennes egna varor.

8.2.3 Känneteckensanvändning

Det i metataggen angivna varumärket "Stay A-Float" måste ha använts på ett sådant sätt att det individualiserar de produkter Meta marknadsför på sidan för besökarna. För att ett kännetecken överhuvudtaget skall kunna fylla en individualiseringsfunktion för de produkter det används för krävs att

¹³⁰ Exemplet är delvis baserat på det amerikanska fallet Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp., No. 9856918, (9th Cir. 1999).

det har förmåga att särskilja dessa produkter från andra näringsidkares. Stay A-Float får anses ha sådan särskiljningsförmåga. Frågan är dock om besökarna på Metas sida uppfattar det i metataggarna angivna varumärket såsom åsyftande Metas produkter. Meta skulle kunna hävda att hennes användning av varumärket inte utgör något intrång eftersom varumärket i meningen "Fiska säkert med Stay A-Float-flytvästar" används för att individualisera företagets flytvästar. Intrång förutsätter att användningen av annans kännetecken inneburit ett utnyttjande av känneteckensrättsliga funktioner för andra produkter än känneteckensinnehavarens. Användningen av företagets varumärke i meningen som sådan är därför inte att se som intrångsgrundande känneteckensanvändning. Ett känneteckens individualiseringsfunktion i det enskilda fallet måste dock bedömas utifrån hur kännetecknet använts och hur denna användning uppfattas av den berörda allmänheten. Eftersom meningen inte är synlig för besökarna på Metas sida kan de inte koppla samman varumärket med företagets flytvästar. Därför kvarstår frågan om varumärket fyller en individualiseringsfunktion för Metas produkter.

Eftersom det i metataggarna angivna varumärket är osynligt för sidans besökare, åtminstone så länge de inte bryr sig om att granska källkoden, måste resonemanget kring huruvida varumärket fyller en individualiseringsfunktion för Metas produkter föras utifrån något annorlunda förutsättningar. För att produkter på en webbsida någonsin skall kunna sägas ha marknadsförts med hjälp av annans kännetecken när kännetecknet endast använts i metataggarna till sidan måste sidbesökarna kunna antas sammankoppla kännetecknet med produkterna utan att behöva se själva kännetecknet. Eftersom varumärket inte är synligt någonstans på sidan är det endast de besökare som nått Metas sida genom att söka på företagets varumärke i en sökmotor som har någon anledning att sammankoppla varumärket med hennes produkter. Den som söker efter ett kännetecken i en sökmotor gör det med förväntningen att de sidor som dyker upp som träffar i sökresultatet har åtminstone någon anknytning till kännetecknet. Således kan en sammankoppling mellan det eftersökta kännetecknet och en webbsida i vars metataggar kännetecknet använts äga rum som ett resultat av den träfflista sökmotorn genererar. För att kännetecknet skall kunna sammankopplas med produkter som marknadsförs på webbsidan måste nätanvändaren dock först exponeras för sidinnehållet. Det blir därför av betydelse hur stor sannolikheten är för att nätanvändaren väljer att från träfflistan länka sig vidare till just denna sida. Denna sannolikhet måste bedömas utifrån hur högt upp i träfflistan sidan placeras av sökmotorn och hur relevanta övriga träffar framstår för nätanvändaren. I detta fall har Meta angivit den mening i vilket företagets varumärke förekommer upprepade gånger, vilket kan vara en bidragande orsak till att hennes sida dyker upp som en av de första träffarna. Om det förutsätts att företaget saknar en egen webbplats är risken stor att nätanvändarna uppfattar Metas sida som den mest relevanta för sökningen. Efter att de länkat sig vidare till denna sida och exponerats för informationen om Metas produkter kan inte uteslutas att de utifrån ett resonemang om orsak och verkan sammankopplar det eftersökta varumärket med dessa produkter. Precis som vid synlig

användning av annans kännetecken är det fråga om en tankegång hos besökaren som leder till slutsatsen att varumärket åsyftar produkterna ifråga. Enda skillnaden är att denna tankegång vid angivandet av ett kännetecken uteslutande i metataggarna till en sida bara delvis baseras på det egna synintrycket och i övrigt måste kompletteras med sökmotorernas indexering.

Det är osäkert hur en svensk domstol hade förhållit sig till ett resonemang kring utnyttjande av ett känneteckens individualiseringsfunktion där denna funktion upplevs till följd av en mental process grundad på en sökmotors indexering istället för på direkta synintryck.¹³¹ Det är dock inte uteslutet att ett kännetecken som används i metataggarna till en sida kan fungera som individualiseringsmedel på detta sätt. I den fortsatta framställningen förutsätts därför att de besökare som nått Metas sida genom en sökning på varumärket Stay A-Float i en indexerande sökmotor riskerar sammankoppla detta varumärke med Metas produkter. Varumärket fyller således en individualiseringsfunktion för dessa produkter varför Metas användning kan komma att betraktas som känneteckensanvändning.

8.2.4 Otillbörlig fördel eller förfång

Eftersom företagets varumärke är känt i Sverige måste det visas att Meta genom sin användning av varumärket kan dra otillbörlig fördel av eller orsaka förfång för märkets särskiljningsförmåga eller renommé. Då det utökade skyddet förutsätter märkeslikhet blir frågan om detta kan visas trots att märkeslikheten inte är synlig för besökarna.

Meta har i metataggarna till sidan upprepade gånger angivit ett ord som är identiskt med företagets varumärke. Identiteten mellan företagets varumärke, så som det av nätanvändaren skrivs in i en sökmotor, och det i metataggarna angivna ordet kan uppmärksammas av sökmotorerna, men däremot inte direkt av besökarna själva. Ovan hävdades att besökarna kan koppla samman ett via en sökmotor eftersökt kännetecken med innehållet på en av sökmotorn indexerad sida genom en mental process. Frågan är om denna sammankoppling kan leda till att någon goodwill överförs från företagets varumärke till Metas eget varumärke. Så är dock inte fallet. Såsom konstaterats under 4.4.2 är det för att användning av ett tecken skall dra otillbörlig fördel av eller orsaka förfång för ett känneteckens särskiljningsförmåga eller renommé en förutsättning att graden av likhet mellan de två tecknen kan leda till att den berörda allmänheten uppfattar ett samband mellan dem. Det enda märke besökarna kan se på sidan är Metas egna varumärke, vilket inte är tillräckligt likt det eftersökta för att besökarna skall uppfatta något sådant samband. Meta kan därmed inte genom sin användning överföra någon goodwill till sitt varumärke eller de produkter hon marknadsför under det. Av samma skäl påverkas inte heller renommét

¹³¹ Åsikten att det torde sakna betydelse att kännetecknet aldrig blir direkt synligt för nätanvändaren finns dock företrädd i doktrinen, se Lindberg, A. och Westman, D., Praktisk IT-rätt, 2001, s. 316.

hos företagets varumärke av vilket intryck besökarna på Metas sida får av hennes varumärke eller av produkterna på sidan.

Likheten mellan det i metataggarna angivna tecknet och företagets varumärke behöver dock inte vara synlig för besökarna för att otillbörlig fördel skall kunna dras på annat sätt än genom överföring av goodwill till Metas egna varumärke. Sökmotorernas förmåga att uppfatta märkeslikheten är tillräcklig för att innehavaren av en sida i vars metataggar annans kännetecken angivits skall kunna dra fler besökare till sidan än vad som annars skulle varit fallet. Meta kan därigenom dra otillbörlig fördel både i form av ökade reklamintäkter och i form av extra uppmärksamhet för de produkter hon marknadsför på sidan, varigenom hon ges möjlighet att utöka sin kundkrets. Inte heller behöver likheten vara synlig för besökarna för att användningen av annans kännetecken i metataggar skall orsaka förfång för kännetecknets särskiljningsförmåga. Om en nätanvändare vid sökning på ett kännetecken i en sökmotor får upp träffar på webbplatser eller webbsidor där andra än känneteckensinnehavaren marknadsför produkter riskerar ju kännetecknet att kopplas samman med andra produkter än de det egentligen är avsett för. Metas användning av företagets varumärke i metataggarna riskerar bidra till att den särskiljningsförmåga företagets varumärke innehar urvattnas.

Om sidinnehavaren marknadsför produkter av samma eller liknande slag som känneteckensinnehavaren kan utvidgningen av kundkretsen för sidinnehavaren dessutom ske på bekostnad av känneteckensinnehavarens kundkrets. Sidbesökarna kan då välja att köpa sidinnehavarens produkter istället för att leta vidare efter den webbplats känneteckensinnehavarens eventuellt har. Detta gäller dock inte Metas användning eftersom hennes produkter inte är något substitut för företagets. En besökare som nått Metas sida genom en sökning på företagets varumärke och som var ute efter att köpa en flytväst kommer därför sannolikt inte att istället lägga sina pengar på fiskeutrustning. Eftersom Metas och företagets omsättningskretsar sannolikt överlappar varandra är det visserligen tänkbart att besökaren skulle välja att köpa något av Meta, men samme besökare skulle troligtvis därefter återgå till sitt sökande efter företagets flytvästar.

Genom att använda företagets varumärke i metataggarna kan Meta således dra otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga och renommé genom att locka till sig fler besökare och samtidigt orsaka förfång för varumärkets särskiljningsförmåga genom att medverka till att denna urvattnas. Detta kan ske enbart baserat på sökmotorernas indexering av sidan och således utan att märkeslikheten är synlig för besökarna.

8.2.5 Avslutande kommentarer

Slutsatsen att besökarna på en webbsida kan koppla samman ett kännetecken som angivits i metataggarna med de produkter som marknadsförs på sidan trots att kännetecknet inte återfinns i det synliga sidinnehållet kan som tidigare påpekats ifrågasättas. Om svensk domstol

inte tillägnar sig det ovan beskrivna synsättet måste dock problematiken kring användning av annans kännetecken uteslutande i metataggarna till en webbsida lösas på annat sätt. I annat fall kommer kravet på känneteckensanvändning att innebära att för den berörda allmänheten ”osynlig” användning av annans kännetecken aldrig kan anses utgöra intrång enligt svensk känneteckensrätt. Ett eventuellt intrång skulle därmed förutsätta att angivandet av tecknet i metataggarna kombinerats med angivandet av kännetecknet på ett sätt som är synligt för besökarna. Detta skulle innebära att de effekter som användning av annans kännetecken uteslutande i metataggarna till en webbsida kan få för såväl känneteckensinnehavare som känneteckensanvändare accepteras som ett ofrånkomligt resultat av användningen av indexerande sökmotorer på nätet. Att utifrån sökmotorers indexeringsmetoder i metataggar angivna ord och uttryck betrakta sådan användning som känneteckensanvändning kräver å ena sidan ett mindre konventionellt förhållningssätt till användningsbegreppet. Å andra sidan uppställer inte känneteckensrättslig lagstiftning något uttryckligt krav på att den berörda allmänhetens uppfattning av ett tecken såsom åsyftande en viss produkt måste vara grundad på direkta synintryck. Det beskrivna synsättet kan därför närmast karaktäriseras som en anpassning av känneteckensrätten till nya företeelser genom teleologisk tolkning och motsvarar det ovan nämnda resonemang kring ”initial interest confusion” som tillämpats i amerikansk domstol.

