



JURIDISKA FAKULTETEN  
vid Lunds universitet

Ylva Mattsson

# Varumärkesintrång i cyberspace

Examensarbete  
20 poäng

Handledare: Michael Bogdan

Ämnesområde: Immaterialrätt

Termin: vt 2001

# Innehåll

<b>SAMMANFATTNING</b>	<b>1</b>
<b>FÖRORD</b>	<b>3</b>
<b>FÖRKORTNINGAR</b>	<b>4</b>
<b>1 INLEDNING</b>	<b>6</b>
1.1 Syfte	6
1.2 Problem och disposition	6
1.3 Avgränsning och metod	7
<b>2 VARUMÄRKESRÄTT</b>	<b>8</b>
2.1 Inledning	8
2.2 Regleringar	9
2.2.1 Inledning	9
2.2.2 EG-rättsliga regleringar	9
2.2.2.1 Dir 89/104/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar	10
2.2.2.2 Förordning nr EEG 40/94 om gemenskapsvarumärken	10
2.2.3 Internationella regleringar	11
2.2.3.1 Pariskonventionen	12
2.2.3.2 Madridöverenskommelsen och –protokollet.	12
2.3 Varumärkesrättens uppkomst	13
2.3.1 Registrering	13
2.3.2 Inarbetning	15
2.4 Varumärkesrättens omfattning	16
2.4.1 Förväxlingsläran	16
2.4.2 Undantag från förväxlingsläran	17
2.4.3 Speciellt om väl ansedda varumärken	18
2.4.4 Användning inom näringsverksamhet	19
2.4.5 Konsumtion av ensamrätten	20
2.5 Firmalagen (174:156)	21
2.6 Marknadsföringslagen (1995:450)	22
<b>3 VARUMÄRKESANVÄNDNING I ÖPPNA NÄTVERK</b>	<b>26</b>
3.1 Inledning	26
3.2 Vad är Internet?	26

<b>3.3 Domännamn</b>	<b>27</b>
3.3.1 Vad är ett domännamn?	28
3.3.2 Organisation och förvärv av domännamn	28
3.3.2.1 De generiska toppdomänen	28
3.3.2.2 Den nationella toppdomänen .se	29
3.3.3 Kan domännamn jämföras med ett varumärke?	30
3.3.3.1 Varumärkets- och domännamnets funktioner	30
3.3.3.2 Kan domännamn skyddas som ett registrerat eller inarbetat varumärke?	31
3.3.4 Kan domännamn göra intrång i varumärkesrätten?	32
3.3.5 Konkurrens mellan legitima känneteckensinnehavare	34
3.3.6 Domännamnsstölder/ name-napping	35
3.3.7 ICANNs tvistlösningsprocess, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy	36
<b>3.4 Analys av domännamnets fortsatta ställning och utveckling</b>	<b>37</b>
<b>3.5 Länkar.</b>	<b>39</b>
<b>3.6 Metataggar.</b>	<b>41</b>
<b>3.7 MFLs tillämpning på domännamn, länkar och metataggar.</b>	<b>43</b>
<b>3.8 Problem med varumärkesanvändning på Internet</b>	<b>44</b>
<b>4 JURISDIKTION</b>	<b>46</b>
4.1 Allmänt	46
4.2 Rättsregler	46
4.2.1 Hemvistforum	47
4.2.2 Avtalsforum	48
4.2.3 Förmögenhetsforum	48
4.2.4 Driftställe/ filialforum	48
4.2.5 Deliktforum	50
4.2.6 Straffrättsligt forum	51
4.3 Jurisdiktionen vid varumärkesintrång	51
<b>5 LAGVAL</b>	<b>53</b>
5.1 Allmänt	53
5.2 Lagval i varumärkesrättsliga sammanhang	53
5.2.1 Deliktstatutet	54
5.3 Är varumärket avsett att tillhandahållas i landet?	54
<b>6 AMERIKANSK RÄTT PÅ OMRÅDET</b>	<b>57</b>
6.1 Inledning	57
6.2 Personal jurisdiction	57
6.2.1 Rättsfall	58
6.2.2 Sammanfattning och analys av fallen	61

