



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Maria Malmer Stenergard

Användning av kännetecken på internet – vad är kommersiell effekt?

En studie av artiklarna 2 och 3 i WIPO:s
Joint Recommendation Concerning
Provisions on the Protection of Marks, and
Other Industrial Property Rights in Signs,
on the Internet.

Examensarbete
30 hp

Handledare
Ulf Maunsbach

Internationell rätt, Immaterialrätt, IT-rätt

Vårterminen 2008

Innehåll

SUMMARY	1
SAMMANFATTNING	3
FÖRORD	5
FÖRKORTNINGAR	6
1 INLEDNING	7
1.1 Bakgrund	7
1.2 Syfte och problemformulering	8
1.3 Avgränsningar	8
1.4 Metod och material	9
1.5 Disposition	10
2 WIPO:S REKOMMENDATION OM SKYDD FÖR KÄNNETECKEN PÅ INTERNET	11
2.1 Bakgrund	11
2.2 Viktiga begrepp	12
2.3 Varför soft law?	12
2.4 Begreppet kommersiell effekt	14
2.4.1 Metod för att avgöra om användning föreligger	14
2.4.2 Relevanta faktorer	15
2.4.2.1 Affärsverksamhet i landet	15
2.4.2.2 Omfattningen av den kommersiella aktiviteten i landet	16
2.4.2.3 Sambandet mellan aktiviteten på internet och landet	17
2.4.2.4 Användningssätt på internet i förhållande till landet	17
2.4.2.5 Förhållandet mellan användningen och existerande rättigheter i landet	19
2.4.3 Ond tro	20
3 REKOMMENDATIONEN I PRAXIS	21
3.1 Domännamn	21
3.1.1 Inledning	21
3.1.2 UDRP	22
3.1.2.1 Inledning	22
3.1.2.2 Materiella regler	23
3.1.2.3 Rättsliga effekter och begränsningar	24
3.1.3 Milupa-fallet	25

3.1.4	BMW-fallet	27
3.1.5	Auralight- och Accoronline-fallen	29
3.1.6	Avslutande analys	30
3.2	Annan användning av kännetecken på internet	31
3.2.1	Inledning	31
3.2.2	Sony-fallet	32
3.3	Används Rekommendationen indirekt?	34
4	AVSLUTANDE ANALYS	35
4.1	Tillämpningen av Rekommendationen	35
4.2	Bedömningen av kommersiell effekt	36
4.3	Är kravet på kommersiell effekt rimligt?	37
4.4	Något om den möjliga framtida rättsutvecklingen	39
BILAGA A		41
BILAGA B		44
BILAGA C		46
KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING		47
RÄTTSFALLSFÖRTECKNING		51

Summary

Internet is unique in the sense that it is a forum with no borders where a single person's actions can lead to immediate consequences all over the world. A Swedish registered trademark can, for instance, due to marketing on the internet conflict with a registered trademark in another country, simply because the internet has no natural borders. In order to enable a co-existence of property rights in signs, the World Intellectual Property Organisation (WIPO), in 2001, issued the Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet (the Recommendation). The Recommendation is an attempt to find a common approach as regards what activities on the internet that shall be considered as having commercial effect in a country. It is only then, according to the Recommendation, that the question of trademark infringement can be tried in relation to that specific country. The Recommendation is not binding, but the aim is that the principles shall function as guidance to national courts and courts of arbitration.

The purpose of this thesis is to try to establish the meaning of commercial effect in the sense of the Recommendation and how this concept has been used by national courts. I have searched for decisions from courts in the Nordic countries, but also from courts in other European countries. Domain name disputes are common among the disputes regarding trademark infringement on the internet, even if there are several other ways of using trademarks on the internet. Domain name disputes are often solved using alternative dispute resolution bodies. Therefore I have also studied decisions from the most important of these, the WIPO Arbitration and Mediation Center for the resolution of domain name disputes.

My investigation shows that the Recommendation gained some attention when it was first published, both by courts and in literature. However, it appears that the Recommendation has more or less been forgotten over time. The number of cases that I have found is very limited; I have only found one case from a national court and three from the WIPO Arbitration and Mediation Center for the resolution of domain name disputes.

The Recommendation lists a number of factors that are relevant when trying to determine whether the activity has commercial effect in a country. In the few decisions that I have found, some of these factors are mentioned, such as what language is used on the web page and what top domain has been chosen.

Clearly, the threshold for commercial effect is set relatively low in the Recommendation. In my view this is reasonable, given the distinctive character of internet. On the internet, a non-commercial activity can harm right holders' interests in a completely new way.

The aim of the Recommendation has not yet been reached and there may be reasons to consider how the problems addressed could be solved in the future. The risk in adopting a Recommendation, as opposed to, for instance a binding document, is that it could get too much a character of political compromise in order to quickly reach a consensus. Adopting a binding document would involve more extensive work, but may, nevertheless, prove necessary in order to get an effective tool. The ambition to reach a solution to the question of protection of industrial property rights in signs on the internet needs to be put in focus again, since it is such an important part of the future development of the internet.

Sammanfattning

Internet är unikt i den bemärkelsen att det är ett gränsöverskridande forum där varje enskild aktörs förehavanden kan få omedelbara konsekvenser överallt i världen. Ett svenskt registrerat varumärke kan exempelvis på grund av marknadsföring på internet krocka med ett liknande registrerat varumärke i ett helt annat land, just på grund av att internet saknar gränser. För att möjliggöra en samexistens av känneteckensrättigheter på internet antog Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten, WIPO, år 2001 Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet (Rekommendationen). I och med Rekommandationen har man försökt att enas kring en bedömning av när en aktivitet på internet får kommersiella effekter i ett enskilt land. Det är först då, enligt Rekommandationen, som bedömningen av känneteckensintrång bör bli aktuell i det landet. Rekommandationen är inte bindande, men tanken är att dess principer skall vara vägledande för de nationella domstolarna och tvistlösningsorganen.

Syftet med denna uppsats är att utröna vad kommersiell effekt innebär i Rekommandationens mening och hur begreppet har tolkats i praxis. Under mitt arbete har jag sökt praxis från domstolar i främst Norden men även i övriga Europa. Tvister gällande känneteckensintrång på internet rör ofta domännamn, även om det finns flera andra sätt att använda kännetecken på internet. När det gäller domännamn är det vanligt med alternativa tvistlösningsförfaranden. Därför har praxis även hämtats från det största av dessa tvistlösningsorgan, WIPO Arbitration and Mediation Center for the resolution of domain name disputes.

Min utredning har visat att Rekommandationen rönt viss uppmärksamhet i samband med att den kom, både i doktrin och praxis. Sedan dess verkar den dock ha fallit i glömska. Tillgången till praxis är mycket begränsad; jag har enbart lyckats hitta ett avgörande från en nationell domstol och tre avgöranden från WIPO Arbitration and Mediation Center for the resolution of domain name disputes.

I Rekommandationen anges ett antal faktorer som talar för kommersiell effekt i ett medlemsland. I de få avgöranden som finns behandlas ett par av dessa anknytningsfaktorer, såsom vilket språk som används på hemsidan och vilken toppdomän som har valts för den.

Det kan konstateras att kravet på kommersiell effekt är förhållandevis lågt ställt i Rekommandationen. Detta är enligt min mening rimligt, just på grund av att internet är en sådan särskild konstruktion. På internet kan icke-kommersiell verksamhet på ett helt nytt sätt skada rättighetsinnehavarens intressen.

Målet med Rekommendationen har ännu inte uppnåtts och det kan finnas fog för att fundera kring hur problematiken skulle kunna lösas i framtiden. Risken med en rekommendation som form för överenskommelse är att den är alltför präglad av politiska kompromisser i syfte att snabbt nå konsensus. En bindande överenskommelse skulle kräva ett mer omfattande arbete, men kanske krävs ett sådant instrument för att en överenskommelse skall få verkligt genomslag. Ambitionen att nå en lösning på frågan om skydd för kännetecken på internet bör dock åter uppmärksammas, eftersom den utgör en viktig del av internets framtida utveckling.

Förord

På Aftonbladets nätupplaga söndagen den 13 januari 2008¹ rapporterades om Stefan Svensson som har en hemsida på toppdomänen www.teflonminne.org. Ägaren av varumärket Teflon, företaget Du Pont, hotade Stefan med stämning på grund av känneteckensintrång om han inte avregistrerade sin hemsida. Stefans hemsida är icke-kommersiell och innehåller främst personliga foton och betraktelser. Den har ingenting med Teflon att göra. Trots detta anser alltså varumärkesinnehavaren att Stefans hemsida skadar varumärket.

Tvister om känneteckensintrång är inte ett nytt fenomen, men i en allt mer global värld och med ett världsomspännande nätverk i form av internet uppkommer helt nya frågeställningar i anslutning till sådana tvister. Internet möjliggör en global, omedelbar och kostnadsfri spridning av information, vilket undanröjer de hinder för spridning som äldre lagstiftning förutsatt.

Problemen uppträder i varje enskilt land, men eftersom internet saknar gränser bör kanske även lagstiftningen vara global. WIPO:s rekommendation om skydd för kännetecknen på internet är en intressant ansats till enhetlighet i bedömningen av vad som är användning av annans kännetecken på internet.

Som systemvetare och juridikstuderande tycker jag att det är extra spännande med de rättsliga problem som berör informationssamhället. Frågeställningarna kring det område där juridik och information möts har kommit att bli många under senare år, men än så länge tror jag bara att vi har sett toppen av ett isberg.

Jag vill rikta ett tack till min handledare Ulf Maunsbach. Jag skulle även vilja tacka mina lärare i praktisk juridik – pappa, Olof och Anki – på Advokatfirman Malmer & Larsson i Hässleholm. Ett särskilt stort tack till pappa Per för goda råd under hela min utbildning.

Åhus 29 april 2008

¹ Aftonbladets nätupplaga, *Han får inte ha teflonminne*, 2008-01-12.

Förkortningar

ATF	Alternativt tvistlösningsförfarande
ccTLD	Country Code Top Level Domain
gTLD	Generic Top Level Domain
ICANN	International Corporation for Assigned Names and Numbers
ISO	International Organization for Standardization, internationella standardiseringsorganisationen
SCT	Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications (organ under WIPO)
UDRP	Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
WIPO	World Intellectual Property Organisation, Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Svensk känneteckensrätt påverkas inte enbart av de lagar som den svenska riksdagen stiftar. Även EG-rätten och överstatliga samarbetsorganisationer har stort inflytande på svensk rätt. Till grund för svensk rätt och många andra länders lagstiftning på området ligger Pariskonventionen från 1883. World Intellectual Property Organisation, WIPO, ansvarar för skyddet för intellektuellt ägande i världen och för administrationen av ett flertal multilaterala överenskommelser på området.² WIPO är en självständig organisation under FN.³

Granmar⁴ beskriver rättsutvecklingen på varumärkesområdet som ”en katt och rätta-lek där marknadskrafterna skapar nya förutsättningar som de nationella lagstiftarna tillsammans måste tackla för att marknaden skall fungera”.

Inte minst när det gäller frågan om varumärkesskydd och känneteckensintrång på internet stämmer Granmars beskrivning väl. Internet saknar de naturliga geografiska gränser som finns i världen utanför internet. Om ett företag i England vill marknadsföra sina produkter genom direktutskick så är det relativt enkelt för det att begränsa sin marknadsföring till dem som bor i England. Så fort företaget marknadsför sina produkter på internet så får marknadsföringen en mycket större spridning. Ett i England registrerat varumärke kan då inkräkta på ett annat registrerat varumärke i exempelvis USA. Var går då gränsen för intrång? Skall all marknadsföring på internet förbjudas, eftersom den *kan* inkräkta på ett annat registrerat varumärke? Detta är knappast rimligt, och det är knappast heller rimligt att en känneteckensinnehavare som önskar marknadsföra sig på internet skall vara skyldig att kontrollera eventuell förekomst av berörda kännetecken i alla andra länder.

I WIPO:s rekommendation om skydd för kännetecken på internet⁵ (i fortsättningen *Rekommendationen*) har man genom begreppet *kommersiell effekt* försöka att skilja ut sådan användning på internet som kan påverka rättighetsinnehavare i andra medlemsländer:

² Kwakwa s 180.

³ Granmar s 34 f.

⁴ Granmar s 35.

⁵ A/36/8, Proposed Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet, September 24 - October 3, 2001.

Use of the sign on the Internet shall constitute use in a Member State for the purposes of these provisions, only if the use has a commercial effect in that Member State as described in article 3.⁶

Ett krav på kommersiell effekt är viktigt, eftersom det vore orimligt om alla typer av användning av ett kännetecken på internet kan anses vara användning i varje enskilt medlemsland.⁷ Samma varumärke kan ju vara registrerat i två olika länder, helt oberoende av varandra. Problemet är, som ovan nämnts, att internet är globalt och inte har de territoriella begränsningar som ”vanlig” användning har.

I Rekommendationen artikel 3(1) (a) anges en lång rad faktorer som spelar in i bedömningen av den kommersiella effekten i medlemslandet. 3(1) och (2) anger en metod för hur dessa kriterier sedan skall tillämpas i bedömningen.

Rekommendationen är inte bindande i medlemsländerna, men tanken är att dess principer skall vara vägledande för de nationella domstolarna och tvistlösningsorganen.⁸ Det kan därför vara intressant att titta närmare på om och i så fall hur Rekommendationen tillämpas i nämnda avseende.

1.2 Syfte och problemformulering

Syftet med denna uppsats är att utröna vad kommersiell effekt innebär i Rekommendationens mening. Vilken typ av aktivitet krävs för att den skall klassas som användning i Rekommendationens mening? Räcker det exempelvis med att ett domännamn registreras för att det skall kunna utgöra användning eller måste det till någonting ytterligare i kombination med domännamnet? Hur tolkas rekvisiten i artikel 3 i praxis och kan ytterligare rekvisit läggas till?