Medan en sådan anpassning öppnar möjligheter för innehavare av kända kännetecken att komma till rätta med annans användning av deras kännetecken uteslutande i metataggarna till en webbsida är den till föga nytta för innehavaren av ett ordinärt kännetecken. För att användningen av ett sådant kännetecken i metataggar skall kunna utgöra ett intrång enligt 4 § 1 st. i förslaget till ny varumärkeslag krävs att den ger upphov till en förväxlingsrisk. Eftersom förekomsten av förväxlingsrisk bedöms på grundval av märkeslikheten i kombination med varuslagslikheten är det svårt att påvisa förekomsten av en sådan förväxlingsrisk när besökarna inte kan se det använda märket.

Enligt den liknelse som gjordes av amerikansk domstol i syfte att illustrera de särskilda omständigheter som motiverar synen på s.k. ”initial interest confusion” som intrångsgrundande är det i dessa situationer inte fråga om förväxling i traditionell bemärkelse. En kund som till följd av missledande skyltning når en annan affär än den som angavs på skylten kan därvid se att affären är en annan än den ursprungligen eftersökta. Om kunden ändå väljer att göra sina inköp i denna affär sker det inte som ett resultat av uppfattningen att de handlar i den ursprungligen eftersökta affären. Enligt amerikansk domstol har kunden heller ingen anledning att tro att det finns något kommersiellt samband mellan de båda affärerna. Troligtvis hade domstolen den omständigheten i åtanke att kunderna när de nått fram till affären kan se att dess märke är ett annat än den eftersökta affärens. Det föreligger med andra ord ingen märkeslikhet längre.

Utifrån denna liknelse tycks slutsatsen kunna dras att förväxlingsrisk generellt kan uteslutas i metataggsituationer. I realiteten är en sådan slutsats sannolikt alltför kategorisk. Liknelsens tillämplighet på metataggsituationer förutsätter att den webbsida som motsvarar den funna affären alltid innehåller något som tar sidbesökaren ur den inledande villfarelse som den missvisande indexeringen, nätets motsvarighet till felaktig skyltning, gett upphov till. Det kan vanligtvis förutsättas att namnet på en affär i den fysiska verkligheten finns tydligt angivet, varvid en inledningsvis missledd kund vid ankomsten uppmärksammas på den bristande märkeslikheten. Frågan är dock om en nätanvändare i motsvarande utsträckning kan förlita sig på att en eventuell initial förvirring angående sidinnehavarens identitet skingras genom att webbsidan tydligt uppvisar kännetecknen som inte liknar det i sökmotorn angivna. Inom EU krävs visserligen att information om företagets namn och adress finns på en hemsida där varor och tjänster marknadsförs¹³². Eftersom nätet saknar geografiska gränser kan dock en sökning på ett visst varumärke lika gärna leda nätanvändaren till företagssidor som inte är EU-baserade. På nätet samsas dessutom företagsidor med andra typer av sidor av varierad karaktär. Medan näringsidkarna i den fysiska verkligheten oftast är mer eller mindre etablerade och använder sig av tydliga kännetecken i sitt verksamhetsutövande lämnar nätets tillgänglighet det fritt fram för gemene man att skapa egna hemsidor och där marknadsföra produkter i sann nybyggerand. Det kan befaras att individer som på nätet bedriver verksamhet på mer amatörbetonad basis inte alltid anger sina kännetecken i samband med marknadsföringen av produkter på sina hemsidor eller att de inte använder sig av egna kännetecken överhuvudtaget. Det är också tänkbart att sökmotorn vid en sökning på ett visst kännetecken indexerar en sida längre ned i dokumentstrukturen på en webbplats, medan webbplatsinnehavarens egna kännetecken finns synliga endast på ingångssidan. Om inget kännetecken angivits på den sida nätanvändaren når fram till skulle denne sakna anledning att frånga den logiska slutsatsen att den sida som nåtts genom en sökning på kännetecknet innehas av känneteckensinnehavaren. Om de produkter som marknadsförs på sidan är av samma eller liknande slag som känneteckensinnehavarens kan en förväxlingsrisk således inte uteslutas.

Det torde visserligen höra till ovanligheterna att någon använder annans ordinära kännetecken på ett sådant sätt att det ger upphov till en förväxlingsrisk. Det typiska syftet med användning av annans kännetecken i metataggarna är ju att locka fler besökare till sidan, varvid det ur användarens synpunkt är lämpligare att använda ett känt kännetecken. Det kan dock inte uteslutas att en sådan situation kan uppstå, i vilket fall en möjlighet att komma åt användningen med tillämpning av 4 § 1 st. i förslaget till ny varumärkeslag bör stå innehavare av ordinära kännetecken till buds.

Om det kännetecken som använts i metataggarna till en webbsida återfinns i det synliga innehållet på sidan återspeglar metataggen sidans innehåll

¹³² Se direktiv 2000/31/EG om elektronisk handel och lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster.

korrekt. Detta innebär dock inte att ett intrång kan uteslutas. Metataggens tillåtlighet är då istället beroende av tillåtligheten av användningen i det synliga innehållet. Om användningen av ett kännetecken i det synliga innehållet på en webbsida är att betrakta som ett känneteckensrättsligt intrång är också metataggen otillåten. Om det däremot rör sig om tillåten användning på webbsidan är användningen av kännetecknet i metataggarna till sidan tillåten. Så länge användningen av annans kännetecken i det synliga innehållet på en webbsida sker på ett tillåtet sätt får det således accepteras att användningen av kännetecknet i metataggarna till sidan ger upphov till fler besökare på sidan. Att använda annans kännetecken i större utsträckning än nödvändigt är dock inte tillåtet, vare sig det sker dolt eller synligt. Det torde därför inte vara tillåtet att upprepa annans kännetecken i sidinnehåll eller metataggar i syfte att få sökmotorerna att placera sidan högre upp i träfflistan än vad som annars hade skett. Detta ligger i linje med Østre Landsrets uttalanden i Melitta-målet. Att den som använder annans kännetecken på nätet inte får vidta några särskilda åtgärder för att säkra att sökmotorerna indexerar kännetecknet torde innebära att det inte heller är tillåtet att försöka påverka var i träffresultatet sökmotorerna placerar sidan. Att återopanden endast är tillåtliga under förutsättning att de sker på "ikke særligt fremhævet måde" tyder på att användning som annars skulle vara tillåten kan bedömas som otillåten om det använda kännetecknet förekommer fler gånger än vad som behövs för att föra fram budskapet.

Om ett kännetecken angivits i metataggarna till en webbsida torde användningen vara otillåten även om kännetecknet använts på ett tillåtet sätt på en annan sida på samma webbplats. Det är ju långt ifrån säkert att en besökare som når en webbsida efter en sökning på kännetecknet i en sökmotor hittar den sida där kännetecknet använts i det synliga innehållet. En metataggs tillåtlighet bör därför alltid bedömas utifrån innehållet på den enskilda webbsida till vilken sökmotorerna leder besökaren och inte utifrån innehållet på webbplatsen i sin helhet. Vid bedömningen av huruvida användningen av annans kännetecken i metataggarna till en webbsida utgör känneteckensanvändning bör dock det motsatta förhållningssättet intas. När besökaren genom en sökning på ett kännetecken i en sökmotor leds till en webbsida där inga produkter marknadsförs, men som utgör en del av en kommersiellt inriktad webbplats, kan det inte uteslutas att användningen utgör känneteckensanvändning. Från den ursprungligen nådda webbsidan kan ju besökaren enkelt klicka sig vidare till andra sidor inom samma webbplats där produkter som härrör från annan än känneteckensinnehavaren marknadsförs. Om produkter marknadsförs på den webbplats av vilken den aktuella webbsidan utgör en del torde användningen kunna anses ha skett i näringsverksamhet. Sannolikheten för att besökarna kan komma att sammankoppla det använda kännetecknet med produkter på en annan webbsida än den ursprungligen nådda får därefter bedömas utifrån hur webbplatsen är utformad. Ett exempel på en situation där en sammankoppling kan ske är om den sida som nåtts innehåller en länk i form av ordet "produktsortiment" och besökaren väljer att klicka på denna länk.

9 Användning av annans kännetecken som domännamn

9.1 Inledande anmärkningar

Domännamn kan registreras under ett antal olika toppdomäner, vilka kan delas upp i generiska (exempelvis .com, .net och .org) och nationella (exempelvis .se, och .dk).¹³³ Grovt uppdelat finns det två typer av system för registrering av domännamn, öppna eller slutna. I ett slutet system tillämpas en förprovning med mer eller mindre strikta förutsättningar för registrering. I öppna system tillämpas en ”först till kvarn-princip”, där det enda som provas är om det domännamn som söks registrerat avviker med minst ett tecken från tidigare registrerade domännamn inom samma toppdomän.¹³⁴ I öppna system ställs således inga krav på någon tidigare koppling mellan det sökta domännamnet och sökanden och ingen kontroll sker av om det sökta namnet utgör intrång i en känneteckensrätt eller annan rättighet. För registrering under toppdomänerna .com, .net och .org tillämpas ett öppet registreringssystem.¹³⁵ I april 2003 övergav också NIC-SE AB, som tilldelar domännamn under den svenska toppdomänen .se, det tidigare systemet med förprovning och övergick till att istället tillämpa ett öppet system.¹³⁶

Internet är idag ett reklammedium där företagen tillhandahåller webbplatser på vilka de kan marknadsföra sig själva och sina varor eller tjänster gentemot potentiella kunder på nätet. Adresserna till dessa webbplatser, domännamnen, har med tiden visat sig vara viktiga symboler för företagen då de utgör en länk med kunderna, varför företagen är beroende av att ha en logisk nätadress. Eftersom antalet bra domännamn är begränsat och konkurrensen om dem är stor, inte minst med tanke på nätets globala omfattning, uppstår inte alldeles oväntat konflikter om attraktiva domännamn regelbundet. Eftersom sökta domännamn i många fall inte kontrolleras mot rättighetsregister uppstår dessutom en risk för att annan än känneteckensinnehavaren registrerar ett med dennes kännetecken identiskt eller förväxlingsbart domännamn.