<b>7</b>	<b>EVENTUELLA NYA JURISDIKTIONS- OCH LAGVALSMODELLER</b>	<b>63</b>
<b>8</b>	<b>VERKSTÄLLANDE OCH ERKÄNNANDE</b>	<b>65</b>
	<b>LITTERATUR</b>	<b>66</b>
	<b>RÄTTSFALLSFÖRTECKNING</b>	<b>69</b>

# Sammanfattning

I dagens handel där distansen mellan näringsidkare och konsumenter ständigt ökar och konkurrensen mellan näringsidkare blir allt hårdare, spelar varumärket en avgörande roll för företagens överlevnad. Att slå vakt om och skydda sitt varumärke kan bli ett viktigt led i kriget om marknadsdelarna. En genomtänkt strategi för exploatering är nödvändig liksom en ständig bevakning mot intrång. I och med Internets uppkomst används varumärken även i diverse nya former vilket medför att varumärkesinnehavaren numera även är tvungen att bevaka de nya varumärkesformerna. Förutom att ha de traditionella varumärkena under uppsikt måste innehavaren även hindra att någon annan använder förväxlingsbart domännamn samt hindra otillåten länkning och dolda metataggar till hans webbsida. Frågan är om varumärkesinnehavaren har någon faktisk möjlighet att hindra användningen av dessa nya fenomen eftersom avsaknaden av regleringar gör att man är hänvisad till de traditionella känneteckensregleringarna.

Numera har domännamnsanvändningen i praktiken fått ställningen av ett företags varumärke och lockar till sig kunder på samma sätt, vilket har lett till att det blivit av stor ekonomisk vikt för företagen att inneha rätten till det domännamn som motsvarar deras varumärke. Domännamnets svaghet då det ska jämföras juridiskt med varumärket är att det till sin ursprungliga funktion endast är en del av en adress samt viss osäkerhet råder om den kan fungera individualiserande utan att sammankopplas med webbsidan. Trots detta verkar det som att domännamn kan jämföras juridiskt med ett traditionellt varumärke om det uppvisar särskiljningsförmåga och används som kännetecken för varor/tjänster och att de båda därmed ska kunna jämföras rent juridiskt. Slutsatsen av att varumärket och domännamnet kan jämföras är att rätten till ett varumärke även kan utsträckas till liknande domännamn. Detta innebär att varumärkesinnehavaren kan hindra registreringen av ett förväxlingsbart domännamn. Domännamnet och varumärket är emellertid inte helt jämställda vilket visar sig i att enbart registreringen av det tidigare inte ger innehavaren ett känneteckenrättsligt skydd. Likheten mellan fenomenen har dock lett till att domännamn numera kan registreras som ett varumärke eller som firma hos PRV och på så vis skyddas av den nationella rättsordningen.

Det är klart att både metataggar och länkar kan utgöra kännetecken men frågan är huruvida användningen av fenomenen kan tänkas inkräkta på varumärkesrätten och om det är möjligt att tillämpa känneteckensregleringarna på fenomenen. Troligtvis torde både varumärkeslagen och marknadsföringslagen kunna tillämpas på de båda fenomenen om användningen kan komma att skada varumärkesinnehavaren.

Den territoriellt betingade varumärkesrättens tillkortakommande framträder tydligt vid gränsöverskridande hantering över Internet. Internets gränslöshet gör att varumärkesanvändningen finns överallt i världens alla uppkopplade

datorer. Hur ska man då bedöma jurisdiktionen och lagvalet då användningen finns överallt och ingenstans på samma gång?