Området är föränderligt och mycket har hänt med internet sedan 2001, då Rekommendationen utfärdades. Utifrån de svar som jag har nått fram till i frågeställningarna ovan kan det därför vara intressant att, *de lege ferenda*, resonera kring hur väl anpassad regeln är för dagens nätanvändning och hur väl den kan komma att stå sig i framtiden.

1.3 Avgränsningar

Jag utgår i min uppsats från att läsaren är relativt väl införstådd med internet och grundläggande varumärkesrätt.

Tanken är att samtliga medlemsländer skall tillämpa Rekommendationen. Det är dock upp till varje medlemsland hur det väljer att tillämpa Rekommendationen utifrån sin rättstradition. Jag har studerat tillämpningen

⁶ Rekommendationen, art. 2.

⁷ Punkt 2.02 i kommentaren (eng. ”supplementary notes”) till Rekommendationen.

⁸ Koktvedgard & Wallberg s 63.

av Rekommendationen i Norden och Europa. Av språkliga skäl har mina sökningar efter rättspraxis begränsats till Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Storbritannien.

Frågor rörande jurisdiktion och internationell privaträtt är nära knutna till frågan om känneteckensintrång på internet. Som nämns nedan (2.4.1) har en del faktorer i Rekommendationen hämtats från amerikanska rättsfall som har behandlat fastställandet av personlig jurisdiktion i frågor rörande kännetecken på internet. Redan under det inledande arbetet med Rekommendationen konstaterades dock att frågor rörande jurisdiktion och internationell privaträtt är av mer generell karaktär och att dessa därför inte omfattas av Rekommendationen.⁹ Av samma anledning kommer inte heller detta arbete att omfatta de frågorna.

1.4 Metod och material

I mitt arbete har jag utgått från Rekommendationen och kommentarerna till den. Jag har vidare studerat doktrin som behandlar Rekommendationen och praxis som tar upp den.

Tvister gällande känneteckensintrång på internet rör ofta domännamn, även om det finns flera andra sätt att använda kännetecken på internet. När det gäller domännamn är det vanligt med alternativa tvistlösningsförfaranden som är knutna till toppdomäner. Eftersom många avgöranden sker med hjälp av sådana förfaranden, har praxis hämtats från dessa.

Internationellt är det International Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN, (se nedan 3.1.2.1) som har ansvaret för domännamn. ICANN har antagit Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) som till stora delar bygger på rekommendationer från WIPO.¹⁰ UDRP är det viktigaste systemet för alternativt tvistlösningsförfarande eftersom det är tillämpligt på alla generiska toppdomäner (gTLD), såsom .com, samt på vissa internationellt populära nationella toppdomäner (ccTLD), såsom .nu.¹¹ De flesta nationella toppdomäner har egna alternativa tvistlösningsförfaranden, såsom ATF för .se.¹² För en närmare förklaring av toppdomäner, se nedan 3.1.1.

I de fall där förfarandet vid nationell tvistlösning avseende domännamn materiellt överensstämmer med UDRP, såsom till exempel är fallet i Sverige,¹³ bör avgöranden från UDRP kunna vara vägledande. Av denna anledning och eftersom UDRP är så utbrett har jag i mitt arbete behandlat praxis från denna och då från WIPO Arbitration and Mediation Center for the resolution of domain name disputes (i fortsättningen WIPO Arbitration

⁹ Rekommendationen, Memorandum by the Director General, punkt 6.

¹⁰ SOU 2003:59 s 148.

¹¹ Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, ICANN.

¹² Stiftelsen för internetinfrastruktur, .SE.

¹³ Bengtsson s 261. Se dock Pawlo s 257 som menar att de svenska reglerna materiellt skiljer sig från reglerna i UDRP.

and Mediation Center) som är det mest tongivande av de tre tvistlösningsorgan som administrerar UDRP.¹⁴

Praxis är omfattande, framför allt när det gäller domännamnskonflikter. WIPO Arbitration and Mediation Center har sedan december år 1999 och fram till i dag hanterat 25 000 konflikter.¹⁵ Tillgången till praxis som tydligt hänvisar till Rekommendationen är dock mycket begränsad; jag har bara hittat ett fåtal avgöranden från WIPO Arbitration and Mediation i vilka Rekommendationen tillämpas.

Under mitt arbete har jag sökt praxis från nationella domstolar i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Storbritannien.¹⁶ Jag har dock bara hittat ett enda fall, det svenska Sony-fallet, där Rekommendationen uttryckligen tillämpas. På grund av den begränsade tillgången till praxis har jag valt att gå relativt djupt in på de få rättsfall och avgöranden där sådan tillämpning förekommer.

1.5 Disposition

Jag tar i arbetet min utgångspunkt från Rekommendationen och inleder med en förklaring till dess bakgrund och innehåll. Jag redogör sedan för de få fall där en tydlig hänvisning görs till Rekommendationen, uppdelat på användning som rör domännamn och annan användning. Därefter för jag en diskussion kring om Rekommendationen tillämpas ”indirekt” i större omfattning, det vill säga om man kan skönja ett resonemang utifrån Rekommendationen även om det inte tydligt framgår.

Tyngdpunkten i denna uppsats ligger på analysen som sker löpande i min framställning. Avslutningsvis gör jag en sammanfattande analys i syfte att kunna dra några slutsatser samt försöka peka på möjliga framtida nya frågeställningar.

¹⁴ Approved Providers for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, ICANN.

¹⁵ Domain Name Dispute Resolution Resources, WIPO.

¹⁶ Sverige: Rättsbanken, Danmark: UFR, Norge: Lovdata, Tyskland: Caselex, Storbritannien: Westlaw.

2 WIPO:s rekommendation om skydd för kännetecken på internet

2.1 Bakgrund

WIPO:s organ SCT, Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, konstaterade redan år 1998 att frågan om kännetecken på internet var av hög prioritet.¹⁷ Det var också SCT som ledde arbetet med att ta fram Rekommendationen.

WIPO:s förstudie var mycket omfattande och behandlade alla aspekter av frågan rörande kännetecken på internet, inklusive frågorna om jurisdiktion och internationell privaträtt.¹⁸ Som nämnts ovan (1.3), konstaterade dock SCT att frågor rörande jurisdiktion och internationell privaträtt är av mer generell karaktär och att dessa därför inte skulle omfattas av själva Rekommendationen. Dessutom, poängterade SCT, hade arbetet med dessa frågor redan inletts i och med Haagkonferensen för Internationell privaträtt.¹⁹

SCT valde att i Rekommendationen enbart fokusera på materiella regler. Resultatet av SCT:s arbete presenterades först i mars år 2000 i form av ett utkast²⁰ och antogs slutligen som Rekommendationen i september år 2001.

Av Rekommendationens inledning²¹ framgår att den är avsedd att förenkla tillämpningen av existerande lagstiftning rörande användning av kännetecken på internet och att, i den mån det är möjligt, medlemsländerna skall tillämpa den direkt eller analogivis.

Av förordet²² framgår det tydligt att Rekommendationen är ämnad att underlätta för rättighetsinnehavaren genom att bidra till ett tydligt regelverk på området:

The provisions aim at providing a clear legal framework for trademark owners who wish to use their marks on the Internet and to participate in the development of electronic commerce. They are intended to facilitate the application of existing laws relating to marks, and other industrial property rights in signs, on the Internet, and to be applied in the context of:

¹⁷ Kur s 42.

¹⁸ SCT/2/10, art 26-27.

¹⁹ Rekommendationen, Memorandum by the Director General, punkt 6.

²⁰ SCT/4/4.

²¹ Rekommendationen, Preamble.

²² Rekommendationen, Preface.

- determining whether, under the applicable law, use of a sign on the Internet has contributed to the acquisition, maintenance or infringement of a mark or other industrial property right in the sign, or whether such use constitutes an act of unfair competition;
- enabling owners of conflicting rights in identical or similar signs to use these signs concurrently on the Internet;
- determining remedies.

2.2 Viktiga begrepp

I artikel 2 återfinns en förklaring av begrepp som används i Rekommendationen och som kan vara viktiga för förståelsen av detta arbete.

Med medlemsland (eng. *Member State*) avses ett land som är medlem av Parisunionen angående skydd av industriell egendom eller medlem av WIPO eller medlem av båda. WIPO har i dag 184 medlemsländer²³ medan Parisunionen har 170 medlemsländer.²⁴

Begreppet rättighet (eng. *right*) innebär äganderätt till ett kännetecken, oavsett om det är registrerat eller inte. För enkelhetens skull avses i detta arbete med *kännetecken*, om inte annat anges, både det som i Rekommendationen benämns ”marks” och det som benämns ”other industrial property rights in signs”.

I Rekommendationen används begreppet kompetent myndighet (eng. *competent authority*) för att benämna det organ i varje enskilt medlemsland som är kompetent att avgöra rättsliga följder avseende om en rättighet har förvärvats, bibehållits eller kränkts. Enligt kommentaren²⁵ till Rekommendationen har detta vida begrepp valts för att Rekommendationen skall vara anpassad till samtliga medlemsländers juridiska system. I denna uppsats kommer det främst att röra sig om domstolar och tvistlösningsorgan och jag använder de begreppen, väl medveten om att det i vissa länder kan röra sig om andra organ.

2.3 Varför soft law?

Om målet är en enhetlig tillämpning av begreppet användning av kännetecken på internet, varför antar man då en rekommendation som inte är bindande för medlemsländerna? Traditionellt har internationella regler rörande intellektuell äganderätt antagits i form av bindande fördrag.²⁶ Processen att anta ett bindande dokument är emellertid mycket tidskrävande – även om förfarandet löper smidigt kan det ta upp emot fem år.²⁷ Dessutom har fördrag den nackdelen att de enbart är bindande för stater som tillträtt dem.²⁸

²³ Member States, WIPO.

²⁴ Members of WIPO Bodies, Paris Union.

²⁵ Punkt 1.04 i kommentaren (eng. ”supplementary notes”) till Rekommendationen.

²⁶ Kwakwa s 179.

²⁷ Kwakwa s 181 f.

²⁸ Kwakwa s 182.

Utvecklingen inom området går mycket snabbt, inte minst i tekniskt hänseende, och i samma takt ställs krav på att känneteckensrätten harmoniseras på en global nivå.²⁹ WIPO har därför försökt ta fram nya metoder som är snabba, effektiva och politiskt gångbara för att uppnå internationella överenskommelser på området.³⁰ Förhoppningen med Rekommendationen är densamma som med en bindande överenskommelse, nämligen att de principer som Rekommendationen ger uttryck för skall användas i medlemsländerna.³¹

Rekommendationen samt en rekommendation rörande välkända varumärken³² är exempel på det som Kwakwa,³³ anställd på WIPO, benämner WIPO:s ”soft law initiative”.

Med *soft law* menas, kortfattat, normer som inte är bindande men som medlemsländer ändå följer eller erkänner.³⁴ Dessa kan exempelvis benämnas rekommendationer, riktlinjer, resolutioner eller standarder.³⁵ WIPO menar att om reglerna antas efter långa och noggranna förhandlingar där många intressen vägs in, så kan de komma att betraktas som bindande instrument.³⁶ De kan då antas av parter i skiljeförfaranden och komma att utgöra en internationell norm som uppmuntrar medlemsländerna att harmonisera känneteckensrätten på internet.³⁷

Ett kommande bindande internationellt fördrag gällande känneteckensintrång skulle kunna bygga på Rekommendationen³⁸ och detta var också WIPO:s förhoppning.³⁹ Kwakwa⁴⁰ skrev år 2002 att:

There is evidence that the Resolution and Recommendations (han syftar då bland annat på Rekommendationen, min anmärkning) passed to date are already exercising a real influence on national law and practice.

Kwakwa hävdar att detta inflytande är en följd av de noggranna förhandlingar som föregått antagandet. Han redovisar emellertid inte några bevis som stöder hans påstående om Rekommendationens inflytande på nationell lagstiftning och rättsstillämpning.

Risken med ambitionen att snabbt nå politisk konsensus är att verktygen blir tandlösa och mindre användbara. Dinwoodie⁴¹ anförde år 2007:

²⁹ Kocktvedgard & Wallberg s 63.

³⁰ Kwakwa s 179.

³¹ Kocktvedgard & Wallberg s 63.

³² Publication 833, Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks.

³³ Kwakwa s 192.

³⁴ Kwakwa s 192.

³⁵ Kwakwa s 187 f.

³⁶ Kwakwa s 193.

³⁷ Popov s 26.

³⁸ Popov s 26.

³⁹ Kwakwa s 193.

⁴⁰ Kwakwa s 193.

While in the decade following TRIPS, WIPO was seen as a forum in which, partly because of the *lack* of enforcement mechanism and its adoption of soft law instruments, progress was more likely than in the World Trade Organisation, WIPO has since become embroiled in contentious political debate regarding its role. Thus WIPO would appear to offer no substantial advantages at present.

Att välja en snabbare väg där det är lättare att nå politisk konsensus har självklart många fördelar. Samtidigt finns det alltså, vilket kan utläsas av citatet ovan, en anledning till att det tar längre tid att anta ett bindande fördrag.

2.4 Begreppet kommersiell effekt

2.4.1 Metod för att avgöra om användning föreligger

Redan i det första utkastet⁴² till Rekommendationen var man överens om att det för användning av ett kännetecken skall krävas kommersiell effekt i landet i fråga. Man var även överens om att Rekommendationen skulle innehålla en icke-uttömmande lista över faktorer som skall användas för att avgöra huruvida kommersiell effekt föreligger.⁴³

I Rekommendationen återfinns definitionen av användning i artikel 2:

Use of the sign on the Internet shall constitute use in a Member State for the purposes of these provisions, only if the use has a commercial effect in that Member State as described in article 3.