Att enbart registrera ett domännamn som motsvarar någon annans kännetecken utgör inget känneteckensrättsligt intrång eftersom registrering i sig inte konstituerar känneteckensanvändning.¹³⁷ För att det skall kunna vara fråga om ett känneteckensrättsligt intrång krävs således att domännamnet

¹³³ Rindforth, P., *ens@mrätt på internet?*, 1998, s. 103.

¹³⁴ Rosén, J., *Domännamn; med- eller motspelare till känneteckensrätten på nätmarknaden?*, Festskrift till Ulf Bernitz, NIR, s. 145.

¹³⁵ Rindforth, P., *ens@mrätt på internet?*, 1998, s. 104.

¹³⁶ Se http://www.nic-se.se/domaner/allmanna_villkor.shtml och <http://www.icann.org/udrp/udrp.htm>

¹³⁷ Lundberg, J., *Internet, domännamn och svensk rätt, särskilt om s.k. domänstölder*, 1997, s. 76, och Lindberg, A. och Westman, D., *Praktisk IT-rätt*, 2001, s. 314.

tagits i bruk på något sätt, varefter svaret på frågan huruvida ett känneteckensrätligt intrång föreligger i det enskilda fallet är avhängigt hur domännamnet använts och hur marknaden uppfattat denna användning. För att användningen av ett domännamn skall utgöra känneteckensanvändning i den mening som avses i 4 § i förslaget till ny varumärkeslag måste det användas för att individualisera en vara eller tjänst som tillhandahålls i den egna näringsverksamheten. Om användningen dessutom ger upphov till en förväxlingsrisk eller innebär att otillbörlig fördel dras av eller förfång orsakas för ett känt känneteckens särskiljningsförmåga eller renommé träffas den sannolikt av reglerna i den känneteckensrätliga lagstiftningen.

Det finns dock andra sätt att förfara med domännamn som motsvarar andras kännetecken än att använda dem i samband med marknadsföring av produkter. Ett särskilt problem för känneteckensinnehavare vars kännetecken registrerats som domännamn av någon annan än dem själva utgör s.k. cybersquatting, eller domänstöld. Uttrycket betecknar de situationer där någon i ond tro och utan legitimt intresse av namnet registrerar ett domännamn som är identiskt med eller snarlikt annans varumärke, namn eller firma med avsikten att sälja ”tillbaka” domännamnet till den drabbade känneteckensinnehavaren, dennes konkurrenter eller andra intressenter. Även om domännamnet inte används i samband med marknadsföring av varor eller tjänster kan situationen bli mycket besvärande för känneteckensinnehavaren. Denne förhindras att själv registrera sitt kännetecken som domännamn under samma toppdomän och får således sin ensamrätt att utnyttja kännetecknet i egenskap av förbindelselänk till kunderna kringskuren, vilket kan vara det självständiga syftet i vissa fall. Domänadressen kan dessutom leda till en webbplats med information som direkt skadar känneteckensinnehavarens affärsintressen (s.k. hatsidor, sidor med pornografiskt material, känneteckensparodier etc.) utan att den kan anses vara kommersiell.¹³⁸ En domäntjuv kan också välja att under domännamnet lägga upp texten ”this page is under construction”, ”Welcome to our future site” e.d., eller skapa en webbsida som är tom eller innehåller meningslös information. En besökare som söker efter det företag vars kännetecken domännamnet motsvarar kan då få intrycket att känneteckensinnehavaren inte lagt upp någon hemsida ännu och avstå från att leta vidare, varigenom potentiella kunder går förlorade.¹³⁹

Cybersquatting är resultatet av öppna system för domännamnsregistrering i kombination med det höga marknadsvärdet för domännamn som motsvarar kända varumärken. Särskilt drabbad av cybersquatting har .com-domänen varit. Den svenska .se-domänen har tack vare systemet med förprovning

¹³⁸ Rindforth, P., *ens@mrätt på internet?*, 1998, s. 120ff. Det kan tilläggas att det också kan vara domännamnet som sådant som riskerar skada varumärkesinnehavaren. Denna situation förelåg i ett fall som avgjordes till domännamnsinnehavarens fördel av det danska Klagenævnet for domænenavne. Domännamnsinnehavaren hade registrerat och använt domännamnet www.lorte-seat.dk, men ansågs inte därigenom ha använt varumärket SEAT kommersiellt. NIR 2003 s. 476.

¹³⁹ Carlén-Wendels, T., *Nätjuridik, lag och rätt på Internet*, 2000, s. 163f. Ett sådant resonemang fördes i det danska s.k. BR.dk-målet, där svaranden hade registrerat domännamnet www.br.dk under vilket angavs att sidan inte existerade, se NIR 2004 s. 493.

hittills varit förskonad från cybersquatting. Detta kan komma att förändras i och med övergången till ett öppet registreringssystem, men än så länge saknas svensk rättspraxis med avseende på rena domänstölder. Fall av domänstöld har dock avgjorts i dansk domstol, där agerandet befunnits strida mot 1 § i den danska marknadsföringsloven¹⁴⁰ och allmänna rättsgrundsatser. Däremot har något varumärkesintrång inte ansetts föreligga enligt 4 § varemærkeloven eftersom domännamnet inte aktivt använts på en hemsida eller som mailadress och därför inte utgjort användning i näringsverksamhet.¹⁴¹ Domstolen menade att någon överträdelse av 4 § varemærkeloven inte kan föreligga så länge domännamnet inte utbjuds till försäljning till annan än känneteckensinnehavaren och/eller i övrigt används för marknadsföring av varor eller tjänster.¹⁴²

I sammanhanget kan nämnas att domänstöld har kunnat stoppas i amerikanska domstolar med tillämpning av den amerikanska Federal Trademark Dilution Act från 1995, som tillkom i syfte att förhindra att kända varumärken urvattnas genom annans användning.¹⁴³ Det bör dock påpekas att den amerikanska lagstiftningen på området i vissa avseenden skiljer sig från den svenska. En viktig skillnad är att det för uppfyllande av det krav på användning i näringsverksamhet ("commercial use") som uppställs i Federal Trademark Dilution Act inte krävs att användningen skett i samband med marknadsföring av varor eller tjänster. Förutsatt att användningen kan leda till urvattning av det kända märkets värde är det tillräckligt att användningen är av kommersiell natur och att den är av kommersiell betydelse i mer än en delstat. Kriteriet "kommersiell användning" har i samband med användning av annans kännetecken på nätet givits en generös tolkning i amerikanska domstolar.¹⁴⁴ Domänstöld har kunnat stoppas genom att registrering av domännamn i syfte att tjäna pengar på att sälja eller hyra ut namnet av amerikanska domstolar betraktats som kommersiell användning.¹⁴⁵ Eftersom kommersiell användning inte förutsätter marknadsföring av varor eller tjänster erbjuder den amerikanska

¹⁴⁰ Enligt danska marknadsföringsloven kan enbart registreringen av ett domännamn anses strida mot god marknadsföringssed om domännamnet därefter använts som underlag för försök till försäljning av domännamnsregistreringen som sådan. Rosén, J., Domännamn; med- eller motspelare till känneteckensrätten på nätmarknaden?, Festskrift till Ulf Bernitz, NIR s. 153.

¹⁴¹ Wallberg, K. och Prehn, L., Domænenavskonflikter i Danmark – en översigt, NIR, 2003, s. 104f. Det bör påpekas att 4 § i danska varemærkeloven till sitt innehåll motsvarar 4 § i förslaget till ny svensk varumärkeslag.

¹⁴² Se Dennis Willardt Zewillis mod Baan Nordic A/S (tidigare Beologic A/S), Østre Landsrets dom af 26. November 1999, Sagsnummer U.2001.697Ø. Se även det ovan nämnda danska fallet BR.dk, NIR 2004 s. 493.

¹⁴³ The Federal Trademark Dilution Act trädde i kraft den 16 jan. 1996 och utgörs av en federal bestämmelse mot urvattning infördd i den amerikanska varumärkeslagen, The Lanham Trade-Mark Act från 1946. Wessman, R., Varumärkeskonflikter, 2002, s. 293.

¹⁴⁴ Wessman, R., Varumärkeskonflikter, 2002, s. 307.

¹⁴⁵ Intermatic Inc. mot Toeppen, No. 96 C 1982 (N.D. Illinois 1996) och Panavision International mot Toeppen, No. 9755467 (9th Cir. 1998).

lagstiftningen mot urvattning dessutom möjligheter till skydd även mot hatsidor, varumärkesparodier etc.¹⁴⁶

9.2 Domännamn och skyddet i 4 § SOU 2001:26

9.2.1 Exempel på användning av annans kännetecken som domännamn

Al Kohol är VD för det multinationella företaget Praha Beer som under många år framgångsrikt försett flertalet europeiska länder med öl under det internationellt registrerade varumärket Zybeer, vilket även registrerats som domännamn under flera av dessa länders nationella toppdomäner. Efter att under sommaren 2004 ha utökat den internationella registreringen till att omfatta även Sverige önskar Al registrera domännamnet www.zybeer.se. Han finner då till sin stora irritation att detta domännamn nyligen registrerats av svensken Inge Røj, en engagerad nykterist känd för sina drastiska metoder för att minska den svenska alkoholkonsumtionen. Under domännamnet har Inge lagt upp information om alkoholkonsumtionens negativa effekter på individer och samhälle. Efter några månader bestämmer sig dock Inge för att det vore mer effektivt att sälja domännamnet till företaget för en rundlig summa och sedan använda pengarna till en massiv anti-alkoholkampanj. När han lägger fram sitt erbjudande för Al blir han upplyst om att Al minsann hört talas om cybersquatting, att företaget betraktar Inges agerande som ett varumärkesrättsligt intrång och att de tänker stämma byxorna av honom. Inge, som inte är någon nybörjare i sammanhanget, tackar för beskedet och börjar istället leta runt efter andra intressenter av domännamnet.¹⁴⁷

Först och främst bör det konstateras att ett internationellt registrerat varumärke åtnjuter samma skydd som ett nationellt registrerat (eller inarbetat) varumärke i de länder som designerats.¹⁴⁸ Det svenska varumärkesrättsliga skyddet gäller således i samma utsträckning för Als varumärke som för vilket annat i Sverige registrerat eller inarbetat varumärke som helst. Kan Al då enligt 4 § i förslaget till ny svensk varumärkeslag ha framgång med ett påstående om att Inges agerande konstituerar ett intrång i hans varumärkesrätt? Det kan snabbt konstateras att det grundläggande skyddet inte är tillämpligt eftersom ingen varuslagslikhet föreligger. Detta torde vara fallet i de flesta cybersquattingssituationer då det är osannolikt att den drabbade känneteckensinnehavaren skulle sälja samma vara som

¹⁴⁶ Granmar, C., Varumärkesskydd – en handbok om varumärken och domännamn, 2003, s. 117f.