Att bygga domsrätt och lagvalsrätten enbart på den omständigheten att varumärket finns på Internet är inte att rekommendera eftersom detta dels skulle innebära en alltför utsträckt jurisdiktion vilken skulle inkräkta på andra staters rätt, dels hindra framväxten och expansionen av Internet. Alltså krävs någon sorts anknytning till landet. De anknytningsfaktorer som är mest relevanta för att bestämma forum vid intrång i varumärkesrätter är svarandes hemvistforum och deliktforum. Möjligtvis skulle även filialforum kunna liknas vid en webbsida men eftersom dess tillämplighet inte har prövats i praktiken är ingenting säkert. Viss hjälp att reglera frågorna kan fås genom att använda de riktlinjer som utvecklats för att utvärdera *specific jurisdiction* i amerikansk rättspraxis. För att minimum kontakt med forumstaten ska föreligga ser man om svarande medvetet exponerat sig mot forumstaten, om tvisten har sitt ursprung i handling som kan hänföras till territoriet och om utövandet av jurisdiktionen är skäligt. Eftersom principerna inte finns i det svenska rättssystemet kan ingen direkt analogi göras ännu, men det är inte omöjligt att principen kommer att kunna tillmätas betydelse även utanför amerikanskt territorium.

För lagvalets del används lagen i det land där skadan inträffade. I det nuvarande läget råder dock osäkerhet om huruvida både handlingsorten- och skadeortens lag kan tillämpas. Problemet är att den skadegörande handlingen inte alltid kan lokaliseras i Internet sammanhang samt att det är osäkert huruvida endast handlingsorten ska vara avgörande vid distansskador. Det har diskuterats om man här skulle kunna använda sig av effektprincipen, som gör en marknadsföringsåtgärd åtkomlig enligt MFL eller om sändarlandsprincipen i stället skulle vara den adekvata lösningen. Andra tänkbara anknytningsfaktorer förutom handlingsorten är den individualiserade metoden som i stället ser till vilket land tvisten har närmast anknytning. Eftersom den internationella åsikten är att varumärken endast skyddas i det land där rätten uppkommit, krävs alltså att användningen av varumärket kan hänföras till skyddslandet.

Användningen av ett varumärke kan, enligt VmL, hänföras till svenskt territorium om varan tillhandahålls/avses att tillhandahållas här. Det synes som den regerande åsikten är att en immateriell rättighet är tillhandahållen här då den laddas ned i mottagarens dator, medan kravet på avsett tillhandahållande är att någon sorts interaktivitet mellan parterna har ägt rum.

Slutligen bör poängteras att nationella domar sällan tillerkänns rättsverkan eller kan verkställas utanför EES-området, vilket medför att en nationell dom i ett varumärkesrättsligt mål med anknytning till utlandet, kan vara betydelselös. Osäkerheten om möjligheten av erkännande och verkställande är därmed ett starkt incitament för en gemensam global reglering av varumärkesrätten.

# Förord

Ett stort tack till min handledare, Michael Bogdan och till Mårten för all hjälp med min dator.

Lund, 2 mars 2001

Ylva Mattsson

# Förkortningar

AD	Arbetsdomstolens domar
AP-NIC	Asian Pacific Network Information Center
ARIN	American Registry for Internet Numbers
BK	Brysselkonventionen
ccTLD	Country Code Top Level Domain
DNS	Domännamnsystemet
DRS	Domännamnsregler i Sverige
EES	Det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet
EG	Europeiska Gemenskapen
EU	Europeiska unionen
FL	Firmalag (1974:156)
gTLD	Generic Top Level Domain
HD	Högsta domstolen
IAHC	International Ad Hoc Committee
IANA	Internet Assigned Numbers Authority
ICANN	Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
ICC	The International Chamber of Commerce
IP	Internet Protocol
JT	Juridisk Tidsskrift vid Stockholms universitet
LK	Luganokonventionen
MFL	Marknadsföringslag (1995:450)
MD	Marknadsdomstolens avgöranden
NDR	Nämnden för Domännamnsregler
NIC-SE	Network Information Centre Sweden AB
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
NJA	Nytt Juridiskt Arkiv
NSI	Network Solutions
OHIM	Office of Harmonisation for the Internal Market
PK	Pariskonventionen
Prop	Regeringens proposition
PRV	Patent och registreringsverket
RB	Rättegångsbalken
RIPE	Regional Internet Registry for Europe
NCC	Network Coordination Centre
RomF	Romfördraget
SLD	Sub Level Domain
SOU	Statens Offentliga Utredningar
SvJT	Svensk Juristtidning
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol
TLD	Top Level Domain
TRIPs	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
VmF	Varumärkesförordning (1960:648)
VmL	Varumärkeslag (1960:644)