Den grundläggande tanken med artikeln är att det skulle innebära en omöjlig situation om alla typer av användning av ett kännetecken på internet skulle anses innebära användning i varje enskilt medlemsland.⁴⁴ Det som är unikt med internet är ju att när ett kännetecken används på internet så blir det direkt tillgängligt utan territoriella begränsningar.⁴⁵ Uttrycket ”use of a sign on the Internet in a Member State” är således egentligen en förkortning av ”use of a sign on the Internet which is deemed to have taken place in a Member State as a result of its commercial effect”.⁴⁶

Man har valt begreppet ”commercial effect” i stället för exempelvis begreppet ”in the course of trade”⁴⁷ för att Rekommendationen skall omfatta situationer där aktörer som inte agerar i vinstsyfte har skapat en kommersiell

⁴¹ Dinwoodie s 93. Uttalandet görs i samband med ett resonemang kring WIPO:s lämplighet att handha ett internationellt fördrag gällande internationell privaträtt.

⁴² SCT/4/4, Section 3(2).

⁴³ SCT/4/4, Section 4.

⁴⁴ Punkt 2.02 i kommentaren till Rekommendationen.

⁴⁵ Se preambeln till Rekommendationen, st. 3.

⁴⁶ Punkt 2.02 i kommentaren till Rekommendationen.

⁴⁷ Begreppet ”in the course of trade” används i TRIPS-avtalet art 16(1).

effekt i ett land utan att för den sakens skull använda det i samband med handel.⁴⁸

I artikel 3(1) listas ett antal faktorer som skall vägas in i bedömningen av om kommersiell effekt föreligger. Som framgår av 3(1) skall hänsyn tas till alla relevanta faktorer. De faktorer som nämns i artikel 3 är relevanta för bedömningen men inte uttömmande. Faktorerna har i viss mån hämtats från amerikanska rättsfall som har behandlat fastställandet av personlig jurisdiktion i fråga om kännetecken på internet.⁴⁹ Det står respektive domstol fritt att avgöra vilka faktorer som skall tillmätas relevans. När de relevanta faktorerna väl har identifierats så är domstolen skyldig att ta dem i beaktande.⁵⁰

Det framgår av artikel 3(2) att de nämnda faktorerna skall fungera som riktlinjer i bedömningen, och att de varken är kumulativa eller uttömmande.⁵¹ Varje fall skall bedömas för sig och det kan finnas fall då ingen av faktorerna föreligger men där kommersiell effekt ändå kan vara för handen på grund av ytterligare faktorer. Sådana ytterligare faktorer kan mycket väl vara relevanta, antingen ensamma eller tillsammans med andra faktorer.

2.4.2 Relevanta faktorer

De i artikel 3(1) angivna faktorerna är indelade i fem undergrupper, a-e. Jag har valt att inte ordagrant översätta de faktorer som tas upp i Rekommendationen till svenska, utan jag beskriver dem mer kortfattat nedan samt redogör i förekommande fall för hur de har behandlats i kommentaren till Rekommendationen. För de exakta formuleringarna på engelska hänvisar jag till bilaga A i denna uppsats.

2.4.2.1 Affärsverksamhet i landet

3(1) (a) tar upp två grundläggande principer:

- (i) Att känneteckensanvändaren bedriver affärsverksamhet (eng. *business*) i ett medlemsland är det tydligaste sättet att skapa kommersiell effekt.
- (ii) Att planera affärsverksamhet i ett medlemsland kan ha kommersiell effekt i landet. Det kan dessutom tilläggas att användningen av ett kännetecken på internet kan ha kommersiell effekt i ett medlemsland redan på ett ännu tidigare stadium än planering av affärsverksamhet.⁵² Något mer konkret exempel på vad som avses härmed anges dock inte.

⁴⁸ Punkt 2.04 i kommentaren till Rekommendationen.

⁴⁹ Kur s 43, not 11.

⁵⁰ Punkt 3.01 i kommentaren till Rekommendationen.

⁵¹ Punkt 3.17 i kommentaren till Rekommendationen.

⁵² Punkt 3.02 i kommentaren till Rekommendationen.

2.4.2.2 Omfattningen av den kommersiella aktiviteten i landet

3(1) (b) behandlar nivån och karaktären på användarens kommersiella aktivitet i förhållande till medlemslandet i fråga. Undergruppen är i sin tur indelad i fyra punkter som ytterligare är avsedda att konkretisera faktorerna.

- (i) Användaren tillhandahåller tjänster eller har kommersiella förhållanden med personer i medlemslandet.

Punkten tar sikte på den faktiska leveransen av varor och tjänster till någon som befinner sig i medlemslandet, det vill säga när personen i fråga är fysiskt närvarande i landet. Det krävs alltså inte någon långvarig vistelse i landet. Exempel på andra kommersiella förhållanden är direktreklam riktad till potentiella kunder.⁵³

- (ii) Användaren har i samband med användningen på internet angivit att han inte levererar varor eller tjänster till kunder i medlemslandet och håller sig till detta.

Detta kan enligt kommentaren till Rekommendationen kallas en territoriell friskrivningsklausul (eng. *territorial disclaimer*). Om en hemsida innehåller information om att varorna eller tjänsterna inte levereras till vissa medlemsländer så talar det för att kommersiell effekt inte uppnås i de länderna. Det finns två sätt att utforma en territoriell friskrivningsklausul: antingen kan innehavaren av hemsidan uttryckligen skriva att leverans inte sker till vissa länder eller också kan innehavaren presentera en uttömmande lista över till vilka länder som leverans sker.⁵⁴

För att friskrivningsklausulen skall kunna fungera i avsett syfte måste den vara tillräckligt tydlig. I kommentaren⁵⁵ nämns att den skall placeras väl synligt samt att den skall vara avfattad på ett språk som den avsedde mottagaren förstår. Friskrivningsklausulen kan dock motverkas av andra faktorer som talar för kommersiell effekt. Det ankommer på domstolen att efter en samlad bedömning avgöra om friskrivningsklausulen skall tillmätas betydelse.

För att möjliggöra att rättigheter kan existera parallellt på internet är friskrivningsklausuler ett viktigt instrument. I artikel 12 i Rekommendationen anges under vilka förutsättningar som en friskrivningsklausul skall accepteras av domstolarna i det fall förekomsten av parallella rättigheter har konstaterats. Begreppet friskrivningsklausul är dock vidare i artikel 3 än i artikel 12. I artikel 3 kan den utgöra en försiktighetsåtgärd från någon som kanske inte redan har en rättighet eller som inte känner till någon annans rättighet. Det kan i de fallen vara avsevärt billigare att använda sig av en friskrivningsklausul än att genomföra avancerade och dyra sökningar efter existerande rättigheter.⁵⁶

⁵³ Punkt 3.04 i kommentaren till Rekommendationen.

⁵⁴ Punkt 3.05 i kommentaren till Rekommendationen.

⁵⁵ Punkt 3.07.

⁵⁶ Punkt 3.07 i kommentaren till Rekommendationen.

Ytterligare två underfaktorer anges.

- (iii) Användaren erbjuder efterföljande tjänster i medlemslandet, såsom garanti eller service.
- (iv) Användaren utövar andra kommersiella aktiviteter i medlemslandet som sker utanför internet men som hör ihop med användandet av kännetecknet på internet.

Dessa faktorer behöver ingen närmare förklaring.

2.4.2.3 Sambandet mellan aktiviteten på internet och landet

3(1) (c) rör sambandet mellan erbjudandet av varor och tjänster på internet och medlemslandet och innehåller två underpunkter.

- (i) De utbudna varorna eller tjänsterna kan på laglig väg levereras till medlemslandet.

Om kännetecknet används i kombination med erbjudanden om varor eller tjänster som erbjuds på internet och detta erbjudande inte lever upp till gällande rätt i medlemslandet, så är det mindre sannolikt att erbjudandet får en kommersiell effekt i landet.⁵⁷

Enligt min mening kan denna faktor vara något tveksam, eftersom även olagliga marknader kan vara just marknader och dessutom stora sådana. En olaglig marknad kan dessutom konkurrera med en laglig marknad; till exempel gäller detta för alkoholförsäljning. Å andra sidan, om så skulle vara fallet så torde en domstol i en helhetsbedömning i det enskilda fallet ändå kunna göra bedömningen att användningen har kommersiell effekt.

- (ii) Priserna anges i medlemslandets valuta.

Inte heller denna punkt ägnas ytterligare utrymme i kommentaren.

2.4.2.4 Användningssätt på internet i förhållande till landet

3(1) (d) rör det sätt på vilket kännetecknet används i förhållande till medlemslandet. Med denna punkt vill WIPO göra medlemsländerna uppmärksamma på att det finns många olika former av användning på internet. Exempel på användning är metataggar, se nedan (3.2.1). Dessutom krävs inte alltid en hemsida för att kännetecknet skall anses vara använt på internet, e-mail är ett exempel på detta.⁵⁸

- (i) Kännetecknet används i kombination med interaktiva medel som kan nås från medlemslandet.

Punkten (i) berör förekomsten av interaktiva kommunikationsmedel genom vilka internetanvändaren i ett visst land kan kommunicera med

⁵⁷ Punkt 3.10 i kommentaren till Rekommendationen

⁵⁸ Punkt 3.12 i kommentaren till Rekommendationen.

känneteckensanvändaren. Finns det många olika sätt att kommunicera så talar detta i större utsträckning för användning i medlemslandet. Exempel på webbaserade sätt att kommunicera kan, vid sidan av e-mail, vara beställningsformulär och system för att följa en lagd order.⁵⁹ Sådana system finns exempelvis ofta på internetbokhandlar, där användaren kan lägga ett antal böcker i den virtuella kundvagnen för att sedan gå till den virtuella kassan och betala.

- (ii) Användaren har i samband med varumärket angivit kontaktuppgifter i medlemslandet.

Denna faktor ägnas ingen ytterligare kommentar.

- (iii) Kännetecknet används i kombination med ett domännamn som registrerats under ISO Standard country code 3166 Top Level Domain med hänvisning till medlemslandet.⁶⁰

Punkten (iii) innebär att om en känneteckensanvändare använder kännetecknet på en hemsida som registrerats under exempelvis .se-domänen så talar det för att kännetecknet har kommersiell effekt i Sverige.

- (iv) Den text som används i kombination med användningen av kännetecknet är på medlemslandets språk.

Ju mindre ett språk är, desto mer avgörande blir den här faktorn och enligt Rekommendationen kan denna faktor vara bestämmande om språket är tillräckligt ovanligt utanför medlemslandet.⁶¹ På motsatt sätt är faktorn mindre viktig om språket är vanligt utanför medlemslandet.

- (v) Kännetecknet används i kombination med en webbplats som faktiskt har besökts av användare i medlemslandet.

Denna faktor är mindre avgörande, men den kan vara en indikation som tillsammans med andra faktorer kan leda till slutsatsen att användningen har kommersiell effekt i medlemslandet. Återigen betonas i kommentaren⁶² att det handlar om den plats där besökaren för tillfället befinner sig, det krävs alltså ingen längre vistelse i det land från vilket besökaren når hemsidan.

I enlighet med vad som antyds i kommentaren anser inte heller jag att denna faktor borde tillmätas någon större betydelse. I en allt mer global värld där människor rör sig snabbare och mer obehindrat och även flyttar ofta, måste det bli vanligare att besökare når en hemsida från olika platser och länder. Om en person flyttar utomlands för att arbeta tar den personen sannolikt med sig sina vanor och fortsätter att besöka samma webbsidor, trots att han eller hon befinner sig i ett annat land. Om denna faktor skall tillmätas någon betydelse, så torde det innebära att större och större krav med tiden kommer

⁵⁹ Punkt 3.12 i kommentaren till Rekommendationen.

⁶⁰ ISO 3166-standarden anger landskoderna för toppdomänen för respektive land, exempelvis .se för Sverige.

⁶¹ Punkt 3.14 i kommentaren till Rekommendationen.

⁶² Punkt 3.15.

att ställas på känneteckensanvändaren att försöka begränsa känneteckensanvändningens effekt, till exempel med tydliga friskrivningsklausuler.

2.4.2.5 Förhållandet mellan användningen och existerande rättigheter i landet

3(1) (e) behandlar relationen mellan användningen av ett kännetecken på internet och rättigheten till ett kännetecken i medlemslandet. Den tar upp två olika situationer, en positiv (i) och en negativ (ii).⁶³

- (i) Användningen stöds av rättigheten.

Det faktum att en användare registrerar kännetecknet i ett medlemsland är en faktor som talar för kommande kommersiell användning i det landet, och därmed kommersiell effekt, se punkt (1) (a).⁶⁴

- (ii) I de fall där rättigheten tillhör någon annan, användandet skulle dra otillbörlig fördel av eller på ett icke-rättfärdigande sätt skulle påverka särprägelns eller anseendet för det kännetecknet till vilket rättigheten hör.

Denna negativa situation talar för kommersiell effekt i ond tro.⁶⁵ Typexemplet är *cybersquatting*, som innebär att användaren registrerar ett domännamn innehållande ett kännetecken i syfte att hindra rättighetsinnehavaren från att använda det eller för att kunna sälja domännamnet till ett högt pris⁶⁶ (se nedan 3.1.1).

Att cybersquatting tas upp i kommentaren är enligt min mening viktigt, eftersom det inte är helt tydligt att sådan aktivitet omfattas av skrivelsen i artikeln. Aktiviteten har åtminstone tidigare varit relativt omfattande och kostsam för den som drabbats.⁶⁷

Att på ett icke-rättfärdigande sätt påverka särprägelns av ett kännetecken skulle enligt min mening kunna innebära en aktivitet som utsätter kännetecknet för en risk att urvattnas och degenereras. Detta skulle också kunna ske genom användning som helt saknar kommersiellt syfte, såsom registreringen av ett domännamn som innehåller ett varumärke men där hemsidan i övrigt inte har någonting att göra med varumärket i fråga. Detta gäller kanske i synnerhet för välkända varumärken. Som exempel kan nämnas domännamnet www.teflonminne.org som jag nämnde i förordet.