¹⁴⁷ Exemplet är delvis baserat på de amerikanska rättsfallen *Intermatic Inc. mot Toeppen*, No. 96 C 1982 (N.D. Illinois 1996) och *Panavision International mot Toeppen*, No. 9755467 (9th Cir. 1998).

¹⁴⁸ Förslag till ny varumärkeslag, 47 § 1 st.

domäntjuven, nämligen rätten till domännamnet.¹⁴⁹ Ett framgångsrikt hävdande av känneteckensrättsligt intrång förutsätter därför som regel, och så även i detta fall, att det rör sig om ett sådant känt varumärke för vilket det utökade skyddet blir tillämpligt. Det kan dock förmodas att domäntjuvar också har störst nytta av att registrera domännamn motsvarande sådana kända kännetecken för vilka det utökade skyddet gäller. Det kommer i den fortsatta framställningen att förutsättas att Als varumärke är känt inom en betydande del av omsättningskretsen i Sverige.

9.2.2 Känneteckensanvändning

För att Inges användning av domännamnet skall utgöra känneteckensanvändning måste Inge ha använt domännamnet på ett sådant sätt att det fyller en individualiseringsfunktion för den vara eller tjänst som marknadsförs med hjälp av det. En grundläggande förutsättning för detta är att domännamnet har särskiljningsförmåga. Domännamn torde kunna ha särskiljningsförmåga i samma utsträckning som andra ordmärken. Det bör samtidigt observeras att ett ordmärke som har särskiljningsförmåga för en viss typ av varor inte nödvändigtvis har särskiljningsförmåga för en annan typ av vara. Då Als varumärke förutsätts vara känt har det dock särskiljningsförmåga oavsett vilka varor det används för. Eftersom domännamnet i detta fall är identiskt med Als varumärke torde särskiljningsförmåga kunna förutsättas. Problemet ligger istället i svårigheterna med att visa att domännamnet utgör ett individualiseringsmedel för en vara eller tjänst. I regel får domännamn en individualiserande funktion först när en besökare hittat till en sida under domännamnet på vilken varor eller tjänster marknadsförs. Inge använder dock inte domännamnet i samband med marknadsföring av varor eller tjänster på sidan. Innehållet på sidan under domännamnet är att betrakta som ickekommersiellt, varför Als enda utväg är att hävda att rätten till domännamnet kan ses som en vara i sig för vilken domännamnet används som ett individualiseringsmedel. Att rätten till domännamnet kan ses som en vara i sig är fullt tänkbart, inte minst som domäntjuvar bevisligen bedriver just handel med domännamn.

Att domännamnet används i samband med ett försök till försäljning av en vara är dock inte tillräckligt för att försäljningsförsöket skall kunna betraktas som känneteckensanvändning. Domännamnet måste fungera som ett individualiseringsmedel för varan. Tidsmässigt kan individualiseringsfunktionen uppstå så snart avsikten att sälja eller hyra ut domännamnet kommit till uttryck på något sätt, eftersom det är först då det finns skäl att förknippa varan med domännamnet. I detta fall skulle ett sådant skäl föreligga efter att Inge kontaktat Al med sitt erbjudande. Därefter uppstår frågan om vem eller vilka som måste sammankoppla domännamnet med rätten till detsamma för att en individualiseringsfunktion skall finnas. Med

¹⁴⁹ Det finns dock fall i vilka varuslagslikhet torde kunna påvisas, ex.v. om någon som domännamn registrerar annans firma under vilken firmainnehavaren säljer eller hyr ut domännamn.

ett känneteckens individualiseringsfunktion avses vanligtvis dess förmåga att individualisera en vara eller tjänst för känneteckensinnehavarens omsättningskrets. I fall av domänstöld är försäljningsförsöken specifikt riktade, i första hand mot känneteckensinnehavaren och i andra hand mot övriga tänkbara intressenter, exempelvis konkurrenter till känneteckensinnehavaren. Endast de som på ett eller annat sätt nås av beskedet att domännamnet är utbudet till försäljning eller uthyrning har anledning att uppfatta domännamnet som ett individualiseringsmedel för rätten till domännamnet. Detta är sannolikt inte tillräckligt för att användningen av domännamnet skall utgöra känneteckensanvändning. Syftet med skyddet i 4 § är ju att förhindra att kännetecknets funktion som förbindelselänk till omsättningskretsen utnyttjas av annan än känneteckensinnehavaren. Om omsättningskretsen saknar anledning att uppfatta domännamnet som ett kännetecken för en vara eller tjänst utnyttjas ju inte denna funktion och användningen utgör således inte heller något hot mot känneteckensinnehavarens ensamrätt. Det torde således krävas att domännamnet används på ett sätt som individualiserar varan för känneteckensinnehavarens omsättningskrets för att det skall vara fråga om känneteckensanvändning, något som inte skett i detta fall. Inges försök att sälja domännamnet till Al utgör därför inte känneteckensanvändning, varför något känneteckensrättsligt intrång inte heller föreligger.

9.2.3 Näringsverksamhetskriteriet

Även om Inges användning av domännamnet i samband med ett försäljningsförsök hade utgjort känneteckensanvändning är det inte säkert att den också kunnat ses som användning i näringsverksamhet. Det finns visserligen ingenting som talar mot att handel med domännamn kan ses som en verksamhet av ekonomisk art, oavsett om de domännamn det handlas med motsvarar andras kännetecken eller inte. Även Inges typ av verksamhet, vilken väl får bedömas som domänstöld, kan därför ses som en verksamhet av ekonomisk art. Då det för uppfyllande av näringsverksamhetskriteriet krävs att verksamheten dessutom bedrivs yrkesmässigt blir bedömningen dock mer komplicerad. Uppfyllandet av ett sådant krav förutsätter med största sannolikhet att det kan visas att utövandet av verksamheten skett upprepade gånger och inte endast vid något enstaka tillfälle. Med tanke på verksamhetens natur är det dock troligt att kriteriet kan anses uppfyllt redan vid andra tillfället den utövas. Oavsett för vilken gång i ordningen Inge registrerat annans kännetecken i avsikt att utnyttja dess värde för innehavaren för egen vinning ger Inges antydda bevandring på området således vid handen att det är fråga om ett yrkesmässigt bedrivande. Om Als omsättningskrets hade givits möjlighet att uppfatta domännamnet som ett kännetecken för en vara hade Inges agerande förmodligen kunnat betraktas som användning i näringsverksamhet.

Om kravet på yrkesmässigt bedrivande innefattar ett krav på att verksamheten utövats vid mer än något enstaka tillfälle skulle detta innebära att den känneteckensinnehavare som drabbas av en påstådd domäntjuvs förstaförsök inte erbjuds något skydd. Det kan således diskuteras om ett

sådant krav på upprepning är lämpligt i samband med användning av annans kännetecken. Med undantag för när näringsverksamhetskriteriet skall tillämpas på påstådda domänstöldssituationer torde dock kravet på upprepning oftast vara uppfyllt i samband med användningen av annans kännetecken för varor eller tjänster. Med tanke på den enorma spridning sådan användning kan få när den sker på en webbsida skulle kravet på yrkesmässigt bedrivande dessutom kunna anses uppfyllt även vid enstaka yttringar av verksamhetsutövning. Ett krav på yrkesmässigt bedrivande torde ju i en känneteckensrättslig kontext främst vara motiverat av att enstaka verksamhetsyttringar inte ansetts kunna påverka ett känneteckens funktioner i sådan grad att skyddssyftet aktualiseras. Till följd av nätets omfattning, tillgänglighet och utbredda användning kan dock även engångsföreteelser ge upphov till negativa effekter för en drabbad känneteckensinnehavare som är svåra att bortse från. Samma resonemang lämpar sig dock inte för domänstöldssituationer. Känneteckensanvändningen sker där inte på eller via någon webbsida och individualiseringsfunktionen kan därför inte upplevas av så många att det drabbade kännetecknets funktion som förbindelseänk drabbas.

9.2.4 Otillbörlig fördel eller förfång

Den omständigheten att Als omsättningskrets inte givits möjlighet att uppmärksamma användningen av domännamnet som ett kännetecken för en vara påverkar inte bara bedömningen av huruvida Inges förfarande utgör känneteckensanvändning. Den kommer också visa sig ha betydelse för kravet på att Inge genom sin användning skall dra otillbörlig fördel av eller orsaka förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Även om kravet på känneteckensanvändning hade varit uppfyllt måste Inges användning av domännamnet innebära att den goodwill varumärket bär med sig riskerar att minska eller på något sätt komma Inge till godo.

Att ett känneteckens goodwill minskar kan bero på två saker. När ett tecken som liknar kännetecknet används för varor eller tjänster som kommer från annan än känneteckensinnehavaren urvattnas kännetecknets förmåga att särskilja innehavarens varor eller tjänster från andras. Om tecknet dessutom används för varor eller tjänster vars egenskaper avviker från de som ursprungligen gav upphov till kännetecknets renommé kan detta renommé ta skada. Förutsättningen är i båda fallen att graden av likhet mellan tecknet och kännetecknet är så hög att de som exponeras för tecknet associerar från kännetecknet till tecknet. I detta fall är Inges domännamn identiskt med Als varumärke varför graden av märkeslikhet är mer än tillräcklig. Det är därför också fullt tänkbart att de som exponeras för domännamnet genom att hitta till Inges sida associerar domännamnet och den information som finns på sidan med Als varumärke. Detta är naturligtvis inget argument för att användningen av domännamnet i samband med försäljning av rätten till detsamma skulle orsaka förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Eftersom domännamnet inte använts för varor eller tjänster på sidan saknar de eventuella associationer som görs av besökarna rättslig relevans. De påverkar inte särskiljningsförmågan eller renommét hos Als

varumärke och de har heller ingen positiv effekt på Inges domännamn i egenskap av kännetecken.

Det är således endast de associationer som görs i samband med Inges försäljning av rätten till domännamnet som kan påverka varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé i negativ riktning. Webbplatsens besökare har dock, såsom tidigare konstaterats, inte kunnat uppleva domännamnet i detta sammanhang, varför möjligheten till eventuella associationer av kommersiell betydelse är förbehållen de potentiella köparna av domännamnet. För att användning av ett tecken för varor eller tjänster skall orsaka förfång för ett äldre känneteckens särskiljningsförmåga eller renommé torde regelmässigt krävas att tecknet på ett eller annat sätt varit synligt för allmänheten. Det måste naturligtvis också ha varit synligt i just det kommersiella sammanhang som givit upphov till påståendet om förfång. Skälet till detta är att ett känneteckens särskiljningsförmåga och renommé står och faller med hur kännetecknet uppfattas av känneteckensinnehavarens omsättningskrets, vilken normalt motsvarar en del av allmänheten och för kända kännetecken kan motsvara en mycket stor del av den. Det är endast när användningen av tecknet sker till allmän beskådan som en reell risk uppstår för att omsättningskretsen, eller åtminstone en del av den, skall göra sådana associationer som kan påverka det använda kännetecknets goodwill. Den krets av potentiella köpare som i en domänstöldssituation exponeras för domännamnet i samband med ett erbjudande om försäljning eller uthyrning utgör inte någon bred allmänhet och är heller inte identisk med känneteckensinnehavarens omsättningskrets eller ens en del av den. Den användning av annans kännetecken som sker i domänstöldssituationer kan därför inte orsaka förfång för ett känneteckens särskiljningsförmåga eller renommé i den mening som avses i 4 § 2 st. i förslaget till ny varumärkeslag. Undantag får dock göras för det fall erbjudandet om försäljning eller uthyrning av domännamnet synliggörs även för allmänheten, exempelvis genom att domännamnet öppet bjuds ut till försäljning på webbplatsen.