WIPO	World Intellectual Property Organization
WTO	World Trade Organization
WWW	World Wide Web

# 1 Inledning

## 1.1 Syfte

I en hård konkurrenssituation är en produkts namn, symbol och design många gånger en avgörande faktor för framgång. Starka varumärken är utan tvekan nyckelfaktorer på en marknad i ständig förändring där produkter med liknande egenskaper konkurrerar om konsumenterna. Det är därmed inte konstigt att varumärkets ekonomiska värde är stort. Det globala nätverkets expanderande har lett till en helt ny kommersiell marknad där företagen på nytt måste slå sig fram bland konkurrenter genom att söka inpränta sitt varumärke hos potentiella kunder. Varumärkets användningsområde har därmed erhållit en närmast explosionsartad utvidgning. I och med intågandet av det globala nätverket uppstår emellertid en del varumärkesrättsliga problem dels huruvida de nya formerna av varumärken som uppkommit kan jämföras med de traditionella varumärkesrätterna, dels frågan hur man ska lösa problemet med jurisdiktion och lagval över det gränslösa mediet. Syftet med avhandlingen är att redogöra för dessa problem.

## 1.2 Problem och disposition

Uppsatsen ska främst behandla varumärkesrättsliga problem när varumärken används över de nationella gränserna. Speciellt kommer användningen på Internet att belysas.

Frågor som kommer att tas upp i detta samhang är bland annat

- vad som enligt de traditionella reglerna är att anse som varumärken,
- vad som kan utgöra varumärke på Internet, samt
- om även dessa former av varumärke kan göra intrång i de traditionella varumärkesrätterna.

Då reglerna om varumärken är territoriellt begränsade är det även av intresse att söka besvara

- möjligheten till skydd utanför ursprungslandet,
- förutsättningarna för svensk domsrätt och svensk lag samt
- huruvida alternativa domsrättsgrunder och lagvalsgrunder existerar.

För att kunna besvara frågeställningarna kommer den första delen av uppsatsen att ta upp de svenska, internationella och europeiska regelverken om varumärkesrätt. Sedan kommer varumärkesrättens omfattning att belysas. Följande kapitel kommer att ta upp de olika nya former av varumärkesanvändning som uppstår i cyberspace. Framställningen övergår därefter till att söka fastställa jurisdiktion, lagval och verkställande vid varumärkesrättsliga intrång utförda i nätverk.

## 1.3 Avgränsning och metod

Uppsatsen kommer att behandla varumärkets uppkomst och omfattning i ett internationellt perspektiv. Tyngdpunkten i uppsatsen kommer att ligga på intrång i varumärkesrätten enligt svensk varumärkeslag men till viss del kommer även firma- och marknadsrätten att beröras. Jag kommer att begränsa denna behandling till de fall då dessa intrång sker genom användandet av Internet. Framställningen inskränks även till den del av Internet som omfattas av www, World Wide Web då det främst är i dessa som varumärkesintrång i icke- avtalsreglerade förhållanden sker.

Uppgifter om varumärkeslagen, marknadsföringslagen och firmalagen har jag främst fått genom deras förarbeten. Jag har sedan försökt applicera dessa på varumärkesanvändningen på Internet. Till min hjälp har jag haft artiklar ur NIR, SvJT och JT. Jag har även tagit del av artiklar i nyhetstidningar upplagda på Internet så som Dagens industri, Computersweden och Ny teknik. Mycket information har jag även samlat in från myndigheters och andra universitets hemsidor.