Synsättet att användning som helt saknar kommersiellt syfte kan få kommersiell effekt innebär en extensiv tolkning av Rekommendationen. Samtidigt kan ett sådant synsätt motiveras utifrån internets speciella karaktär, eftersom all användning av kännetecknet på internet snabbt kan få betydande ekonomiska konsekvenser – konsekvenser som är mycket svårare att uppnå i världen utanför internet.

⁶³ Punkt 3.16 i kommentaren till Rekommendationen.

⁶⁴ Punkt 3.16 i kommentaren till Rekommendationen.

⁶⁵ Punkt 3.16 i kommentaren till Rekommendationen.

⁶⁶ Reed & Angel s 440.

⁶⁷ Cornish & Llewelyn s 863.

2.4.3 Ond tro

Artiklarna 2 och 3 i Rekommendationen återfinns i del II – ”Use of a sign on the Internet”. I samma del finns även artikel 4 som behandlar ond tro. Ond tro är *inte* ett rekvisit för ansvar för intrång.⁶⁸ Däremot har användning av kännetecken på internet i ond tro betydelse för andra artiklar i Rekommendationen och definitionen har därför placerats i den del som tar upp användning av kännetecken på internet.⁶⁹

⁶⁸ Punkt 4.01 i kommentaren till Rekommendationen.

⁶⁹ Punkt 4.01 i kommentaren till Rekommendationen.

3 Rekommendationen i praxis

3.1 Domännamn

3.1.1 Inledning

Domännamn används för att anropa de IP-adresser som lokaliserar exempelvis webbsidor i ett nätverk.⁷⁰ I stället för att komma ihåg långa och krångliga sifferkombinationer, kan man då mata in ett domännamn, såsom `www.lu.se` för Lunds Universitet.

En toppdomän kan vara antingen nationell eller generisk. Nationella toppdomäner förkortas ofta ccTLD. `.se` är Sveriges toppdomän. Exempel på generiska toppdomäner (gTLD) är `.aero`, `.biz`, `.com`, `.info` och `.org`. Dessa har inga regionala begränsningar. Även ccTLD:s tillåter numera ofta utländska aktörer att registrera sig, då många har liberaliserats under senare år, däribland Sveriges.⁷¹ Detta har varit mycket välkommet, eftersom det innebär en större möjlighet för marknadens aktörer att i sin marknadsföring rikta in sig på en specifik marknad.⁷²

Registreringen av en ccTLD är följaktligen också en av de faktorer som talar för kommersiell effekt enligt Rekommendationen, art 3.1(d) (iii), eftersom det kan vara ett tydligt sätt att uppnå kommersiell effekt i det landet. Men som vi skall se, kan även registreringen av en gTLD tala för kommersiell effekt eftersom generiska toppdomäner ofta är välkända i många länder (se Milupa-fallet nedan 3.1.3).

Domännamn har utvecklats till att bli kännetecken för marknadsaktörer och mycket ofta motsvarar domännamnet ett registrerat eller inarbetat varumärke.⁷³ Domännamnen är därför mycket värdefulla och det ter sig inte konstigt att tvister om domännamn är vanliga.

Som jag nämnt tidigare, är internet unikt i den bemärkelsen att det saknar naturliga avgränsningar. Kännetecken kan samexistera så länge de är geografiskt åtskilda. På internet verkar dock alla, som Rosén⁷⁴ uttrycker det, på samma geografiska marknad och denna åtskillnad uppnås därför inte.

På motsvarande sätt kan samma varumärke registreras för olika produkt-klasser och detta är problemfritt om förväxlingsrisk inte förekommer.⁷⁵ Det är dock bara en aktör som kan registrera varje enskilt domännamn. Som

⁷⁰ Reed & Angel s 437.

⁷¹ Fischler s 29.

⁷² Fischler s 29.

⁷³ Rosén s 144.

⁷⁴ Rosén s 145.

⁷⁵ Rosén s 145.

Reed & Angel uttrycker det⁷⁶ så får en domännamnsinnehavare totalt monopol på den platsen medan en varumärkesinnehavare får begränsat monopol på varumärket.

Domännamn behöver inte heller innehas av någon som bedriver kommersiell aktivitet. Ett exempel på annan användning är så kallade "fan sites" som helt enkelt är tillägnade en idol av något slag.⁷⁷

En sökandens talan i domännamnstvister grundar sig på att domännamnsinnehavaren på ett eller annat sätt missbrukar domännamnet. De vanligaste formerna av missbruk av domännamn är, enligt Reed & Angel,⁷⁸ följande.

- *Cybersquatting*, som innebär att någon annan än rättighetsinnehavaren registrerar ett domännamn som innehåller ett kännetecken. Avsikten är att hindra rättighetsinnehavaren från att använda det eller att sälja det till ett högt pris, antingen till en konkurrent eller till rättighetsinnehavaren.
- *Typosquatting*, som går ut på att ett känt kännetecken registreras som domännamn, fast med en mycket vanlig felstavning. Personer som söker rättighetsinnehavarens domännamn hamnar då på grund av felstavningen på en annan hemsida.
- *Gripe sites* är webbsidor som kritiserar någon eller något, ofta genom att använda den kritiserades kännetecken i domännamnet. Tvistlösarna anser i dag generellt att rätten att kritisera inte sträcker sig så långt som till att registrera ett domännamn som kan vara förväxlingsbart med den kritiserades rättighet.⁷⁹
- *Foreign language variations* är domännamn som består av ett kännetecken direkt översatt till ett annat språk.

3.1.2 UDRP

3.1.2.1 Inledning

De flesta tvister om rätten till ett domännamn löses genom alternativa tvistlösningsförfaranden som är knutna till toppdomänen i fråga. Den som registrerar ett domännamn förbinder sig ofta samtidigt till ett sådant förfarande.⁸⁰ Genom ett sådant åtagande undanröjs många problem som kan vara förknippade med tvister vid nationella domstolar; om tvisten skall lösas vid nationell domstol uppkommer ofta frågor kring jurisdiktion och processen tar lång tid och är dyr.⁸¹ Tidsaspekten är särskilt viktig, eftersom

⁷⁶ Reed & Angel s 439 f.

⁷⁷ Reed & Angel s 448.

⁷⁸ Reed & Angel s 440.

⁷⁹ Reed & Angel s 447.

⁸⁰ Koektvedgard & Levin s 378 f.

⁸¹ Reed & Angel s 443.

ett varumärke ofta representerar ett stort värde för innehavaren.⁸² Alternativa tvistlösningsförfaranden har bland annat den fördelen att de går snabbt.

ICANN, som har det internationella ansvaret för domännamn, har antagit Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) som till stora delar bygger på rekommendationer från WIPO.⁸³ UDRP hanterar främst konflikter rörande generiska toppdomäner men även vissa nationella toppdomäner är anslutna, eftersom de är populära även internationellt, såsom .nu och .tv.⁸⁴ Som jag nämnde inledningsvis har de flesta nationella toppdomänerna egna alternativa tvistlösningsförfaranden, såsom ATF för .se.⁸⁵ EURid Alternative Dispute Resolution Policy gäller för toppdomänen .eu.⁸⁶

UDRP administreras av tre olika tvistlösningsorgan: Asian Domain Name Dispute Resolution Centre, The National Arbitration Forum och WIPO Arbitration and Mediation Center.⁸⁷ I de fall där förfarandet vid nationell tvistlösning avseende domännamn materiellt överensstämmer med UDRP, såsom till exempel är fallet i Sverige,⁸⁸ bör avgöranden från UDRP kunna vara vägledande.

Medlingsorganen har fått stor kritik för att avgörandena spretar, vilket gör att det är svårt att tala om en enhetlig praxis. Detta kan sannolikt förklaras av att det är många olika tvistlösare som tjänstgör i de aktuella fallen.⁸⁹

3.1.2.2 Materiella regler

För förståelsen av nedanstående refererade rättsfall från WIPO Arbitration and Mediation Center, redogör jag här kortfattat för de relevanta avsnitten i UDRP. Artiklarna återfinns i sin helhet i bilaga B.

Relevant för denna uppsats är artikel 4(a-c). Enligt 4(a) måste sökanden kunna uppfylla tre kumulativa rekvisit:

- (i) Domännamnet skall vara identiskt eller förväxlingsbart med kännetecknen som sökanden har rätt till.
- (ii) Svaranden skall inte ha någon rättighet eller några legitima intressen i förhållande till domännamnet.
- (iii) Svaranden måste ha registrerat domännamnet i ond tro och använda det i ond tro.

⁸² Reed & Angel s 443.

⁸³ SOU 2003:59 s 148.

⁸⁴ Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, ICANN.

⁸⁵ Stiftelsen för internetinfrastruktur, .SE.

⁸⁶ Reed & Angel s 444 f.

⁸⁷ Approved Providers for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, ICANN.

⁸⁸ Bengtsson s 261. Se dock Pawlo, s 257, som menar att de svenska reglerna materiellt skiljer sig från reglerna i UDRP.

⁸⁹ Bengtsson s 261.

I artikel 4(b) nämns ett antal icke uttömmande faktorer som indikerar registrering och användning i ond tro. Enligt min mening rör alla fyra faktorerna cybersquatting på ett eller annat sätt. Faktor 4(b) (iv) tar just upp avsikten att attrahera besökare i syfte att uppnå kommersiell vinning (eng. *commercial gain*) genom att skapa en förväxlingsrisk med rättighetsinnehavaren som en faktor som talar för registrering i ond tro.

UDRP artikel 4(c) innehåller en icke uttömmande lista över faktorer som indikerar att svaranden har rätt till eller legitima intressen i domännamnet. En av de faktorer som nämns är att svaranden använder domännamnet i icke-kommersiellt syfte.

Vid ett förfarande enligt UDRP kan tvistlösarna i övrigt tillämpa de regler och principer som de finner vara relevanta. I reglerna för UDRP⁹⁰ står det att:

A Panel shall decide a complaint on the basis of the statements and documents submitted and in accordance with the Policy, these Rules and any rules and principles of law that it deems applicable.

3.1.2.3 Rättsliga effekter och begränsningar

Det beslut som kommer av ett alternativt tvistlösningsförfarande leder inte till någon påföljd; det beslut som fattas är om domännamnet skall fortsätta vara registrerat på nuvarande innehavare, om det skall överföras eller om det skall avregistreras.⁹¹ Det är alltid möjligt att ta tvisten till nationell domstol⁹² och då kan exempelvis även skadestånd utdömas.⁹³

En dom från en nationell domstol står över tvistlösningsorganets beslut. Om tvisten avgjorts vid domstol avgör tvistlösningsorganet i enlighet med det beslutet.⁹⁴ En nationell domstol har inte att ta hänsyn till avgöranden enligt UDRP. I ett danskt rättsfall,⁹⁵ som rörde domännamnen borsen.com och boersen.com, behandlades detta spörsmål. Käranden var affärstidningen Dagbladet Børsen som innehade hemsidorna borsen.dk och boersen.dk. Svaranden var Digital Marketing Support. De aktuella hemsidorna användes av Digital Marketing Support i anslutning till tjänster för aktiehandel i Skandinavien. Dagbladet Børsen yrkade i tvist vid WIPO Arbitration and Mediation Center att domännamnen borsen.com och boersen.com skulle överföras till dem och WIPO Arbitration and Mediation Center beslutade i enlighet med yrkandet.⁹⁶

⁹⁰ Rules for UDRP art 15(a).

⁹¹ Granmar s 248.

⁹² UDRP art 4(k).

⁹³ Granmar s 248.

⁹⁴ UDRP art 3(b).

⁹⁵ U.2005.3262H.

⁹⁶ D2000-1836, Dagbladet Børsen A/S v. Digital Marketing Support ApS and Multi-Level Marketing.

Digital Marketing Support tog tvisten till nationell domstol i Danmark och yrkade i första hand att domstolen skulle förklara att rekvisiten för överföring av domännamn enligt artikel 4(a) och (c) i UDRP inte var uppfyllda. Højesteret avgjorde till Dagbladet Børsens fördel, eftersom den fann att Digital Marketing Supports användning av domännamnet utgjorde känneteckensintrång. Domstolen skrev i domskälen angående domstolens förhållande till avgöranden enligt UDRP:

(...) domstolene ikke har til opgave at tage stilling til det private klagænævns WIPOs afgørelser, stadfæster Højesteret frifindelsen af Dagbladet Børsen.

UDRP rör enbart användningen av kännetecknen i domännamn och inte användningen på webbsidor:

The WIPO Arbitration and Mediation Center is only 'concerned' with the use of trademarks or service marks in domain names. The dispute resolution procedures it administers do not concern cases of intellectual property infringements in web sites.⁹⁷

Vad innebär då användning av kännetecknen i ett domännamn? WIPO:s tvistlösare är överens om att aktiv användning inte krävs, i synnerhet inte om det rör sig om ett mycket välkänt kännetecken.⁹⁸ Andra faktorer spelar då in i bedömningen, såsom omständigheterna vid registreringen och huruvida svaranden har gått i svaromål.⁹⁹

WIPO har i en rapport¹⁰⁰ beskrivit UDRP:s förhållande till känneteckensrätten på följande sätt.

The UDRP does not seek to regulate the whole universe of the interface between trademarks and domain names, but only to implement the lowest common denominator of internationally agreed and accepted principles concerning the abuse of trademarks. The exercise was less about legislation than about the efficient application of existing law in a multijurisdictional and cross-territorial space.

Som vi skall se nedan (Auralight-fallet 3.1.5) har UDRP även den begränsningen att den enbart syftar till att lösa tydliga fall av registrering och användning i ond tro.¹⁰¹ Detta hör rimligen samman med att processen skall vara snabb och effektiv.

3.1.3 Milupa-fallet

Endast ett fåtal avgöranden tar upp Rekommendationen. Jag redogör i detta och följande avsnitt för de avgörandena. Jag kommer enbart att behandla de delar av tvistlösarens argumentation som är av relevans för begreppet kommersiell effekt.