En association som görs mellan två märken med olika stark goodwill antas vara positiv för märket med svagare goodwill och negativ för märket med starkare goodwill. När ett av märkena lider förfång får det därför presumeras att det andra drar en otillbörlig fördel. Att Inges användning av domännamnet inte varit till förfång för Als varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé innebär således att den inte heller ökat domännamnets särskiljningsförmåga eller renommé. För Al återstår därför endast att hävda att Inge genom sitt agerande drar otillbörlig fördel av varumärkets goodwill på annat sätt. En förutsättning för detta är att otillbörlig fördel kan dras utan att känneteckensinnehavarens omsättningskrets exponerats för domännamnet i detta sammanhang. Något som talar för att rekvisitet dragande av otillbörlig fördel kan vara uppfyllt under delvis andra förutsättningar än de som måste föreligga för uppfyllandet av rekvisitet orsakande av förfång är användningen av konjunktionen ”eller” istället för ”och” i 4 § 2 st. i förslaget till ny varumärkeslag. Till detta kan läggas att det enligt ordalydelsen är den påstådda intrångsgöraren som skall dra otillbörlig fördel av

användningen, något som inte nödvändigtvis måste ske genom att dennes tecken smittas av det använda kännetecknets goodwill.

Om det hade varit fråga om användning av ett domännamn under vilket varor och tjänster marknadsförs gentemot en kundkrets hade en överföring av goodwill från kännetecknet till domännamnet visserligen inneburit vinst på längre sikt. I fall av domänstöld är domäntjuvens primära mål dock att göra en vinst i reda pengar snarare än åstadkomma en överföring av goodwill från kännetecknet till det egna domännamnet. För att nå detta mål använder sig domäntjuven, uttryckligen eller underförstått, av främst två försäljningsargument. Det första är att känneteckensinnehavaren vid utebliven affär inte kommer att kunna använda det aktuella domännamnet för marknadsföring via nätet. Det andra är hotet om sådan framtida användning av domännamnet som kan ha en negativ effekt på det drabbade kännetecknets förmåga att fungera som förbindelselänk. Om försäljnings- eller uthyrningsförsöket är framgångsrikt har domäntjuven således gjort en ekonomisk vinst genom att utnyttja det värde i egenskap av förbindelselänk till kundkretsen som kännetecknet har för dess innehavare. Trots att kännetecknets funktion som förbindelselänk till kundkretsen inte påverkas av försäljningen eller uthyrningen bör sådan ekonomisk vinning betraktas som dragande av otillbörlig fördel i den mening som avses i 4 § 2 st. i förslaget till ny varumärkeslag.¹⁵⁰ Det utökade skyddet torde nämligen innefatta inte bara de situationer där någon drar otillbörlig fördel av ett känneteckens goodwill utan också de situationer där denna goodwill är skälet till att den otillbörliga fördelen dras, trots att ingen påverkan faktiskt sker. Ett annat synsätt skulle urholka skyddet för kända kännetecken genom att medge att andra än känneteckensinnehavaren skördar frukterna av dennes investeringar så länge kännetecknets goodwill inte utsätts för direkt påverkan.

Om Inge hade lyckats sälja domännamnet till Al hade han alltså kunnat anses ha dragit otillbörlig fördel av kännetecknets särskiljningsförmåga och renommé. Eftersom Al valde att inte acceptera Inges erbjudande uppstår istället frågan om en känneteckensinnehavare kan hävda intrång grundat på domäntjuvens försäljning av domännamnet till någon annan. Detta är tveksamt eftersom det förutsätter att domäntjuven kan antas ha gjort sin vinst som en direkt följd av det drabbade kännetecknets värde som förbindelselänk. Sannolikt skulle det krävas att känneteckensinnehavaren kan lägga fram övertygande bevisning om att den aktuella köparens intresse av att äga ett domännamn motsvarande kännetecknet hänför sig just till kännetecknets värde som förbindelselänk. Möjligheterna att komma åt domäntjuven för varumärkesintrång på detta sätt får förmodas vara störst om domännamnet sålts till en uppenbar konkurrent eller till någon som av andra skäl kan tänkas ha nytta av möjligheten att kunna påverka kännetecknets funktion som förbindelselänk.

¹⁵⁰ Tanken att obehörig förmögenhetsöverföring bör falla inom ramen för otillbörlig fördel har även framförts av Nordell, P. J., Varumärkesrättens skyddsobjekt, 2004, s. 317.

Enligt 4 § 2 st. i förslaget till ny varumärkeslag föreligger inget intrång om den som använder annans kända kännetecken har skälig anledning att göra det. Inge har dock inget sådant behov av att kunna sälja domännamnet till Al eller någon annan att någon skälig anledning till detta sätt att förfara med domännamnet föreligger.

9.2.5 Avslutande kommentarer

Om ekonomisk vinning likställs med dragande av otillbörlig fördel på det sätt som beskrivits ovan lämnar detta ett visst utrymme för taktiska överväganden från känneteckensinnehavarnas sida som inte ligger i linje med den känneteckensrättsliga lagstiftningens syften. Eftersom ingen otillbörlig fördel dras vid utebliven affär kan en känneteckensinnehavare nämligen välja att betala den begärda summan i syfte att aktualisera det utökade skyddet och därmed öka sina chanser till framgång i en process om ersättning för intrånget. Möjligheten att så att säga både kunna äta kakan och ha den kvar torde rimligtvis te sig bättre för känneteckensinnehavaren än alternativet. Om känneteckensinnehavaren väljer att avböja erbjudandet förhindras han nämligen inte bara att själv använda domännamnet. Oavsett om domäntjuven väljer att behålla domännamnet eller säljer det till någon annan än känneteckensinnehavaren finns det dessutom en risk för framtida goodwillöverföring genom att domännamnet senare börjar användas för någon annans varor eller tjänster.

Ett sätt att motverka denna effekt är att betrakta risken för att domäntjuven genom framtida användning av domännamnet kan komma att dra otillbörlig fördel av kännetecknets särskiljningsförmåga eller renommé som tillräcklig för att konstituera intrång. Såsom tidigare konstaterats tycks svenska domstolar vara beredda att nöja sig med att en innehavare av ett känt kännetecken kan påvisa att annans användning objektivt sett kan ge upphov till goodwillskada. Lämpligheten i att anlägga ett sådant synsätt även på domänstöldssituationer kan diskuteras, men förutsatt att detta sätt att använda annans kännetecken som domännamn kan betraktas som känneteckensanvändning är det en tänkbar väg att komma tillrätta med domänstöld. Innehavaren måste dock kunna påvisa en avsikt hos domäntjuven att sälja eller hyra ut namnet, något som förutsätter att domäntjuven uttryckt sina intentioner genom något slags aktivt handlande.

En betraktelse som kan göras i sammanhanget är att om det varumärkesrättsliga skyddet vid domänstöld av kända kännetecken framstår som ganska begränsat är skyddet vid domänstöld av ordinära kännetecken till följd av kravet på varuslagslikhet i princip obefintligt. Trots detta har ju även ett ordinärt kännetecken ett relativt stort värde för dess innehavare och trots att marknadsvärdet är lägre än för ett känt kännetecken torde det fortfarande överstiga kostnaden för domännamnsregistrering. Det är därför inte uteslutet att en domäntjuv skulle kunna handla även med ordinära kännetecken. Att försäljningen eller uthyrningen av domännamn motsvarande sådana kännetecken inbringar lägre summor än vad domännamn

motsvarande kända kännetecken skulle göra kan uppvägas genom att handeln helt enkelt bedrivs i större skala.

Avslutningsvis bör något sägas om Als möjligheter att komma åt Inges användning av domännamnet i samband med ett försök till opinionsbildning mot bruket av alkohol. Denna användning skulle mycket väl kunna ge upphov till kommersiella effekter för Al i form av minskat renommé hos varumärket och minskad försäljning. Enligt svensk känneteckensrätt kan dock sådan användning som sker för annat ändamål än att särskilja varor och tjänster inte utgöra intrång. Detta kan jämföras med den tidigare nämnda amerikanska Federal Trademark Dilution Act, genom vilken innehavare av kända kännetecken förses med en möjlighet att erhålla skydd även mot användning som inte skett i samband med marknadsföring av varor eller tjänster. För sådant skydd krävs att användningen kan leda till urvattning av kännetecknets värde och att den är av kommersiell natur samt att den är av kommersiell betydelse i mer än en delstat. Det amerikanska synsättet motiveras av att även annan användning än sådan som sker för att särskilja varor eller tjänster kan påverka ett känneteckens goodwill negativt, varvid dess förmåga att fungera som förbindelselänk till kundkretsen minskar. Detta argument äger naturligtvis giltighet även med avseende på svenska kännetecken. Utmaningen består såväl i USA som i Sverige i att åstadkomma en lämplig avvägning mellan yttrandefrihet och behovet av skydd för sådana kännetecken vars goodwill löper stor risk att utnyttjas och skadas av andra. I the Federal Trademark Dilution Act har yttrandefriheten som ett resultat av denna avvägning i viss mån inskränkts till förmån för ett starkare känneteckensskydd. Denna inskränkning saknar motsvarighet i den svenska känneteckensrätten, varför Inges användning av Als varumärke i samband med opinionsbildning faller inom ramen för yttrandefriheten. Även om svensk känneteckensrätt hade erbjudit innehavare av kända kännetecken ett skydd mot urvattning på ett sätt som motsvarar det amerikanska synsättet hade Inges användning sannolikt inte ansetts vara av kommersiell natur. Det kan dessutom påpekas att det inte är säkert att ett kännetecken som används enbart i form av domännamn och alltså inte syns någon annanstans på webbplatsen fyller en tillräcklig individualiseringsfunktion för innehållet på webbsidan under domänadressen. För att kravet på känneteckensanvändning skall vara uppfyllt krävs att de som besöker sidan uppfattar domännamnet just som ett kännetecken och inte enbart som en nätadress. Vid användning av domännamn som motsvaras av ett befintligt kännetecken som använts för varor eller tjänster är dock sannolikheten stor att domännamnet uppfattas som ett kännetecken.