# 2 Varumärkesrätt

## 2.1 Inledning

Immaterialrätten är en särskild typ av de privaträttsliga äganderätterna. Skillnaden är att immaterialrätten inte representerar fysiska rättigheter. Ensamrätten till en immaterialrätt är inte en rätt till ett bestämt objekt, utan en rätt till en prototyp eller en rätt till förväxlingsbara efterbildningar. Fastän varumärket endast är en symbol intar den en central roll i dagens handel och kan vara oerhört betydelsefull för ett företags framgång eftersom det fungerar som förbindelselänk mellan näringsidkares produktutbud eller tjänsteutbud och hans kundkrets.

Varumärkets särskiljande och individualiserande funktion gör att varumärket bidrar till samhällsekonomisk effektivitet som inte bara gynnar företagen utan även konsumenterna.<sup>1</sup> Med hjälp av varumärket erhåller konsumenten information om produkternas kvalitet, budskap och egenskaper. Det möjliggör en jämförelse mellan konkurrerande produkter så att konsumenten får möjligheten att välja den billigaste och effektivaste varan. För företagen och andra sidan bidrar varumärket till att varan urskiljs ur havet av liknande produkter på marknaden, vilket är en förutsättning för att generera vinst från försäljningen. Ett bevis på varumärkets värde för företagen är att dessa kontinuerligt genomför vissa varumärkesvärderingar för att kartlägga varumärkets goodwill. Värdet av ett goodwill är den tillgång varumärket utgör i form av framtida försäljningsintäkter.

Varumärkesrätten är en del av känneteckensrätten. Inom känneteckensrätten regleras även andra kommersiella kännetecken som fyller en varumärkesliknande funktion. I VmL behandlas i princip endast de egentliga varumärkena, medan de övriga kännetecknen regleras i sina egna bestämmelser. Eftersom de olika kännetecknens funktioner ofta sammanfaller kan lagarna i vissa fall erbjuda korsvis skydd, tex. firmarätten och varumärkesrätten. De känneteckensrättsliga lagarna har i sin tur ett nära samband med regler mot otillbörlig konkurrens då båda syftar till att skapa sund konkurrens. Genom att känneteckensrätten fungerar som individualiseringsmedel fyller den både en konkurrensbefrämjande och konkurrensbegränsande funktion.<sup>2</sup> Medan känneteckenslagstiftningen främst är inriktad på frågor om rättigheternas uppkomst, innehåll och räckvidd, reglerar konkurrensreglerna ensamrätternas kommersiella utnyttjande. De båda regelverken fungerar därmed ofta kompletterande. Detta kapitel kommer främst att behandla varumärkesrätten, men kommer även att snudda vid relevanta delar av både firma- och marknadsrätten.

---

<sup>1</sup> Levin, Wessman s 23.

<sup>2</sup> Bernitz m.fl. s 225.

## 2.2 Regleringar

### 2.2.1 Inledning

Immaterialrätten är internationell i den meningen att dess användning inte känner några geografiska gränser. Rätten är inte knuten till ett fysiskt föremål som kan lokaliseras till en viss plats, även om själva ensamrätten är knuten till ett visst lands territorium. I och med industrialiseringen fanns inte längre de geografiska gränserna som tidigare mer eller mindre existerat varmed behov att utarbeta internationellt skydd för immaterialrätter uppkom. Allt sedan de första konventionernas uppkomst på den senare delen av 1800- talet har varumärkesrätten blivit alltmer integrerad. Den första stora konventionen på området är Pariskonventionen som lade grunden för dagens varumärkesrätt.<sup>3</sup>

Nu mera regleras immaterialrätten, förutom nationellt, både genom så gott som världsomfattande konventioner samt genom europeiskt samarbete. Varumärkesrättens territoriella begränsning innebär att ensamrätten endast skyddas i det land där den uppkommit. För att skydda sitt kännetecken utanför de nationella gränserna krävs därmed att kännetecknet registreras i varje land för sig. 1996 öppnades två olika möjligheter att genom en enda registrering skydda sitt varumärke i ett flertal länder. De internationella system som trädde i kraft var Madridprotokollet och direktivet om EG-varumärket.

De centrala EG-rättsliga bestämmelserna om varumärkesrätt finns i direktiv 89/104/EEG och förordning nr EEG 40/94. På det internationella planet är det ur varumärkesrättslig synpunkt främst Pariskonventionen och Madridprotokollet som är av störst intresse.