⁹⁷ E-mail från Annick Regard, Information and External Relations Section, WIPO Arbitration and Mediation Center, se bilaga C samt 3.1.6 nedan.

⁹⁸ Se till exempel D2002-0131, Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC.

⁹⁹ WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions.

¹⁰⁰ The Recognition of Rights and the Use of Names in the Internet Domain Name System: Report of the second WIPO Internet Domain Name Process, September 3, 2001.

¹⁰¹ D2002-0332, Aura Light International AB v. Mark Braxier-Jones.

Milupa-fallet¹⁰² från WIPO Arbitration and Mediation Center handlar om cybersquatting. Nutricia International B.V (Nutricia), var ägare till varumärket Milupa, under vilket företaget saluförde barnmat i 15 länder, bland annat i Ryssland. Milupa är ett mycket välkänt varumärke i dessa länder. Barnmaten hade, vid tidpunkten för avgörandet, sålts i Ryssland i 15 års tid.

Svaranden, som kallade sig Milupa, registrerade i november år 2000 domännamnet www.milupa.com. Som grund för registreringen och rätten till domännamnet åberopades ett avtal om framtida bolagsbildning med innebörden att ett företag med den ryska översättningen av "Milupa" skulle bildas. Milupa hävdades vara en bokstavskombination som kunde konstrueras med hjälp av de påstådda grundarnas initialer.

Nutricia menade att de tre krav som uppställs i artikel 4(a) i UDRP var uppfyllda; domännamnet är identiskt med ett varumärke, svaranden har ingen legitim rätt till domännamnet och registreringen har skett i ond tro.

Den ensamme tvistlösaren, Dr. Gerd F. Kunze, avgjorde till Nutricias fördel och domännamnet överfördes. Tvistlösaren fann att domännamnet var identiskt med sökandens registrerade varumärke.

Vad gäller Milupas påstådda legitima rätt till domännamnet, anförde tvistlösaren till att börja med att det var mycket oklart om de personer, vars initialer bildade namnet Milupa, i realiteten hade någonting att göra med Milupa och det var därför oklart vem som egentligen var svaranden. Dessutom kom avtalet om framtida bolagsbildning till stånd först ett par veckor *efter* den tidpunkt då domännamnet registrerades. Inte heller vidtogs några åtgärder för att bilda en juridisk person i enlighet med intentionen i det åberopade avtalet.

Tvistlösaren betonade även det faktum att en gTLD hade registrerats för ändamålet, och inte en ccTLD, samt att texten på hemsidan var på engelska. Genom detta tillvägagångssätt menade tvistlösaren att Milupa försökte attrahera besökare från andra länder där varumärket Milupa var välkänt.

När det gäller ond tro, hänvisade tvistlösaren till UDRP artikel 4(b) (i) där det nämns att registrering av ett domännamn enbart för att sälja det till ett högre pris än anskaffningskostnaden, det vill säga cybersquatting, är ett exempel på att domännamnet har registrerats i ond tro.

I samband härmed gjorde tvistlösaren en koppling mellan känneteckensintrång på internet och ond tro, och han refererade då direkt till Rekommendationen:

¹⁰² D2002-0400, Nutricia International B.V. v. Milupa.

Offering for sale or for franchising the rights in the mark MILUPA, including the domain name <milupa> on a website in the ".com" domain, and in English language, has clearly commercial effect in the countries where the trademark of the Complainant is well-known, such as Germany and Austria, and therefore infringes the rights in that mark (See the WIPO Joint Recommendation on the Use of Signs on the Internet of October 2001). This is another sign of bad faith of the Respondent.

Tvistlösaren nämnde vidare att Rekommendationen stipulerar ett undantag från ansvar om svaranden innehar en rättighet i ett annat land (artikel 9), men eftersom tvistlösaren ansåg att Milupa inte hade förvärvat någon rättighet i Ryssland så kunde detta inte åberopas.

Enligt min mening knyter tvistlösaren på ett mycket intressant sätt Rekommendationen till rekvisitet ond tro i UDRP. Även om WIPO Arbitration and Mediation Center inte säger sig vara kompetent att tillämpa Rekommendationen, är argumentationen viktig eftersom dess avgöranden kan fungera som vägledning för nationella tvistlösningsavgöranden, i den mån som UDRP stämmer väl överens med de nationella reglerna för tvistlösning (se ovan 3.1.2).

De viktigaste faktorerna som tvistlösaren pekade på är alltså språket, artikel 3(1) (d) (iv) i Rekommendationen, och valet av toppdomän, .com. Den generiska toppdomänen .com gavs till en början till kommersiella organisationer,¹⁰³ vilket i sig indikerar att det handlar om kommersiell aktivitet, även om det inte säger någonting om i vilket land denna sker. I dag har .com dock fått en mer generell tillämpning, vilket i sig talar för en spridning utanför Ryssland. I Rekommendationen nämns nationella toppdomäner som en faktor som talar för kommersiell effekt i det landet,¹⁰⁴ men i detta fall vände alltså tvistlösaren på den faktorn och menade i stället att valet av generisk toppdomän talar för en större spridning, vilket leder till kommersiell effekt i andra länder.

Även språkfaktorn vände tvistlösaren på motsvarande sätt på, och menade att det faktum att engelska användes på hemsidan talade för en större spridning och därmed en större kommersiell effekt.

3.1.4 BMW-fallet

BMW-fallet¹⁰⁵ är av särskilt intresse eftersom tvistlösaren, António L. de Sampaio, skrev i sitt avgörande att Rekommendationen är fullt tillämplig i sammanhanget.

Sökande var den välkända tyska biltillverkaren Bayerische Motoren Werke AG (BMW) och tvisten rörde domännamnet www.bmw5.com. Argumentationen i detta avgörande är inte lika fyllig som i Milupa-fallet, eftersom svaranden, Null, inte gick i svaromål.

¹⁰³ Cornish & Llewelyn s 863.

¹⁰⁴ Artikel 3(1) (d) (iii).

¹⁰⁵ D2002-0937, Bayerische Motoren Werke AG v. Null.

BMW har använt sitt välkända varumärke sedan år 1917 och har ett antal registrerade varumärken i både Tyskland och USA, däribland "BMW" och "X5". X5 är benämningen på en av BMW:s bilmodeller.

Även i detta panelavgörande hänvisades till de kumulativa rekvisiten i UDRP art 4(a). Tvistlösaren konstaterade att bmwx5.com är identiskt med kombinationen av två av BMW registrerade varumärken. Själva toppdomänen, .com, var inte av intresse i sammanhanget.

Panelen kunde vidare inte finna att svaranden innehade några rättigheter som kunde rättfärdiga användandet av domännamnet.

Gällande rekvisitet ond tro konstaterades att själva registreringen av de två kända varumärkena i kombination tydde på att Null faktiskt hade kännedom om de existerande varumärkena. Vidare konstaterades att Null vid registreringen av domännamnet hade uppgivit felaktiga kontaktuppgifter och att detta ytterligare talade för ond tro.

Enligt tvistlösaren var det enskilt mest avgörande att registreringen skedde i syfte att nå kommersiell vinning genom att skapa risk för förväxling med sökandens varumärken. Domännamnet var kopplat till en pornografisk hemsida, som utgör en kommersiell aktivitet. Dessutom kunde BMW:s kommersiella aktivitet skadas allvarligt genom Nulls användning av domännamnet.

Efter att ha konstaterat att registreringen hade skett i ond tro, valde tvistlösaren att referera till Pariskonventionen, WIPO:s rekommendation rörande välkända märken¹⁰⁶ samt till Rekommendationen. Tvistlösaren menade att de alla är fullt tillämpliga i sammanhanget. Det faktum att Rekommendationen är tillämplig togs alltså upp under ondrosrekvisitetet i UDRP och det är enligt tvistlösaren i det hänseendet som Rekommendationen är relevant.

Tvistlösaren förde i detta fall inte ett lika utförligt resonemang kring kopplingen mellan rekvisitet ond tro i UDRP och rekvisitet kommersiell effekt i Rekommendationen som tvistlösaren i Miulpa-fallet gjorde. Han var dock mycket tydligt med att Rekommendationen är fullt tillämplig.

Den viktigaste faktorn som pekade på ond tro var, enligt tvistlösaren, att registreringen skedde för kommersiell vinning. Tvistlösaren hänvisade här tydligt till faktorn i UDRP art 4(b) (iv), som indikerar användning i ond tro.

Till skillnad från i Milupa-fallet ovan, så fördes ingen diskussion alls kring valet av toppdomän. När det gäller rekvisitet förväxlingsbarhet¹⁰⁷ framhöll tvistlösaren i detta fall att domännamnet .com inte var av intresse i sammanhanget. Enligt min mening avsåg han då det faktum att ändelsen .com

¹⁰⁶ Publication 833, Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks.

¹⁰⁷ UDRP artikel 4(a) (i).

använts för de båda varumärkena inte påverkade igenkänningsfaktorn och förväxlingsrisken. Detta är rimligt, eftersom internetanvändare i dag är väl införstådda med det faktum att toppdomänändelsen inte har någonting med själva domännamnet att göra.

Däremot hade valet av domännamn kunnat tas upp i resonemanget kring rekvisitet ond tro, på samma sätt som skedde i Milupa-fallet. Det faktum att .com var toppdomänen är ett ytterligare tecken på att Null ville nå stor spridning för sidan. Hade det i stället handlat om en mindre ccTLD, så hade det sannolikt fortfarande rört sig om ond tro men registreringen hade kanske inte haft samma potential att skada BMW.

3.1.5 Auralight- och Accoronline-fallen

Enligt WIPO Arbitration and Mediation Center kommer frågan om friskrivningsklausuler in i bedömningen av ond tro.¹⁰⁸ Tvistlösarna tycks vara eniga om att en friskrivningsklausul inte kan ”bota” ond tro när sådan redan har konstaterats. Däremot kan en friskrivningsklausul, tillsammans med andra faktorer, stödja uppfattningen om att svaranden är i god tro.

I två avgöranden har tvistlösaren Gerd F Kunze, samme tvistlösare som i Milupa-fallet, refererat till Rekommendationen i samband med resonemang kring friskrivningsklausuler.

Sökanden i Accoronline-fallet,¹⁰⁹ franska ACCOR, är världsledande inom resor och turism. ACCOR innehar flertalet varumärkesregistreringar och bland annat en hemsida under domännamnet www.accor.com. Svaranden, benämnd Accor International, hemmahörande i Indien, bedrev handel under namnet Accor International och innehade en hemsida under konstruktion på domännamnet www.accoronline.com.

Tvistlösaren menade att ACCOR inte hade kunnat visa att svaranden registrerat och använt domännamnet i ond tro. Av intresse för denna uppsats är att Accor International i en inlaga till tvistlösaren åtog sig att på ett tydligt sätt publicera en friskrivningsklausul på hemsidan av vilken det framgår att Accor International inte har någonting med ACCOR att göra. Tvistlösaren godtog ett sådant förfarande och menade att detta överensstämmer med den lösning som föreslås i Rekommendationen.

Auralight-fallet,¹¹⁰ som också avgjordes av samma tvistlösare som i Milupa-fallet, rörde rätten till toppdomänen auralight.com. Sökande var svenska Auralight International AB, som tillverkar lampor för offentliga miljöer. Svaranden var brittiska Mark Braxier-Jones som tillverkar exklusiv belysning för hemmet. Kännetecknet Auralight användes av de båda lamp-tillverkarna. Tvistlösaren konstaterade att fallet rörde sig om två parallellt existerande rättigheter. Han avvisade Auralight International AB:s yrkanden

¹⁰⁸ WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions.

¹⁰⁹ D2005-0336, ACCOR v. Accor International.

¹¹⁰ D2002-0332, Aura Light International AB v. Mark Braxier-Jones.

på den gunden att den komplicerade frågan om känneteckensintrång och ond tro måste avgöras av nationella domstolar. I ett sådant förfarande, menade tvistlösaren, bör hänsyn tas till det sätt på vilket Mark Braxier-Jones använder varumärket på internet och om friskrivningsklausul görs gällande för de länder där Auralight International AB har bättre rätt till varumärket. I det sammanhanget hänvisade tvistlösaren till Rekommendationen.

Liksom av tidigare refererade fall, framgår det av Accoronlinefallet att Rekommendationen kan tillämpas i bedömningen av ond tro. Tvistlösaren tillämpade i detta fall artikel 3(1) (d) (ii) enligt vilken friskrivningsklausul kan tala emot kommersiell effekt. Även Rekommendationens artikel 12, som behandlar kraven på en friskrivningsklausul i den händelse att två existerande rättigheter har konstaterats, är tillämplig.

Tvistlösaren tillämpade i Auralight-fallet inte Rekommendationen direkt, utan menade att den blir relevant vid en framtida prövning i nationell domstol av huruvida användningen har kommersiell effekt i det enskilda landet.

3.1.6 Avslutande analys

Av de refererade fallen framgår att Rekommendationen kan tillämpas vid domännamnstvister. Enligt min mening är detta rimligt och även önskvärt. Jag ställer mig därför frågande till varför så få avgöranden innehåller referenser till Rekommendationen; det rör sig om en handfull avgöranden av tiotusentals.

För att försöka få en förklaring till varför det finns så få avgöranden från WIPO Arbitration and Mediation Center, skickade jag ett e-mail med ett antal frågeställningar till WIPO Arbitration and Mediation Center. Av svaret¹¹¹ framgår att WIPO Arbitration and Mediation Center menar att Rekommendationen egentligen inte är tillämplig vid domännamnskonflikter:

The WIPO Arbitration and Mediation Center is not really competent to answer questions in relation to the Joint Recommendation Concerning the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet or its effects. As indicated at "http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub845.htm, these are recommendations and "The determination of the applicable law itself is ...left to the private international laws of individual Member States."