Som visats kan Al inte med hjälp av skyddet i 4 § i förslaget till ny varumärkeslag komma åt Inges förfarande med domännamnet. Det bör dock nämnas att en alternativ möjlighet att komma tillrätta med Inges agerande erbjuds inom ramen för det utomrättsliga konfliktlösningsystem som via domännamsregistraturerna står känneteckensinnehavarna till buds. Idag är

det också till övervägande del dessa system som utnyttjas av de känneteckensinnehavare som drabbats av domänstöld.¹⁵¹

¹⁵¹ Såsom påpekats i avgränsningarna till detta arbete finns det inte utrymme för att gå in på dessa system i detalj. Här kan dock nämnas att tvistlösning för .se-domänen sedan april 2003 sker enligt ATF, Alternativt Tvistlösningsförfarande, vilket utgör den svenska motsvarigheten till Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy (UDRP) som sedan januari 2000 utgör ICANNs officiella policy för domännamn registrerade under bl.a. .com, .coop, .info, .name, .net, och .org.

10 Slutsatser

10.1 Nätspecifika förhållanden

Användning av annans kännetecken på nätet skiljer sig i ett antal avseenden mot sådan användning som sker utanför nätet. Detta beror dels på de omständigheter som råder kring nätets användning, dels på nätets uppbyggnad med avseende på såväl struktur som tekniska företeelser.

Nätet är ett unikt medium som kännetecknas av stor tillgänglighet och enorm variation. Med internets födelse skapades nya möjligheter för såväl näringsidkare som konsumenter. Näringsidkarna har försetts med en kanal för marknadsföring som når ut till fler än vad som någonsin tidigare varit möjligt. Som global marknadsplats och informationskälla saknar nätet motstycke. Det är dock tillgängligheten som utgör den grund på vilken internet i dess nuvarande form vilar. I princip kan vem som helst skaffa sig tillgång till internet för att bidra med eller söka efter information, beställa produkter, interagera med andra på befintliga webbplatser samt registrera domännamn och skapa egna hemsidor på vilka marknadsföring av egna produkter kan ske. En effekt av detta är att gränserna mellan näringsidkare och privatperson blir suddiga. Nätets globala omfattning och flitiga användning leder samtidigt till att information som läggs upp på nätet får en enorm genomslagskraft, något som bland annat innebär att även ickekommersiell användning av annans kännetecken kan få kommersiellt betydelsefulla effekter för känneteckensinnehavaren. Det väldiga utbudet av produkter på nätet samt mängden kännetecken som används för att marknadsföra dem kan dessutom medföra en ökad risk för förvirring bland användarna. Detta gäller i synnerhet eftersom kännetecken som tillhör olika innehavare kan betraktas samtidigt på en och samma datorskärm.

Angående nätets struktur och de tekniska faktorer som möjliggör den kan det konstateras att det är genom hypertextlänkarna som nätet gör skäl för sitt namn. Användningen av hypertextlänkar är i allra högsta grad en nätspecifik omständighet som också får implikationer för känneteckensrätten. Eftersom hypertextlänkarna är nätets livsnerv är det svårt att göra en lämplig avvägning mellan känneteckensinnehavarnas behov av skydd mot att annan använder deras kännetecken i samband med länkläggning och behovet av ett fungerande internet. En annan nätspecifik omständighet är bruket av metataggar, vilket i kombination med förekomsten av indexerande sökmotorer gör det möjligt att använda annans kännetecken på ett för nätanvändarna dolt sätt.

10.2 Implikationer för tillämpningen av det känneteckensrättsliga skyddet

En del av de slutsatser som kan dras angående nätspecifika förhållanden och deras implikationer för tillämpningen av skyddet i den föreslagna 4 § vid användning av annans kännetecken på nätet äger principiell giltighet oavsett användningssätt. Detta gäller exempelvis kravet på att kännetecknet skall ha använts för varor eller tjänster och att marknadsföringen av dessa varor eller tjänster skall ha skett som ett led i en yrkesmässigt bedriven verksamhet av ekonomisk art. Andra slutsatser äger giltighet huvudsakligen i relation till sådana typer av användningssätt vid vilka hänsyn måste tas till särskilda förutsättningar i samband med användningen. Exempelvis gäller detta när annans skyddade kännetecken används som metatagg eller som dold text på webbsidan.

10.2.1 Näringsverksamhetskriteriet

Såsom redan påpekats innehåller den känneteckensrättsliga lagstiftningen ingen definition av kriteriet näringsverksamhet. I detta arbete har användning i näringsverksamhet definierats som användning som sker som ett led i en yrkesmässigt bedriven verksamhet av ekonomisk art. Angående kravet på att verksamheten skall vara av ekonomisk art ter det sig rimligt att anta att alla åtgärder som leder till, eller avses leda till, försäljning eller uthyrning av någonting mot direkt eller indirekt vederlag uppfyller detta krav. Således innefattas inte bara försäljning eller uthyrning utan även information om det som tillhandahålls eller avses tillhandahållas i verksamheten. Den verkliga svårigheten i samband med näringsverksamhetskriteriets tillämpning är dock inte bedömningen av huruvida det rör sig om en verksamhet av ekonomisk art utan bedömningen av huruvida verksamheten är yrkesmässigt bedriven. På nätet kan även privatpersoner snabbt starta upp en egen verksamhet utan nämnvärd ansträngning och utan att behöva investera i exempelvis affärslokaler eller reklam i andra medier. Verksamhetsutövningen kan ske på ett halvt yrkesmässigt, halvt privat plan och ha mer eller mindre klara inslag av hobby- eller fritidssysselsättning. Huruvida en verksamhet bedrivs yrkesmässigt kan därför vara svårare att bedöma när den bedrivs på nätet än när den bedrivs i den fysiska verkligheten, åtminstone så länge verksamheten bedrivs via hemsidor som inte är uppenbart kommersiella. De svårigheter som kan uppstå i samband med tillämpningen av näringsverksamhetskriteriet vid användning på nätet kommer alltså främst att handla om gränsdragningen mellan det privata och det yrkesmässiga, där någon självklar skiljelinje inte finns. Tyvärr är det svårt att säga vilka förutsättningar som måste vara för handen för att kravet på yrkesmässighet skall vara uppfyllt. Kanske hade den känneteckensrättsliga definitionen av näringsverksamhet kunnat kompletteras med de i inkomstskattelagen ställda kraven på verksamhetens varaktighet, regelbundenhet och omfattning. Det krav på varaktighet som enligt skattelagstiftningen måste vara uppfyllt för att en verksamhet skall ses som yrkesmässigt bedriven ställs dock inte lika högt om det är fråga om en

mycket omfattande verksamhet. Till följd av nätets utbredning och dess enorma antal brukare kan verksamheter som bedrivs på nätet ses som mycket omfattande. Såväl kravet på omfattning som kravet på varaktighet skulle därför kunna presumeras vara uppfyllt vid så gott som all användning på nätet.

Därmed kvarstår bristen på klara besked angående vad som krävs för att en verksamhet skall betraktas som yrkesmässigt bedriven. Sannolikt krävs att verksamheten bedrivs med viss regelbundenhet och alltså inte endast vid något enstaka tillfälle. Hänsyn bör tas till den stora omfattning verksamheten kan få tack vare nätets utbredning samt, vid behov, till verksamhetsutövarens sysselsättning utanför nätmiljön. Det kan exempelvis tillmätas relevans att verksamhetsutövaren är en i den verkliga världen vinstdrivande fysisk eller juridisk person.¹⁵² I övrigt får det överlämnas till domstolarna att klargöra var gränsen lämpligast dras mellan det privata och det yrkesmässiga vid känneteckensanvändning på nätet.

10.2.2 Skydd mot användning för andra ändamål än att särskilja varor och tjänster

Det känneteckensrättsliga skyddet är såväl i sin nuvarande som i sin föreslagna lydelse begränsat till att gälla vid sådan användning av annans kännetecken som sker för att särskilja varor eller tjänster. För att viss användning av annans varumärke skall utgöra ett intrång måste märket därför ha använts för varor eller tjänster på ett sätt som individualiserar dessa varor eller tjänster för omsättningskretsen. Det 4 § avser att skydda är känneteckensinnehavarnas ensamrätt till kännetecknet i egenskap av förbindelselänk till denna omsättningskrets. När ett ordinärt kännetecken används av annan än känneteckensinnehavaren ger användningen inte upphov till någon förväxlingsrisk så länge kännetecknet inte används för varor eller tjänster av samma eller liknande slag som känneteckensinnehavarens. Om ingen förväxlingsrisk uppstår till följd av användningen inkräktar användningen inte på kännetecknets förmåga att fungera som förbindelselänk mellan känneteckensinnehavaren och dennes kundkrets.

Också innehavare av kända kännetecken saknar skydd mot annans användning av deras kännetecken så länge kännetecknet inte använts för varor eller tjänster. Användningen anses då inte kunna orsaka förfång för kännetecknets särskiljningsförmåga eller renommé, åtminstone inte i sådan utsträckning att skydd är motiverat. Även sådan användning av annans kännetecken som inte syftar till att särskilja varor eller tjänster kan dock påverka ett känt känneteckens förmåga att fungera som förbindelselänk. Denna påverkan kan få kommersiella effekter för känneteckensinnehavaren, exempelvis när kännetecknet används i samband med varumärkesparodier, förtal eller hatsidor. Där sådan användning som inte sker för varor eller tjänster äger rum utanför nätet är de kommersiella effekter som kan uppstå till följd av användningen sannolikt relativt begränsade. Till följd av nätets

¹⁵² Heveus, E., Varumärken i globala nätverk, 1997, s. 50.

stora utbredning och genomslagskraft riskerar dock sådan användning av annans kända kännetecken som sker i samband med spridning av kommersiella åsikter på nätet ge upphov till kommersiella effekter av för känneteckensinnehavarna mer kännbart slag. Behov av skydd mot icke-kommersiell användning finns således, i alla fall med avseende på sådan användning av annans kända kännetecken som sker på nätet. Huruvida detta behov motiverar en förändring av förutsättningarna för känneteckensrättsligt skydd kan dock diskuteras.