### 2.2.2 EG-rättsliga regleringar

Romfördraget konstituerar den europeiska gemenskapen. Målet med unionen var och är fortfarande att uppnå en ekonomisk integration mellan länderna genom att upprätta en gemensam marknad där bland annat varor ska kunna röras fritt mellan länderna. Artiklarna 28 och 29 ( f.d. art 30 och 34) i fördraget förbjuder således s.k. kvantitativa handelsrestriktioner mellan medlemsländerna.

Ett särpräglad område är de immateriella rättigheterna. Enligt art 295 (f.d. art 222) omfattas inte medlemsstaternas regler om äganderätt av fördraget. Art 30 EG (f.d. 36) i nämnda lag, inrymmer därmed ett uttryckligt undantag för nationella regler som skyddar industriell och kommersiell äganderätt. Trots tanken att immaterialrätten ska vara en nationell angelägenhet har det varit nödvändigt att till viss del reglera immaterialrätten genom utfärdande av sekundärrätt.<sup>4</sup> Dessa europeiska varumärkesregleringar utesluter emellertid inte användningen av medlemsländernas varumärkeslagar, varmed nationellt

---

<sup>3</sup> Johansson s 3.

<sup>4</sup> Pålsson, Quitzov s 166.

och europeiskt skydd således finns att tillgå parallellt och det finns därmed dubbla skyddsmöjligheter.

### **2.2.2.1 Dir 89/104/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar**

Syftet med upprättandet av harmoniseringsdirektivet var att underlätta det fria varuutbudet eftersom det hindrades av medlemsländernas skiftande bestämmelser på området. Syftet var inte att helt harmonisera medlemsstaternas varumärkeslagar, utan endast harmonisera de bestämmelser som på ett mer direkt sett kunde motverka den fria marknaden.<sup>5</sup> Eftersom det rörde sig om implementering av ett direktiv var det fritt för varje land att välja implementeringssätt. Den svenska varumärkeslagstiftningen ansågs till största delen förenlig med direktivet, men vissa ändringar och tillägg var ändå nödvändiga för att anpassa lagen.<sup>6</sup> Bland annat så utvidgades tolkningen av begreppet ”varumärke” till att gälla alla tecken som kan återges grafiskt och som äger särskiljningsförmåga, skyddet för kända varumärken utökas, regional konsumtion inom EES fastställdes samt att ett strängare användningstvång togs in.

### **2.2.2.2 Förordning nr EEG 40/94 om gemenskapsvarumärken**

Genom förordningen om gemenskapsvarumärken erhålls en enhetlig varumärkesrätt för hela EU-territoriet. Tanken med systemet är inte att EG-varumärket ska eliminera möjligheten till nationella registreringar, utan att det ska fungera som ett underlättande komplement för företag som är i behov av internationellt gångbara varumärken. Förordningen sattes i praktisk användning 1996 och systemet blev en omedelbar succé. Rätten till gemenskapsmärket uppstår genom att registreringsansökan inlämnas antingen till den centrala varumärkesmyndigheten OHIM, Office of Harmonisation for the Internal Market, som är belägen i Alicante eller till en nationell myndighet. I Sverige är det PRV, patent och registreringsverket, som tar emot ansökningarna för att sedan vidarebefordra dessa till OHIM. OHIM gör endast en ex officio granskning om de absoluta registreringshindren är förhanden, vilket gör att det är upp till den sökande själv att se till att inga relativa registreringshinder föreligger samt i dessa fall göra en invändning till varumärkesmyndigheten.<sup>7</sup> Förordningen är ett öppet system, vilket gör det möjligt för andra än EU-subjekt att erhålla ett EG-varumärke.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Johansson s 25-26.

<sup>6</sup> Se närmare om Sveriges implementering i Prop.1992/93:48.

<sup>7</sup> Reglerna kan hittas på OHIMs hemsida

<http://www.oami.eu.int/en/aspects/reg/reg4094.htm#Heading3>.