Som jag nämnt ovan (3.1.2.3), menar WIPO Arbitration and Mediation Center dessutom att de *inte* ser till innehållet på hemsidan då de bedömer känneteckensintrång i domännamn, vilket också begränsar Rekommendationens användbarhet. Det framgår av översikten av WIPO:s avgöranden¹¹² att det inte är ett krav från WIPO:s tvistlösare att kännetecknet också

¹¹¹ Från Annick Regard, Information and External Relations Section, WIPO Arbitration and Mediation Center. Se bilaga C.

¹¹² WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions.

används på hemsidan; det räcker att domännamnet är förväxlingsbart med rättighetsinnehavarens kännetecken för att det skall kunna innebära skada.

Enligt min mening så visar fallen ovan inte bara att Rekommendationen kan tillämpas vid domännamnstvister, utan även att innehållet på en hemsida är av intresse för bedömning av känneteckensintrång i domännamn. Fri-skrivningsklausuler och språk på hemsidan är ju några av de faktorer som har spelat in i bedömningen av ond tro i ovanstående fall.

Reed och Angel¹¹³ menar också att i praktiken så underlättar det för sökanden om svaranden använder sökandens kännetecken på hemsidan.

Enligt min mening finns det inte någonting som talar emot att WIPO:s tvistlösare skulle kunna använda sig av Rekommendationen. Som jag nämnt ovan (3.1.2.2), så framgår det av reglerna för UDRP¹¹⁴ att tvistlösarna är fria att avgöra vilka regler och principer som är av relevans för avgörandet av tvisten.

Även om man anser att Rekommendationen inte kan tillämpas direkt av WIPO, på det sätt som den kan i medlemsländerna, så bör den enligt min mening kunna användas rent argumentativt på det sätt som görs i exempelvis Milupa-fallet. Om inte annat så är det ett pedagogiskt medel för att uppnå större spridning av Rekommendationen.

Min uppfattning bekräftas av de refererade avgörandena från WIPO Arbitration and Mediation Center. I BMW-fallet skriver tvistlösaren dessutom uttryckligen att Rekommendationen är direkt tillämplig på fallet.

3.2 Annan användning av kännetecken på internet

3.2.1 Inledning

Som vi har sett ovan kan kännetecken användas i domännamnet, men de kan även användas på olika sätt på själva hemsidan. Ett exempel är att vissa nyckelord, så kallade *metataggar*, läggs in i den bakomliggande html-koden på hemsidan för att påverka sökmotorer att indexera sidan.¹¹⁵ Sökmotorn ger högre prioritet om metataggen förekommer fler gånger på hemsidan. Som metatagg kan användas ett generiskt ord, men även en konkurrents kännetecken kan användas. När någon söker efter den konkurrenten kan denne då få upp den aktuella hemsidan som ett prioriterat sökresultat.

Ett liknande exempel på användning av kännetecken som inte heller syns för användaren är *nyckelord*. Sökmotorerna säljer sådana nyckelord till

¹¹³ Reed & Angel s 448.

¹¹⁴ Rules for UDRP art 15(a).

¹¹⁵ Reed & Angel s 434.

innehavaren av en hemsida.¹¹⁶ När en Internetanvändare söker efter ordet får han upp en tydligt markerad länk eller annons för den som köpt nyckelordet. Precis som med metataggar kan nyckelorden vara generiska ord eller varumärken.

Ytterligare en form av användning på en hemsida, som dock är synlig, är *länkning*. Länkning innebär en förflyttning från en hemsida till ett annat dokument, exempelvis en annan hemsida, efter markering.¹¹⁷ Det enda fall jag har hittat som har behandlat användning av varumärken på själva hemsidan och där Rekommendationen har tillämpats, handlar om länkning.

3.2.2 Sony-fallet

Det svenska Sony-fallet¹¹⁸ rörde frågan om intrång i det registrerade varumärket i-link som består av ett ord- och figurmärke. Varumärket är registrerat av företaget Romero's Food Products Inc Ltd (Romero) för apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; databehandlingsutrustningar och datorer och tjänsten telekommunikation. Svaranden var Sony Sverige, filial till Sony Nordic A/S Danmark, som ägnar sig åt import, lagerhållning och försäljning av elektriska och elektroniska produkter. Sony Sverige hade på sin hemsida länkar till andra hemsidor där varumärket i-link fanns. På de aktuella hemsidorna och där förekommande dokumentfiler, använde Sony i-linkmärket som särskilt kännetecken för sina så kallade Vaio-datorer.

Romero hävdade att Sony Sveriges användning av i-linkmärket för varor och tjänster som omfattades av Romeros varumärkesregistrering utgjorde varumärkesintrång. Romero yrkade i november år 2000 att Sony Sverige vid vite skulle förbjudas att använda i-linkmärket till dess att frågan om varumärkesintrång avgjorts av domstolen. Tingsrätten beslutade om ett sådant interimistiskt vitesförbud för Sony Nordic A/S Danmark. Sony Sverige överklagade beslutet till hovrätten, som fastställde tingsrättens beslut.

Senare yrkade Romero att vitet skulle utdömas eftersom Sony Sverige brutit mot förbudsbeslutet genom att använda i-linkmärket i sin näringsverksamhet på internet. Sony Sverige bestred yrkandet och anförde att varukännetecknet inte hade använts av Sony Sverige i Sverige efter tingsrättens beslut om förbud vid vite.

Tingsrätten började med att konstatera att en näringsidkare som länkar till en annan hemsida som innehåller kännetecken för varor av samma eller liknande slag som näringsidkarens, har ett ansvar för innehållet på den sida till vilken länkas. Tingsrätten menade att om så inte var fallet vore det alldeles för enkelt att kringgå ansvar.

¹¹⁶ Reed & Angel s 435.

¹¹⁷ NJA 2004 s 624.

¹¹⁸ NJA 2004 s 624.

Tingsrätten gick sedan över till att behandla frågan om hemsidan innebar känneteckensanvändning i Sverige. Domstolen menade att själva förekomsten av kännetecknet på en hemsida inte är tillräckligt. Det krävs, enligt tingsrätten, att hemsidan är inriktad mot den svenska marknaden, till exempel ”genom att varor eller tjänster säljs eller är avsedda att säljas till Sverige eller att hemsidan på annat sätt syftar till att få en *kommersiell effekt* (min kursivering) i Sverige”. Tingsrätten nämnde hemsidans språk som ett exempel på att den är inriktad mot en viss marknad. Om svenska inte skulle vara språket krävs någonting annat, såsom pris i svensk valuta, ett svenskt telefonnummer eller hänvisning till en svensk försäljare. Tingsrätten menade att en helhetsbedömning skall göras och hänvisade i detta sammanhang till Lindberg & Westman¹¹⁹ och till författarnas hänvisningar till Rekommendationen från WIPO. Rekommendationen hade då ännu inte antagits, även om arbetet var långt framskridet.

Tingsrätten betonade i sin bedömning att Sony Sverige hade registrerat en sida under svensk toppdomän (www.sony.se), att länkning skedde till en sida där kännetecknet i-link fanns och där texten förvisso var på engelska men där ett svenskt telefonnummer angavs. Dessutom talade inte det faktum att språket på hemsidan var engelska mot att hemsidan var riktad till Sverige, eftersom även den svenska hemsidan, www.sony.se, var på engelska. Vid en samlad bedömning fann tingsrätten att Sony Sveriges hemsida var inriktad mot Sverige och att i-linkmärket därmed användes i Sverige. Tingsrätten utdömde det yrkade vitet.

Sony Sverige överklagade domen till Svea Hovrätt som fastställde tingsrättens domslut. Hovrätten godtog tingsrättens bedömning att i-linkmärket använts i Sverige, varvid hovrätten också påpekade att den omständigheten att konsumenterna inte kunnat köpa den aktuella Vaio-datorn från Sony Sverige inte föranledde någon annan bedömning.

När målet i frågan om utdömmande av vite nådde Högsta Domstolen hade tingsrätten,¹²⁰ och sedermera hovrätten,¹²¹ slutligen avgjort målet i frågan om varumärkesintrång till Sony Sveriges fördel. Båda domstolarna konstaterade att Sony Sverige, på grund av bristande förväxlingsrisk, inte hade gjort sig skyldigt till varumärkesintrång. Eftersom vitesföreläggandet därmed hade upphört att gälla, fann Högsta Domstolen att sökandens yrkande om utdömmande av vite skulle lämnas utan bifall.

Tingsrätten berörde i målet rörande varumärkesintrång frågan om huruvida användning av varukännetecknet förelåg, medan hovrätten endast uppehöll sig vid frågan om förväxlingsrisk. Tingsrätten hänvisade härvid inte till Rekommendationen utan endast till svensk lagstiftning, men kom genom ett liknande resonemang som det i frågan om utdömmande av vite fram till att användning förekom på hemsidan, framför allt genom länkningen.

¹¹⁹ Lindberg & Westman, s 317 f.

¹²⁰ Mål nr T 17340 vid Stockholms Tingsrätt.

¹²¹ Mål nr T 4024-03 vid Svea Hovrätt.

Enligt min mening förtar inte Högsta Domstolens dom tingsrättens resonemang kring varumärkesintrång med hänvisning till Rekommendationen i vitesfrågan. Högsta Domstolen avgjorde till Sony Sveriges fördel med hänvisning till hovrättens dom, i vilken talan om varumärkesintrång hade ogillats på den grund att förväxlingsrisk inte förelåg. Hovrätten godtog däremot tingsrättens resonemang om att användning faktiskt förelåg, inte minst genom länkningen.

Tingsrätten hänvisade i domen rörande utdömande av vite till flera punkter i artikel 3 i Rekommendationen. Till att börja med så hänvisade tingsrätten mycket tydligt till den i artikel 3(1) förespråkade helhetsbedömningen. I samband härmed tog tingsrätten upp att den ena av faktorerna, språket, som nämns i artikel 3(1) (d) (iv), inte uppfylls men att detta uppvägs av andra faktorer. Tingsrätten nämnde härvid artikel 3(1) (d) (iii), att Sony Sverige har registrerat en hemsida under svensk toppdomän, www.sony.se. Vidare tog tingsrätten upp det faktum att det på hemsidan där produkterna med i-linkkännetecknet fanns även hänvisades till ett svenskt telefonnummer, vilket är en anknytningsfaktor som nämns i artikel 3(1) (d) (ii).

3.3 Används Rekommendationen indirekt?

Som framgår av min redogörelse ovan, är antalet avgöranden som på ett direkt sätt tar upp Rekommendationen mycket litet. Därmed uppkommer frågan om det kan vara så att Rekommendationen tillämpas indirekt, det vill säga att parterna eller tvistlösaren använder sig av Rekommendationen utan att uttryckligen hänvisa till den. Centralt i Rekommendationen är begreppet kommersiell effekt, och det är också det begreppet som denna uppsats behandlar. En svarande skulle exempelvis kunna argumentera för att någon åtgärd inte skall vidtas med hänvisning till att användningen av varumärket i domännamnet inte får någon kommersiell effekt.

En sökning¹²² bland WIPO Arbitration and Mediation Centers avgöranden på frasen ”commercial effect” ger enbart en träff och det är på Milupa-fallet som jag redogjort för ovan (3.1.3). Det begränsade antalet träffar är, enligt min mening, en tydlig indikation på att centret inte självt tillämpar Rekommendationen ens indirekt. Inte heller parterna har således fört fram Rekommendationen i sin argumentation.

När det gäller de nationella domstolarna har jag även där sökt efter begreppet kommersiell effekt, även på olika språk, men utan resultat (bortsett från det svenska Sony-fallet som jag redogör för ovan). Det är inte otänkbart att det finns brister i sökmotorerna eller att jag har missat något fall, och det kan därför finnas ytterligare fall i vilka Rekommendationen tillämpas. Min sökning visar dock att det inte förekommer någon utbredd användning av Rekommendationen heller i de nationella domstolarna.

¹²² Sökformulär för WIPO Cases and WIPO Panel Decisions.

4 Avslutande analys

4.1 Tillämpningen av Rekommendationen

Året efter att Rekommendationen kom konstaterades från WIPO:s håll att det fanns bevis för att Rekommendationen redan då fått stort inflytande på nationell rätt.¹²³ Min utredning har visat att uttalandet sannolikt stämde vid den tidpunkten. Jag har hittat tre skiljeavgöranden¹²⁴ gällande bedömningen av kommersiell effekt där Rekommendationen har tillämpats. Samtliga tre kom år 2002. Det enda nationella rättsfall¹²⁵ som jag har hittat kom år 2001 och tillämpade Rekommendationen redan innan den slutligen antagits.

Sedan dess har det dock varit mycket sparsamt med uppmärksamhet kring Rekommendationen, åtminstone i de länder som jag har studerat. Det enda avgörande¹²⁶ som jag hittat som inte kom i anslutning till Rekommendationen, kom år 2005. I det avgörandet tillämpades inte Rekommendationen, men tvistlösaren hänvisade till den. Vad den ringa uppmärksamheten beror på är det svårt att komma fram till inom ramen för detta arbete, men tänkbara orsaker kan vara ett lågt politiskt engagemang (se ovan 2.3) och därmed en dålig marknadsföring av Rekommendationen.

Man kan förvisso argumentera för att alltför kort tid har förflutit sedan Rekommendationen infördes för att det skall vara möjligt att studera dess effekter. Det stämmer i det hänseendet att en process gällande känneteckensintrång ofta är långdragen och det tar många år innan ett prejudicerande avgörande kan nås. Samtidigt var anledningen till att man valde en rekommendation som form för en överenskommelse att internet är föränderligt och att ett fördrag ansågs vara alltför tidskrävande att arbeta fram och implementera (se ovan 2.3). Tidsaspekten borde då även vara viktig vid tillämpningen av Rekommendationen. Ingen anpassning av lagar krävs, utan tanken är att den skall kunna tillämpas direkt, vilket är en stor fördel jämfört med fördrag. Och precis som jag skrev ovan, så kom det ett antal avgöranden som tillämpade Rekommendationen kort tid efter att den antogs. Därefter har det i stort sett varit tyst kring Rekommendationen, både i doktrin och praxis.