Varumärkeskommittén tog i sitt slutbetänkande upp frågan om det fanns anledning att införa en möjlighet till skydd för varukännetecken mot obehörig användning utom näringsverksamhet. Detta skydd skulle då motsvara det skydd som artikel 5.5 i varumärkesdirektivet erbjuder känneteckensinnehavare mot användning av ett tecken för andra ändamål än att särskilja varor eller tjänster. Varumärkeskommittén avstod dock från att införa en sådan möjlighet i förslaget till ny varumärkeslag. Skälen för detta beslut redovisas inte i betänkandet.¹⁵³ Ett skäl av avsevärd styrka är dock att införandet av en sådan skyddsmöjlighet skulle innebära en begränsning av tryck- och yttrandefriheten. En sådan begränsning är åtminstone i dagsläget knappast motiverad, inte ens i samband med användning av annans kännetecken på nätet.¹⁵⁴

10.2.3 Särskilt om användning av annans kännetecken som metatagg

Det känneteckensrättsliga skyddet är inte utformat med möjligheten till för nätanvändarna osynlig användning i åtanke. Användning av annans kännetecken uteslutande i metataggarna till en webbsida medför därför särskilda svårigheter. För att sådan användning skall utgöra ett intrång måste det visas att kännetecknet fyller en individualiseringsfunktion för de varor eller tjänster som marknadsförs på eller via webbsidan. Nätanvändarna måste med andra ord sammankoppla dessa varor eller tjänster med ett kännetecken de inte ser. För att 4 § i förslaget till ny varumärkeslag skall ge ett effektivt skydd i dessa situationer måste den sammankoppling som en nätanvändare kan göra till följd av sökmotorernas indexering accepteras som rättsligt relevant. Detta innebär att det traditionella användningsbegreppet genom tolkning utvidgas till att omfatta även sådan användning som kan upplevas på annat sätt än genom direkta synintryck.

10.2.4 Särskilt om s.k. domänstölder

Om någon använder annans skyddade kännetecken som domännamn och på webbplatsen under domännamnet marknadsför egna varor eller tjänster

¹⁵³ SOU 2001:26, s. 263 och 269.

¹⁵⁴ Ett svenskt fall som rör gränsdragningen mot tryck- och yttrandefriheten är det s.k. Tre Kronor-fallet, där frågan var huruvida åberopande av annans kännetecken i näringsverksamhet föll under TF och YGL. NJA 2003 s. 25.

torde det stå klart att användningen kan konstituera ett intrång i känneteckensinnehavarens ensamrätt. Under förutsättning att besökarna kan antas uppfatta domännamnet som ett kännetecken för det som marknadsförs på webbsidan kan användningen ge upphov till förväxlingsrisk eller till associationer som påverkar det använda kännetecknets goodwill. De särskilda svårigheterna i samband med användning av annans kännetecken som domännamn uppstår istället när annans kännetecken registreras som domännamn utan att varor eller tjänster marknadsförs på sidan under domänadressen. Utformningen av det känneteckensrättsliga skyddet tycks i flera avseenden rimma illa med detta sätt att förfara med annans kännetecken. Oavsett om det är möjligt att tillämpa 4 § i förslaget till ny varumärkeslag på rena domänstöldssituationer riskerar denna tillämpning bli både klumpig och långsökt. Kanske är det inte heller det mest ändamålsenliga tillvägagångssättet för en känneteckensinnehavare som drabbats av domänstöld. Även om en domstol skulle finna att en domänstöld medfört varumärkesintrång är det troligt att den som drabbats av domänstölden vill få namnet överfört på sig. Sannolikt finns det i svensk lag eller praxis inte möjlighet för domstolarna att med direkt bindande verkan överföra domännamn, eftersom beslut om överföring skulle resultera i skyldigheter för tredje man, d.v.s. NIC-SE.¹⁵⁵ Ett bättre alternativ för känneteckensinnehavaren är då att redan från början vända sig till domännamnsregistraturen och utnyttja den möjlighet till alternativt tvistlösningsförfarande som där står till buds. Ett annat alternativ är att i domstol hävda att förfarandet strider mot allmänna förmögenhetsrättsliga rättsgrundsatsar på den grunden att domäntjuven i själva verket bedriver handel med annans kännetecken.¹⁵⁶ Slutsatsen av det sagda blir att någon förändring av det känneteckensrättsliga skyddet enbart för att underlätta dess tillämpning i samband med domänstöld är motiverad.

10.2.5 Självtändigt skydd för känneteckens reklamfunktion?

Såsom framkommit i avsnitten om användning av annans kännetecken i metataggarna till en webbsida eller som domännamn i samband med domänstöld är problemet i dessa situationer att visa att kännetecknet, även om det kan hävdas att det används för en vara eller tjänst, också används på ett sådant sätt att det kan sägas individualisera varan eller tjänsten för nätanvändarna. Om kännetecknet inte fyller någon individualiseringsfunktion anses dess användning inte kunna skada dess förmåga att fungera som förbindelselänk till kundkretsen. Vid domänstöld ges kundkretsen aldrig anledning att sammankoppla det kännetecken som används som domännamn med varan, d.v.s. rätten till domännamnet. I detta arbete hävdas

¹⁵⁵ Lundberg, J., Internet, domännamn & svensk rätt, särskilt om så kallade domänstöld, 1997, s. 89f, och Lindberg, A. och Westman, D., Praktisk IT-rätt, 2001, s. 315. Se dock Volvo tuning-målet i vilket tingsrätten biföll ett yrkande om avregistrering av domännamn, Stenungsunds TR, dom den 17 jan. 2001, mål nr. T 202-00.

¹⁵⁶ Granmar, C., Varumärkesskydd – en handbok om varumärken och domännamn, 2003, s. 273ff.

att otillbörlig fördel trots detta kan dras av kännetecknets särskiljningsförmåga och renommé i form av ekonomisk vinning för domäntjuven. Vid användning av annans kännetecken uteslutande i metataggarna till en webbsida är det svårt att påvisa individualiseringsfunktion eftersom kunderna inte ser kännetecknet. Trots detta framstår det som uppenbart att känneteckensanvändaren både kan skada kännetecknets förmåga att fungera som förbindelselänk till kundkretsen och dra otillbörlig fördel av kännetecknets goodwill. Gemensamt för båda dessa sätt att använda annans kännetecken är således att känneteckensanvändningen tycks kunna resultera i att användaren drar otillbörlig fördel av eller orsakar förfång för kännetecknets goodwill, men att det på grund av att känneteckensanvändningen är dold för känneteckensinnehavarens kundkrets är svårt att visa att kännetecknets funktion som förbindelselänk riskerar att skadas. I metataggssituationen har som en tänkbar lösning på problemet med kännetecknets osynlighet framförts att de besökare som nått känneteckensanvändarens sida som en följd av en sökmotors indexering kan sammankoppla kännetecknet med produkterna på sidan, men det är som sagt tveksamt om en domstol skulle vara villig att anamma ett sådant resonemang. Det finns dock ett annat möjligt synsätt vars anläggande skulle ge känneteckensinnehavarna förutsättningar att komma tillrätta med såväl användning av deras kännetecken uteslutande i metataggarna till en webbsida som med domänstöld.

Under 4.2.1 konstaterades att det att döma av EG-domstolens uttalande i det s.k. Arsenal-målet¹⁵⁷ främst är den särskiljande och ursprungsangivande funktionen som är av betydelse vid bedömningen av huruvida viss användning utgör känneteckensanvändning och således berättigar till känneteckensrättsligt skydd. Den särskiljande och ursprungsangivande funktionen är som nämnts en förutsättning för kännetecknets förmåga att fungera som förbindelselänk mellan känneteckensinnehavaren och dennes kundkrets. Av skäl som angivits ovan är det dock svårt att visa att denna förmåga riskerar skadas när känneteckensanvändningen på ett eller annat sätt är dold för kundkretsen. Domstolens uttalande i Arsenal-målet utesluter dock inte att ett känneteckens reklamfunktion skulle kunna ges ett *självständigt* skydd i de situationer där kännetecknets anseende och ställning utnyttjas, d.v.s. även utan att det kan visas att dess förmåga att fungera som förbindelselänk riskerar att skadas.¹⁵⁸ Om 4 § i förslaget till ny varumärkeslag anses innefatta ett sådant självständigt skydd för reklamfunktion kan det utnyttjande av denna funktion som sker vid försäljning eller uthyrning av stulna domännamn samt vid användning av annans kännetecken uteslutande i metataggarna till en webbsida utan större svårigheter stoppas med tillämpning av 4 §. Huruvida ett sådant synsätt kan anläggas inom ramen för den avsedda tillämpningen av 4 § är en fråga som får överlämnas till domstolarna att ta ställning till. Arbetet avser i detta avseende endast att lyfta fram en tänkbar lösning på problemet med dold känneteckensanvändning på nätet.

¹⁵⁷ Mål C-206/01, Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed.

¹⁵⁸ Detta tycks också bekräftas av domen i mål C-337/95, Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian Dior BV mot Evora BV. Se 4.2.1 i detta arbete.

10.3 Skyddets effektivitet vid användning av annans kännetecken på nätet

Det kan konstateras att det vid användning av annans kännetecken på nätet i viss mån råder andra förutsättningar än vid användning av annans kännetecken utanför nätmiljön. Detta påverkar i motsvarande mån också tillämpningen av 4 § i förslaget till ny varumärkeslag. Det skydd som 4 § i förslaget till ny varumärkeslag ger känneteckensinnehavare är dock sannolikt tillräckligt effektivt även i nätsammanhang. För att anknyta till den debatt som nämndes i kapitel 6 får jag härmed sälla mig till den skara som anser att känneteckensrättsliga centrala begrepp och rättsliga konstruktioner fortfarande är gångbara. De svårigheter som kan uppstå till följd av att användningen sker på nätet kan lösas genom att reglerna i vissa avseenden anpassas till den nya tekniken genom tolkning. Eftersom internet befinner sig i ständig utveckling kan det dock inte uteslutas att känneteckensrättens centrala begrepp och utgångspunkter kommer att behöva omdefinieras längre fram. Kanske kommer nya sätt att använda annans kännetecken uppstå i takt med utvecklingen vars implikationer för känneteckensrätten till och med är så genomgripande att särskild lagstiftning kring användning av kännetecken på nätet kommer att krävas.

Det finns naturligtvis oändligt mycket mer att säga om användningen av kännetecken på nätet än vad det funnits utrymme för i detta arbete. Förhoppningsvis kommer framtida rättspraxis på området att klargöra hur de känneteckensrättsliga reglerna bör tillämpas i nätmiljön för att på bästa sätt balansera känneteckensinnehavarnas intresse av ett effektivt skydd för sina kännetecken och nätanvändarnas intresse av ett väl fungerande nätverk.

10.4 Något om det framtida rättsläget

Det har i detta arbete genomgående fokuserats på det skydd för svenska kännetecken som 4 § i förslaget till ny varumärkeslag ger. Detta förslag är som bekant ännu inte verklighet, varför det avslutningsvis kan vara intressant att också nämna något om dess effekter på rättsläget i förhållande till det nuvarande skyddet i VmL.