<sup>8</sup> Personer hemmahörande i PK- eller WTO-land är behöriga att förvärva EG-varumärke.

Fördelarna med EG-varumärket är dels att man genom en enda ansökan/registrering får skydd i alla EU-länder, dels att reglerna om användartvång<sup>9</sup> är uppfyllda så snart märket används i ett land. Nackdelen med systemet är att märket måste vara registreringsbart i alla EU-länderna. Man får alltså inte skydd i EU minus något land, det blir allt eller inget.

Vid registreringen gäller *konventionsprioritet*. I det fall att tvist uppstår vid registreringen av ett gemenskapsvarumärke, innebär konventionsprioritet att en nationell ansökan som gjorts inom sex månader har företräde framför en senare ansökan oberoende om denna ansökan gäller ett gemenskapsvarumärke eller ett nationellt märke.<sup>10</sup> Intrång påtalas i de skilda länderna vid nationell domstol och enligt nationell lag, art 14. I förordningen har man sökt begränsa antalet domstolar som är behöriga att avgöra tvister om gemenskapsvarumärken till ett minimum. I Sverige är det till exempel endast Stockholms tingsrätt som är behörigt forum.<sup>11</sup> Huvudregeln är att talan om intrång ska föras i den stat där svarande har sin hemvist eller sitt driftställe. Finns inte dessa inom EU-området är det i stället kärandes hemvist eller driftställe som blir avgörande för forumvalet.

### 2.2.3 Internationella regleringar

Det finns fem viktiga internationella överenskommelser som influerar varumärkesrätten. Bland dessa fem är Pariskonventionen och Madridsystemet de viktigaste och dessa kommer att behandlas i de senare avsnitten. De andra tre regleringarna är TRIPs avtalet, TLT och Nizza-överenskommelsen.

TRIPs-avtalet, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, bygger till största delen på PK, men administreras inom WTO. En stor mängd länder har tillträtt avtalet, däribland Sverige som ratificerade avtalet 1994. Syftet med TLTs, Trademark Law Treaty, är att förenkla och harmonisera den administrativa hanteringen av nationella varumärkesskyddsansökningar. I skrivandets stund har Sverige ännu inte tillträtt avtalet men information om det fortlöpande arbetet finns på WIPO:s hemsida.<sup>12</sup>

Nizza-överenskommelsen innehåller ett system för klassificering av varor och tjänster vid registreringen av varumärken. Överenskommelsen används bland annat av varumärkesmyndigheten OHIM vid klassificeringen av EG-varumärket.

---

<sup>9</sup> För att registreringen inte ska förfalla måste varumärket sättas i användning inom en viss tid.

<sup>10</sup> Johansson s 34.

<sup>11</sup> Se 67 § VmL.

<sup>12</sup> < <http://www.wipo.org/eng/main.htm> >.