Jag tror att en mer omfattande tillämpning av Rekommendationen vid avgöranden enligt UDRP hade kunnat bidra till en större spridning av Rekommendationen. Åtminstone när det gäller känneteckensintrång i domännamn, som inte enbart avgörs genom ATF utan även vid nationella domstolar, är det inte orimligt att anta att nationella domstolar kan ta intryck

¹²³ Kwakwa s s 193.

¹²⁴ D2002-0937, Bayerische Motoren Werke AG v. Null, D2002-0400, Nutricia International B.V. v. Milupa och D2005-0336, ACCOR v. Accor International.

¹²⁵ NJA 2004 s 624.

¹²⁶ D2002-0332, Aura Light International AB v. Mark Braxier-Jones.

av praxis från UDRP. WIPO menar att Rekommendationen inte är tillämplig på avgöranden enligt UDRP (se ovan 3.1.6), men i tre avgöranden från WIPO Arbitration and Mediation Center tillämpas Rekommendationen, av två olika tvistlösare, i samband med bedömningen av ond tro.

4.2 Bedömningen av kommersiell effekt

Trots den begränsade tillämpningen av Rekommendationen, vill jag ändå försöka sammanfatta hur bedömningen av kommersiell effekt har gjorts hittills. En fråga som då aktualiseras är vilka ytterligare faktorer som Rekommendationen skulle kunna utökas med.

I tingsrättens utförliga resonemang i Sony-fallet¹²⁷ framhölls till att börja med vikten av en helhetsbedömning i enlighet med artikel 3(1) i Rekommendationen. I detta fall var hemsidans språk inte svenska, men det uppvägdes i en helhetsbedömning av andra faktorer. Här nämndes det faktum att svensk toppdomän registrerats, vilket återfinns i artikel 3(1) (d) (iii) samt att svenskt telefonnummer angavs, artikel 3(1) (d) (ii) i Rekommendationen.

I Milupa-fallet¹²⁸ pekade tvistlösaren på att valet av engelska som språk, artikel 3(1) (d) (iv), talade för en större kommersiell effekt. Här var det alltså inte fråga om val av ett specifikt lands språk som var viktigt, utan det faktum att ett stort språk hade valts. I motsats till Sony-fallet menade tvistlösaren på motsvarande sätt att det faktum att en generisk toppdomän registrerats talade för en större kommersiell effekt. Samma resonemang användes alltså gällande språket.

I BMW-fallet¹²⁹ fördes inte ett resonemang kring faktorerna i Rekommendationen, utan tvistlösaren nöjde sig med att konstatera att Rekommendationen är fullt tillämplig vid bedömningen av ond tro enligt UDRP.

Av Auralight- och Accoronline-fallen¹³⁰ kan konstateras att friskrivningsklausuler, artikel 3(1) (d) (ii) i Rekommendationen, spelar in i bedömningen av ond tro enligt UDRP. Friskrivningsklausuler ägnas också relativt stor uppmärksamhet i Rekommendationen¹³¹ och i kommentaren¹³² till den, vilket talar för att de anses vara viktiga.

Sammanfattningsvis kan konstateras att i de få fall som finns har språk, val av toppdomän, angivande av kontaktuppgifter samt förekomsten av friskrivningsklausul på hemsidan varit viktiga vid bedömningen.

¹²⁷ NJA 2004 s 624.

¹²⁸ D2002-0400, Nutricia International B.V. v. Milupa.

¹²⁹ D2002-0937, Bayerische Motoren Werke AG v. Null.

¹³⁰ D2002-0332, Aura Light International AB v. Mark Braxier-Jones och D2005-0336, ACCOR v. Accor International.

¹³¹ Se även artikel 12.

¹³² Punkterna 3.05-3.07.

Gällande faktorerna val av toppdomän och språk kan två tolkningsätt anföras. I Rekommendationen talas enbart om inriktningen mot ett enskilt land genom att välja en ccTLD och ett specifikt lands språk. Enligt WIPO Arbitration and Mediation Center:s praxis kan val av en gTLD tala för *större* spridning och därmed kommersiell effekt, och på motsvarande sätt kan val av ett vanligt språk tala för kommersiell effekt. Denna tolkning är enligt min mening rimlig och Rekommendationen skulle kunna utökas med dessa faktorer. Val av gTLD och vanligt språk kan tala för kommersiell effekt utanför det egna landet, precis som val av ccTLD och ett litet språk kan tala för användning i ett enskilt land.

4.3 Är kravet på kommersiell effekt rimligt?

Sedan jag skrev min inledning, där jag tog upp Stefan Svenssons hemsida www.teflonminne.org, har Du Pont (innehavaren av varumärket Teflon) tagit tvisten till WIPO Arbitration and Mediation Center.¹³³ Stefan Svensson menar att "teflonminne" är ett känt uttryck och detta skulle, om det stämmer, innebära att teflon som varumärke är degenererat, åtminstone i Sverige.

WIPO Arbitration and Mediation Centers avgörande kom den 19 april 2008. Som väntat tillämpade tvistlösaren inte Rekommendationen. Tvistlösaren avgjorde till Stefan Svenssons fördel. Han fann att domännamnet var förväxlingsbart med Du Ponts varumärke Teflon, eftersom merparten av internetanvändarna inte talar svenska och således in vet vad ordet minne betyder. Däremot menade tvistlösaren att Stefan Svensson har ett legitimt intresse av att använda domännamnet, eftersom ordet teflonminne är ett känt svenskt uttryck som betecknar dåligt minne. Avslutningsvis konstaterade tvistlösaren att domännamnet inte registrerades och används i ond tro, eftersom det inte används för kommersiell vinning.

Enligt min mening skulle tillämpningen av Rekommendationen på den aktuella tvisten kunna leda till ett annorlunda resonemang. Som jag nämnt ovan (3.1.2.3), syftar UDRP enbart till att lösa tydliga fall av registrering och användning i ond tro. Någon djupare analys av huruvida varumärket Teflon har kommit att bli degenererat eller inte finns det knappast utrymme för i ett sådant avgörande. Vid en nationell domstol skulle den frågan däremot kunna behandlas. Hur skulle man då kunna resonera utifrån Rekommendationen? Får Stefan Svenssons användning av varumärket kommersiell effekt? Jag tillåter mig här att ägna ett par rader åt några personliga reflexioner i anslutning till frågan.

I världen utanför internet skulle Stefan Svenssons användning av varumärket sannolikt inte nå någon större spridning och det hade varit uppenbart att det inte hade skett "in the course of trade"¹³⁴ På internet bör

¹³³ D2008-0266, E.I. Du Pont de Nemours and Company v. Stefan Svensson.

¹³⁴ "In the course of trade" är ett rekvisit enligt TRIPS.

bedömningen av domännamnet www.teflonminne.org, som jag ser det, bli annorlunda. Internet möjliggör en nästintill kostnadsfri och gränslös spridning och då kan användning av varumärken, på grund av det, få en kommersiell effekt – trots att användaren inte har ett kommersiellt syfte.

Ett sätt att uppnå kommersiell effekt är att bidra till degenerering av ett varumärke. Kan Stefan visa att ordet teflonminne förekom innan han registrerade domännamnet så talar det dock för att varumärket Teflon redan var ett generiskt uttryck och då får hans användning inte kommersiell effekt. Här kan man dock resonera utifrån att varumärket kan vara degenererat i vissa länder men inte i andra, och då bör testet kommersiell effekt återigen göras för varje enskilt land i enlighet med Rekommendationen. Användningen av domännamnet kan då innebära känneteckensintrång i de länder där varumärket inte är degenererat.

Med mitt resonemang vill jag visa att jag menar att det lågt ställda kravet kommersiell effekt kan vara rimligt, just på grund av att internet är en sådan särskild konstruktion. På internet kan icke-kommersiell verksamhet på ett helt nytt sätt skada rättighetsinnehavarens intressen. Visst stöd för min ståndpunkt kan finnas i artikel 3(1) (e) (ii), enligt vilken icke-rättfärdigad användning som kan påverka *särprägel*n av kännetecknet kan innebära kommersiell effekt. Dessutom kan stöd hämtas från kommentaren¹³⁵ till Rekommendationen, där det framgår att man har valt begreppet kommersiell effekt, och inte ”in the course of trade” för att det skall kunna omfatta även användning av personer som inte bedriver handel.

Detta innebär egentligen inte att *enbart* registreringen av ett domännamn kan innebära kommersiell effekt i Rekommendationens mening. Som jag ser det blir det uppnås kommersiell effekt först då sidan når en viss spridning. Om sidan är tom kan den nämligen enbart på ett marginellt sätt bidra till urvattning, men så fort den används och uppnår viss spridning – även om användningen inte alls har med kännetecknet att göra – så kan detta enligt min mening få kommersiell effekt i form av urvattning av kännetecknet.

Att användning i medlemslandet kan konstateras behöver däremot inte innebära att en nationell domstol finner att känneteckensintrång föreligger. Bedömningen av intrång bör enligt min mening vara mer restriktiv än bedömningen av användning enligt Rekommendationen. Samtidigt bör också, i en intrångsbedömning, den viktiga frågan om yttrandefrihet vägas in.

¹³⁵ Punkt 2.04.

4.4 Något om den möjliga framtida rättsutvecklingen

Som vi har sett har det funnits goda föresatser att harmonisera reglerna för känneteckensintrång på internet. WIPO har konstaterat att internet är ett globalt forum där varje enskild aktörs förhållanden kan få omedelbara konsekvenser överallt i världen. För att möjliggöra en samexistens av rättigheter på internet har man försökt att enas kring en bedömning av när en aktivitet på internet får kommersiella effekter i det enskilda medlemslandet. Det är först då, enligt Rekommendationen, som bedömningen av känneteckensintrång bör bli aktuell i det medlemslandet. Målet med Rekommendationen har ännu inte uppnåtts och det kan finnas fog för att fundera kring hur problematiken skulle kunna lösas i framtiden.

Finns det några alternativ till en någorlunda enhetlig tillämpning av regler kring känneteckensintrång på internet? En möjlighet är att på internet försöka skapa nationella gränser. Om exempelvis min användning av varumärken på en svensk hemsida inte kan ses av användare i Grekland så kan aldrig frågan om känneteckensintrång i Grekland aktualiseras. Det finns vissa tekniska lösningar för att uppnå detta. En av dem innebär att man utifrån IP-nummer kan avgöra användarens lokalisering. En server kan sedan programmeras att vägra tillträde för IP-adresser med vissa lokaliseringar.¹³⁶ Ett exempel är brittiska BBC som tillhandahåller ett webbaserat arkiv. Det var viktigt då arkivet lades upp att tillgången till materialet var begränsat till brittiska skattebetalare som bidragit till arkivet. Därför har man löst det så att arkivet bara kan nås från IP-adresser i Storbritannien.¹³⁷ Tekniken är inte helt tillförlitlig, men till mer än 99 % kan användarens lokalisering bestämmas med hjälp av ett sådant system.¹³⁸

Personligen tror jag dock inte att svaret på frågan hur vi löser gränsöverskridande känneteckensintrång finns i tekniska lösningar. Den numera ständigt aktuella fildelningsfrågan har visat att människors skaparkraft och tekniska kunnande ständigt ligger ett steg före den som vill kontrollera. Om gränser sätts upp på internet kommer det att finnas de som hittar sätt att kringgå dessa. Ett ännu starkare argument mot en sådan lösning är enligt min mening den stora förlust som den skulle innebära. Internet har bidragit till en helt ny informationsmängd och till en möjlighet till kunskapsutbyte som vi för några år sedan inte ens kunde föreställa oss. Det vore oansvarigt att begränsa denna tillgång i känneteckensrättens namn.

Rekommendationen var ett första steg till en enhetlig tillämpning. Såvitt jag har kunnat finna, har den inte fått något större genomslag, åtminstone inte i Europa. WIPO, eller någon annan internationell samarbetsorganisation, bör ta upp ambitionerna igen eftersom de utgör en viktig del av internets fram-

¹³⁶ Weatherall s 409f.

¹³⁷ Weatherall s 410.

¹³⁸ Weatherall s 411.

tida utveckling. Rekommendationen är i sin nuvarande utformning relativt allmänt hållen och ter sig i mina ögon inte alltför teknikkänslig. Kanske skulle en lätt modifierad version kunna ligga till grund för en bindande överenskommelse. Det kanske krävs en sådan för att medlemsländerna verkligen skall anpassa sina regler. Med en bindande överenskommelse skulle man då kunna tillhandahålla

a clear legal framework for trademark owners who wish to use their marks on the Internet and to participate in the development of electronic commerce.¹³⁹

Det var just det som var syftet med Rekommendationen från första början. Jag tror inte att lösningen finns i nationell gränsdragning på internet utan i samarbete över gränserna.

¹³⁹ Rekommendationen, Preface.

Bilaga A

Proposed Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet, September 24 - October 3, 2001, artiklarna 2 och 3.

PART II USE OF A SIGN ON THE INTERNET

Article 2

Use of a Sign on the Internet in a Member State

Use of a sign on the Internet shall constitute use in a Member State for the purposes of these provisions, only if the use has a commercial effect in that Member State as described in Article 3.

Article 3

Factors for Determining Commercial Effect in a Member State

(1) [*Factors*] In determining whether use of a sign on the Internet has a commercial effect in a Member State, the competent authority shall take into account all relevant circumstances. Circumstances that may be relevant include, but are not limited to:

(a) circumstances indicating that the user of the sign is doing, or has undertaken significant plans to do, business in the Member State in relation to goods or services which are identical or similar to those for which the sign is used on the Internet.