Såsom redan påpekats under 4.3.3 och 4.4.7 medför förslaget inga större förändringar med avseende på det skydd som gäller idag. Genomförandet av det föreslagna skyddet kommer därför i huvudsak inte att förändra det rådande rättsläget. Ett undantag från detta påstående utgör i ett avseende det utökade skyddets föreslagna utformning. Detta skydd kommer efter förslagets genomförande att gälla för kännetecken som är kända inom en betydande del av omsättningskretsen och inte som idag för kännetecken som är väl ansedda. Det föreslagna kriteriet sammanfaller såsom tidigare påpekats med kravet för inarbetning. Detta är en viktig förändring för många svenska känneteckensinnehavare vars kännetecken idag uppfyller kraven för inarbetning och kan representera ett betydande goodwillvärde utan att därför

kunna betraktas som väl ansedda. Denna förändring har därför också stor betydelse i relation till användning av annans kännetecken på nätet, där dagens grundläggande skydd ibland ter sig bristfälligt. Många av de kännetecken som äger tillräckligt stark särskiljningsförmåga eller har ett tillräckligt gott renommé för att löpa risk att utnyttjas på nätet av andra riskerar idag stå utan skydd då varuslagslikhet inte alltid föreligger. Sannolikheten för att kännetecken som inte uppfyller kraven för inarbetning skall utnyttjas på nätet är dock liten, varför det föreslagna grundläggande skyddet torde vara tillräckligt för innehavarna av dessa kännetecken.

De ändringar av skyddets utformning som förslaget i övrigt innebär kan bäst beskrivas som förtydliganden av hur bestämmelserna i den nuvarande varumärkeslagen enligt dagens uppfattning är avsedda att tillämpas. De utgör i princip en kodifiering av modern svensk praxis i den mån som denna praxis är i överensstämmelse med EG-domstolens uttalanden angående tolkningen av varumärkesdirektivets skyddsbestämmelser. Förslagets genomförande kan därför förväntas befästa den ökade harmonisering mellan svensk och europeisk känneteckensrätt som var en målsättning i samband med förslagets utarbetande samt bidra till en klarare rättsuppfattning och en mer enhetlig svensk rättstillämpning på känneteckensrättens område.

Litteraturförteckning

Offentligt tryck

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS.

Ds 1997:82 Ett rättsligt skydd för beteckningen Svensk författningssamling.

Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2004 års taxering.

<http://skatteverket.se/rattsinfo/handledning/skattehandledning/04/innehall.html> (2005-04-10)

Justitiedepartementets verksamhetsplan 2005.

<http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/06/29/93c644c5.pdf> (2005-04-14)

Prop. 1994/95:59 Översyn av varumärkeslagen m.m. Madridsystemet.

SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen.

SOU 1958:10 Förslag till varumärkeslag.

The Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet, sept. 24 - okt. 3, 2001.

The Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-known Marks, Sept. 20 – 29, 1999.

The Paris Convention for the Protection of Industrial Property, March 20, 1883.

Litteratur

Berggren, C. och Herdenberg, A. *Nätjuridisk Guide, frågor och svar om Internet* 1 uppl., Stockholm 1999

Bernitz, U. m.fl. *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens* 8 omarbetade uppl., Stockholm 2004

Carlén-Wendels, T. *Nätjuridik, lag och rätt på Internet* 3 uppl., Stockholm 2000

Ekstrand, A. *Tendenser inom varumärkesrätten* Lund 2001, ISBN 91-631-1952-8

- Granmar, C. *Varumärkesskydd – en handbok om varumärken och domännamn*
Stockholm 2003
- Heveus, E. *Varumärken i globala nätverk*
Skrifter utgivna av Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt vid Stockholms Universitet, 1997
- Johansson, J. *Internationell registrering av varumärken - ansökan, rättsverkan och kostnader enligt Protokoll till Madridöverenskommelsen och EG:s förordning om gemenskapsvarumärken*
Skrifter utgivna av Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt vid Stockholms Universitet, nr. 88, 1997
- Koktvedgaard, M. och Levin, M. *Lärobok i immaterialrätt*
7 uppl., Stockholm 2002
- Levin, M. och Bonnier, S. *Praktisk varumärkesrätt*
1 uppl., Stockholm 1998
- Lindberg, A. och Westman, D. *Praktisk IT-rätt*
3 uppl., Stockholm 2001
- Lundberg, J. *Internet, domännamn och svensk rätt, särskilt om så kallade domänstölder*
Uppsala 1997
- Nordell, P. J. *Varumärkesrättens skyddsobjekt. Om ordkännetecknets mening och referens.*
1 uppl., Stockholm 2004
- Rindforth, P. *ens@mrätt på internet?*
1998, ISBN 91-973133-1-9
- Wessman, R. *Varumärkeskonflikter. Förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten.*
1 uppl., Stockholm 2002
- Artiklar**
- Björkenfeldt, M. *Domännamn och tungomålstal*
SvJT, årgång 88, häfte 7, 2003, s. 727ff
- Bruun, N. *Ny immaterialrätt i den digitala ekonomin?*
Festskrift till Ulf Bernitz, NIR s. 7ff

- Pawlo, M. *Domännamnets juridiska status*
NIR 1998 s. 146ff
- Paylago, S. U. *Search Engine Manipulation: Creative Use of Metatags or Trademark Infringement?*
http://www.idea.piercelaw.edu/articles/40/40_3/15.Paylago.pdf (2005-04-10)
- Philbin, P. B. *Recent Developments in Trademark Law: What Every Business Should Know About Using Internet Trademarks*
http://www.haynesboone.com/FILES/tbl_s12PublicationsHotTopics/PublicationPDF60/58/11_15_1999_Philbin.pdf (2005-04-10)
- Rosén, J. *Domännamn; med- eller motspelare till känneteckensrätten på nätmarknaden?*
Festskrift till Ulf Bernitz, NIR s. 143ff
- Smith Kubiszyn, M. *Web Site Framing: Trademark and Copyright Issues*
<http://www.gigalaw.com/articles/2000-all/kubiszyn-2000-04-all.html> (2005-04-10)
- Wallberg, K. och Prehn, L. *Domænenavnskonflikter i Danmark – en översikt*
NIR 2003 s. 101f

Domänadresser

- <http://www.icann.org/udrp/udrp.htm> (2005-04-10)
- <http://www.iis.se/domannamn/tvistlosning.shtml> (2005-04-10)
- http://www.nic-se.se/domaner/allmanna_villkor.shtml (2005-04-10)
- http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/index.htm (2005-04-10)

Rättsfallsförteckning

Sverige

”Sony”

HD, mål nr. B 1624-03, dom 2004-11-08

Domen kan läsas på <http://www.hogstodomstolen.se/2004/2004-11-08%20B%201624-03%20dom.pdf> (2005-04-10)

”Sony”

Stockholms TR, mål nr. B 1723-01, dom 2001-11-21 och Svea HovR, mål nr. B 68-02, dom 2003-03-21

Hela beslutet hittas på

<http://www.nj.se/NJAB/Nyhetsbrev.nsf/0/5238dc4286d85e71c1256dcf00539a32?OpenDocument> (2005-04-10)

”Tre Kronor”

NJA 2003 s. 25

”Volvo-tuning”

Stenungsunds TR, dom 2001-01-17, mål nr. T 202-00

”Absolute”

PBR, 1998-05-08, mål nr. 96-319

”Securitas”

NJA 1989 s. 854

”Rolls Royce”

Uppsala TR, dom 1980-12-11 (kort referat i NIR 1981 s. 421f)

Danmark

”BR.dk”

H.D. 25. Marts 2004 i sag 255/2002 (2 afd.), NIR 2004 s. 493

”www.lorte-seat.dk”

Klagenævnet for domænenavnes kendelse af 24. Marts 2003, J.nr. 208 NIR 2003 s. 476

”Rolex.dk”

Sø- og Handelsrettens dom af 18. August 2000, NIR 2001 s. 256

Dennis Willardt Zewillis mod Baan Nordic A/S (tidligere Beologic A/S)
Østre Landsrets dom af 26. November 1999, sagsnummer U.2001.697Ø
Domen finns i fulltext på
<http://www.cfje.dk/cfje/Lovbasen.nsf/ID/LB03602256?OpenDocument>
(2005-04-10)

Melitta SystemService et al. mod Coffilter International
Østre Landsrets kendelse af 16. December 1998, sagsnummer U.1999.531Ø
Domen finns i fulltext på
<http://www.cfje.dk/cfje/Lovbasen.nsf/ID/LB03601441?OpenDocument>
(2005-04-10)

EG-domstolen

- | | |
|--------------|--|
| Mål C-408/01 | Adidas-Salomon AG och Adidas Benelux BV
mot Fitnessworld Trading Ltd.
Dom den 23 okt. 2003 |
| Mål C-206/01 | Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed
REG 2002 s. I-10273 |
| Mål C-292/00 | Davidoff & Cie SA och Zino Davidoff SA mot
Gofkid Ltd.
REG 2003 s. I-389 |
| Mål C-39/97 | Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-
Mayer Inc.
REG 1998 s. I-5507 |
| Mål C-375/97 | General Motors Corporation mot Yplon SA
REG 1999 s. I-3819 |
| Mål C-337/95 | Parfums Christian Dior SA och Parfums
Christian Dior BV mot Evora BV
REG 1997 s. I-6013 |
| Mål C-251/95 | Sabel BV mot Puma AG
REG 1997 s. I-6191 |

USA

GoTo.com, Inc. v. Walt Disney Co., No. 9956691, (9th Cir. 2000)
Finns på <http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=9th&navby=case&no=9956691> (2005-04-10)

Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp., No. 9856918, (9th Cir. 1999)
Finns på <http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=9th&navby=case&no=9856918> (2005-04-10)

Panavision International v Toeppen, No. 9755467, (9th Cir. 1998)
Finns på <http://caselaw.lp.findlaw.com/cgi-bin/getcase.pl?court=9th&navby=docket&no=9755467> (2005-04-10)

Playboy Enterprises, Inc. v. Calvin Designer Label, No. C-97-3204 CAL.
(N.D. Cal. 1997)
Finns på <http://cyber.law.harvard.edu/metaschool/fisher/linking/meta/METAC1.html>
(2005-04-10)

Washington Post Co. et al. v. Total News Inc. et al., No 97 Civ. 1190 (PKL)
(S.D.N.Y. filed Feb. 20, 1997)

Ticketmaster Corp. v. Microsoft Corp., No CV 97-3055 (RAP) (C.D. Cal.
filed April 28, 1997)

Intermatic Inc. v. Toeppen, No. 96 C 1982. (N.D. Illinois 1996)
Finns på <http://cyber.law.harvard.edu//property00/domain/Intermatic.html>
(2005-04-10)