(b) the level and character of commercial activity of the user in relation to the Member State, including:

- (i) whether the user is actually serving customers located in the Member State or has entered into other commercially motivated relationships with persons located in the Member State;
- (ii) whether the user has stated, in conjunction with the use of the sign on the Internet, that he does not intend to deliver the goods or services offered to customers located in the Member State and whether he adheres to his stated intent;
- (iii) whether the user offers post-sales activities in the Member State, such as warranty or service;
- (iv) whether the user undertakes further commercial activities in the Member State which are related to the use of the sign on the Internet but which are not carried out over the Internet.

(c) the connection of an offer of goods or services on the Internet with the Member State, including:

- (i) whether the goods or services offered can be lawfully delivered in the Member State;
- (ii) whether the prices are indicated in the official currency of the Member State.

(d) the connection of the manner of use of the sign on the Internet with the Member State, including:

- (i) whether the sign is used in conjunction with means of interactive contact which are accessible to Internet users in the Member State;
- (ii) whether the user has indicated, in conjunction with the use of the sign, an address, telephone number or other means of contact in the Member State;
- (iii) whether the sign is used in connection with a domain name which is registered under the ISO Standard country code 3166 Top Level Domain referring to the Member State;
- (iv) whether the text used in conjunction with the use of the sign is in a language predominantly used in the Member State;
- (v) whether the sign is used in conjunction with an Internet location which has actually been visited by Internet users located in the Member State.

(e) the relation of the use of the sign on the Internet with a right in that sign in the Member State, including:

- (i) whether the use is supported by that right;
- (ii) whether, where the right belongs to another, the use would take unfair advantage of, or unjustifiably impair, the distinctive character or the reputation of the sign that is the subject of that right.

(2) [*Relevance of Factors*] The above factors, which are guidelines to assist the competent authority to determine whether the use of a sign has produced a commercial effect in a Member State, are not pre-conditions for reaching that determination. Rather, the determination in each case will depend upon the particular circumstances of that case. In some cases all of the factors

may be relevant. In other cases some of the factors may be relevant. In still other cases none of the factors may be relevant, and the decision may be based on additional factors that are not listed in paragraph (1), above. Such additional factors may be relevant, alone, or in combination with one or more of the factors listed in paragraph (1), above.

Article 4
Bad Faith

(1) [*Bad Faith*] For the purposes of applying these provisions, any relevant circumstance shall be considered in determining whether a sign was used in bad faith, or whether a right was acquired in bad faith.

(2) [*Factors*] In particular, the competent authority shall take into consideration, *inter alia*:

(i) whether the person who used the sign or acquired the right in the sign had knowledge of a right in an identical or similar sign belonging to another, or could not have reasonably been unaware of that right, at the time when the person first used the sign, acquired the right or filed an application for acquisition of the right, whichever is earlier, and

(ii) whether the use of the sign would take unfair advantage of, or unjustifiably impair, the distinctive character or the reputation of the sign that is the subject of the other right.

Bilaga B

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, artikel 4(a-c)

4. Mandatory Administrative Proceeding.

This Paragraph sets forth the type of disputes for which you are required to submit to a mandatory administrative proceeding. These proceedings will be conducted before one of the administrative-dispute-resolution service providers listed at www.icann.org/udrp/approved-providers.htm (each, a "Provider").

a. Applicable Disputes.

You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that

- (i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and
- (ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and
- (iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith.

In the administrative proceeding, the complainant must prove that each of these three elements are present.

b. Evidence of Registration and Use in Bad Faith.

For the purposes of Paragraph 4(a)(iii), the following circumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel to be present, shall be evidence of the registration and use of a domain name in bad faith:

- (i) circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or
- (ii) you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or

- (iii) you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or
- (iv) by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location.

c. How to Demonstrate Your Rights to and Legitimate Interests in the Domain Name in Responding to a Complaint.

When you receive a complaint, you should refer to Paragraph 5 of the Rules of Procedure in determining how your response should be prepared. Any of the following circumstances, in particular but without limitation, if found by the Panel to be proved based on its evaluation of all evidence presented, shall demonstrate your rights or legitimate interests to the domain name for purposes of Paragraph 4(a)(ii):

- (i) before any notice to you of the dispute, your use of, or demonstrable preparations to use, the domain name or a name corresponding to the domain name in connection with a bona fide offering of goods or services; or
- (ii) you (as an individual, business, or other organization) have been commonly known by the domain name, even if you have acquired no trademark or service mark rights; or
- (iii) you are making a legitimate noncommercial or fair use of the domain name, without intent for commercial gain to misleadingly divert consumers or to tarnish the trademark or service mark at issue.

Bilaga C

E-mail från Annick Regard, Information and External Relations Section, WIPO Arbitration and Mediation Center, 2008-02-08.

Dear Ms. Stenergard,

The WIPO Arbitration and Mediation Center is not really competent to answer questions in relation to the Joint Recommendation Concerning the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet or its effects. As indicated at "http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub845.htm", these are recommendations and "The determination of the applicable law itself is ...left to the private international laws of individual Member States."

On Private International Law and the Internet, you may wish to see http://www.wipo.int/copyright/en/ecommerce/ip_survey/chap4.html. You might also find appropriate answers in WIPO documents relating to the work of the Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, also known as the SCT. All documents are available on WIPO's website. If, at <http://www.wipo.int/meetings/en/archive.jsp>, you type "SCT" in the Document Code field, you should get a full list from which to pick.

As far as trademarks and domain names are concerned, please see at <http://www.wipo.int/academy/en/research/research/general/domainnames.html>, where you will find a list of relevant material, including links.

Information on the WIPO Internet Processes, which led to the adoption of the UDRP and certain developments in relation to it, may be found at <http://www.wipo.int/amc/en/processes/process1/index.html> and <http://www.wipo.int/amc/en/processes/process2/index.html>.

The WIPO Arbitration and Mediation is only 'concerned' with the use of trademarks or service marks in domain names. The dispute resolution procedures it administers do not concern cases of intellectual property infringements in web sites.

I hope this will help. Good luck in your studies.

Sincerely,

Annick Regard
Information and External Relations Section
WIPO Arbitration and Mediation Center

Käll- och litteraturförteckning

Offentligt tryck

Sverige

SOU 2003:59. Toppdomän för Sverige.

Stiftelsen för internetinfrastruktur, .SE, Tvistlösning (ATF). Finns på <http://www.iis.se/support/aboutATF2> (2008-04-03).

Internationella rättskällor

ICANN

Approved Providers for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, ICANN. Finns på <http://www.icann.org/dndr/udrp/approved-providers.htm> (2008-04-27).

Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, ICANN, 1999. Finns på <http://www.icann.org/dndr/udrp/uniform-rules.htm> (2008-03-23).

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, ICANN, 1999. Finns på <http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm> (2008-03-22).

WIPO

Domain Name Dispute Resolution Resources, WIPO. Finns på <http://www.wipo.int/amc/en/domains/resources/index.html> (2008-04-27).

Members of WIPO Bodies, Paris Union. Finns på http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&search_what=B&bo_id=5 (2008-04-27).

Member States, WIPO. Finns på <http://www.wipo.int/members/en/> (2008-04-27).

Publication 833, Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, 1999. Finns på http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub833.htm (2008-02-22).

Publication 845, Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet (with explanatory notes), 2001. Finns på http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub845.htm (2008-04-27).

SCT/2/10, Summary of the study concerning the use of trademarks on the Internet, and possible principles for discussion. Finns på http://www.wipo.int/export/sites/www/sct/en/meetings/session_2/pdf/sct2_10p.pdf (2008-02-14).

SCT/4/4, Draft provisions concerning protection of trademarks and other distinctive signs on the internet. Finns på http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_4/sct_4_4.pdf (2008-02-15).

The Recognition of Rights and the Use of Names in the Internet Domain Name System: Report of the second WIPO Internet Domain Name Process, September 3, 2001. Finns på <http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/report-final2.pdf> (2008-02-22).

WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions. Finns på <http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/index.html> (2008-03-23).

Övriga

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS. Finns på http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf (2008-04-23).

International Organisation for Standardisation:
http://www.iso.org/iso/country_codes/iso_3166_code_lists/english_country_names_and_code_elements.htm (2008-04-27).

The Paris Convention for the Protection of Industrial Property, March 20, 1883. Finns på: http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/pdf/trtdocs_wo020.pdf (2008-02-14).

Litteratur

Cornish, W R & Llewelyn, D, *Intellectual Property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, Sweet & Maxwell, 6 uppl, 2007.

Granmar, C, *Varumärkesskydd. En handbok om varumärken och domännamn*. Jure Förlag AB, 2003.

Koktvedgaard, M & Levin, M, *Lärobok i immaterialrätt*, Norstedts Juridik, 9 uppl, 2007.

Koktvedgard, M, & Wallberg, K, *Varemärkeret – Varemärkeloven & Fællesmærkeloven med kommentarer*, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 3 uppl, 2004.

Lindberg, A & Westman, T, *Praktisk IT-rätt*, Norstedts Juridik, 3 uppl, 2001.

Reed, C & Angel, J (ed.), *Computer Law. The law and Regulation of Information Technology*, Oxford University Press, 6 uppl, 2007.

Rosén, J, *Domännamn; med- eller motspelare til känneteckensrätten på nätmarknaden*. I: Festskrift till Ulf Bernitz, Jure 2001, s 143-158.

Artiklar

Bengtsson, H, *Svenska domännamnstvister. Praxis enligt den s.k. II-stiftelsens system för alternative tvistelösning*, NIR (Nordiskt Immateriellt Rättsskydd) nr 3 2005, s 256-277.

Dinwoodie, Graeme B, *developing a private international intellectual property law*, draft of October 12, 2007 (opublicerad).

Fischer, L F, *How to solve country code domain name disputes*, Managing Intellectual Property, Dec 2003, s 29-34. Finns på <http://proquest.umi.com.ludwig.lub.lu.se/pqdlink?did=521639061&sid=1&Fmt=3&clientId=53681&RQT=309&VName=PQD> (2008-04-29)

Kur, A, *Use of Trademarks on the Internet – The WIPO Recommendations*, IIC (International Review of Industrial Property and Copyright Law), 2002, Band 33, s 41-47.

Kwakwa, E, *Some comments on rulemaking at the World Intellectual Property Organization*, Duke Journal of Comparative & International Law, 2002, Vol. 12 nr 1, s 179-195. Finns på <http://www.law.duke.edu/shell/cite.pl?12+Duke+J.+Comp.+&+Int'l+L.+179> (2008-04-29)

Pawlo, M, *Nya regler för tilldelning av domännamn under .se*, NIR (Nordiskt Immateriellt Rättsskydd) nr 3 2003, s 353-359.

Popov, Anna R, *The Extraterritorial Reach of the Lanham Act over Trademarks on the Internet: Adapting the Lanham Act to Global e-commerce or an Unjustified Extension of US Laws?*, Journal of Internet Law, May 2005, Vol 8, Iss 11, s 19-28. Finns på <http://www.lub.lu.se/cgi-bin/ipchk/http://elin.lub.lu.se/link2elin?genre=article&issn=10942904&year>

[=2005&volume=8&issue=11&collection=ABI&pages=19-28&resid=cf0c41ca96652faf54641ca7ae75bcb4&lang=en](#) (2008-04-29)

Weatherall, Kimberlee, *Can Substantive Law Harmonisation and Technology Provide Genuine Alternatives to Conflicts Rules in Intellectual Property?*, Legal Studies Research paper No. 226, January 2007, Melbourne Law School, s 393-417. Finns på:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=958857 (2008-04-29)

Internet

Aftonbladets nätupplaga, *Han får inte ha teflonminne*, 2008-01-12,
<http://www.aftonbladet.se/nyheter/article1616243.ab>

Caselex: <http://www.lub.lu.se/cgi-bin/ipchk/http://elin.lub.lu.se/link2elin?genre=resource&resid=2361&lang=se> (senaste sökningen 2008-02-22).

Lovdata: <http://websir.lovdata.no/lex/frame-eu.html> (senaste sökningen 2008-02-22).

Rättsbanken: <http://www.lub.lu.se/cgi-bin/ipchk/http://elin.lub.lu.se/link2elin?genre=resource&resid=370&lang=se> (senaste sökningen 2008-02-22).

Sökformulär för WIPO Cases and WIPO Panel Decisions:
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/> (senaste sökningen 2008-03-23).

UfR: http://www.thomson.dk/pls/onl/ilselog.ip_login (senaste sökningen 2008-02-22).

Westlaw: <http://www.lub.lu.se/cgi-bin/ipchk/http://elin.lub.lu.se/link2elin?genre=resource&resid=363&lang=en> (senaste sökningen 2008-02-22).

Övriga källor

E-mail från Annick Regard, Information and External Relations Section, WIPO Arbitration and Mediation Center, 2008-02-08 (se bilaga C).

Rättsfallsförteckning

Danmark

Ugeskrift for Retsvæsen, U.2005.3262H

Sverige

”Sony-fallet”: NJA 2004:624

”Sony-fallet”: Mål T 17340-00, Stockholms Tingsrätt 2003-04-25 samt mål T 4024-03, Svea Hovrätt 2004-04-14.

WIPO Arbitration and Mediation Center

Administrative Panel Decision, Case No. D2000-1836, Dagbladet Børsen A/S v. Digital Marketing Support ApS and Multi-Level Marketing.

Administrative Panel Decision, Case No. D2002-0131, Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC.

Administrative Panel Decision, Case No. D2002-0332, Aura light International AB v. Mark Brazier-Jones.

Administrative Panel Decision, Case No. D2002-0400, Nutricia International B.V. v. Milupa.

Administrative Panel Decision, Case No. D2002-0937, Bayerische Motoren Werke AG v. Null.

Administrative Panel Decision, Case No. D2005-0336, ACCOR v. Accor International.

Administrative Panel Decision, Case No. D2008-0266, E.I. Du Pont de Nemours and Company v. Stefan Svensson.