### 2.2.3.1 Pariskonventionen

PK:s mål är att säkerställa att innehavaren av en immateriell rätt även ska åtnjuta rättsskydd i andra medlemsstater än uppkomststaten.<sup>13</sup> Konventionen uppställer vissa *minimikrav* som har lett till att de anslutna länderna varit tvungna att göra vissa ändringar i sin lagstiftning. Konventionens artiklar om varumärken, art 6 och 6bis-6 septies, förenar huvudprincipen om immaterialrättens territorialitet med principen om varumärkens universalitet. *Territorialitetsprincipen* innebär att den nationella lagstiftningen endast kan göras gällande på statens territorium. Rör det sig emellertid om varumärken är det sedan länge ansett att notoriskt kända varumärken även ska respekteras utanför statens territorium. Notoriska varumärken åtnjuter därmed internationellt skydd.<sup>14</sup> Inom varumärkesrätten tillämpas således en begränsad universalitetsprincip.<sup>15</sup> I detta hänseende går den svenska regleringen aningen längre än PK eftersom VmL inte enbart förbjuder registrering av ett väl känt märke utan redan förbjuder registrering av ett förväxlingsbart märke då ond tro föreligger om att märket redan används av annan.<sup>16</sup> *Principen om nationell behandling*<sup>17</sup> innefattar en rätt för andra konventionsländers medborgare att åtnjuta samma skydd som landets egna medborgare, samt möjlighet att använda samma rättsmedel som dessa. Principen fungerar därmed som ett diskrimineringsförbud. *Telle quelle-regeln*<sup>18</sup> utgör ett undantag till den nationella behandlingen. Regeln innebär att ett i hemlandet registrerat kännetecken ska kunna registreras samt erhålla skydd i sin ursprungliga form i andra unionsländer. Regeln erbjuder märkesinnehavaren möjligheten att använda ett enhetligt kännetecken såväl i ursprungslandet som i exportländerna. Till sist gäller även principen om *konventionsprioritet*<sup>19</sup>. Principen gör att då ansökan gjorts i ett konventionsland för att sedan inom en tidsfrist av sex månader även göras i annat konventionsland, så anses ansökningarna vara gjorda samtidigt. PK borgar således för tre olika möjligheter att erhålla varumärkesskydd i övriga unionsländer. För det första kan innehavaren ansöka om ett självständigt skydd i respektive land enligt detta lands registreringsvillkor.<sup>20</sup> Den andra möjligheten är att åberopa det accessoriska skyddet *telle quelle* utifrån en hemlandsregistrering. För det tredje kan innehavaren åberopa konventionsprioritet enligt art 4.

### 2.2.3.2 Madridöverenskommelsen och –protokollet.

Huvudtanken enligt Madridöverenskommelsen är att alla stater som är bundna av PK under vissa förutsättningar ska kunna erhålla

---

<sup>13</sup> PK omfattar ca. 140 länder, däribland hela EU-området, USA, Kina och Ryssland, se Johansson s 3.

<sup>14</sup> Art 6 bis PK, 6§ 2st VmL.

<sup>15</sup> Johansson s 4.

<sup>16</sup> 14§ 1st 7p VmL.

<sup>17</sup> Art 2 PK.

<sup>18</sup> Art 6 quinquies PK, 29§ VmL.

<sup>19</sup> Art 4 PK, 30§ VmL.

<sup>20</sup> Möjligheten till en direkt ansökan följer av art 2, 3 och 6 PK.



varumärkesrättsligt skydd i medlemsstaterna. Syftet med både överenskommelsen och protokollet är att skapa en internationell registrering där ansökningshandlingarna endast behöver inges till WIPO, World Intellectual Property Organization, eller till ett nationellt varumärkeskontor.

Eftersom relativt få länder anslutit sig till överenskommelsen tillkom protokollet 1986 genom WIPO:s arbete att skapa en länk mellan Madridsystemet och det kommande gemenskapsvarumärket.

Sveriges skyldighet att tillträda protokollet följde av EES-avtalet, dock har Sverige inte ännu tillträtt överenskommelsen och det är inte heller säkert att överenskommelsen kommer att tillträdas.<sup>21</sup>

Varumärkesregistrering enligt Madridprotokollet är ett alternativ till EG-varumärket ifall en internationell registrering önskas. Genom dylik registrering erhålls skydd för varumärket i ett förtiotal länder inom och utom Europa. Den internationella ansökan måste baseras på en nationell varumärkesansökan eller en nationell varumärkesregistrering i en ansluten stat och ange vilka länder man vill att registreringen ska gälla i.

Fördelarna med systemet är att ansökningskostnaderna minskar kraftigt.

Systemet har även den fördelen att det är möjligt att när som helst i efterhand utvidga den internationella registreringen till nya länder av intresse eller till nya medlemmar av systemet. En ytterligare fördel, till skillnad från EG-varumärket, är att ett registreringshinder i ett av länderna enbart medför att skydd inte erhålls i detta land, medan skydd fortfarande erhålls i alla övriga länder.

## 2.3 Varumärkesrättens uppkomst

*"..Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja en näringsidkares varor från andra näringsidkares.." 1§ VmL.*

I VmL görs en uppdelning mellan varumärken och varukännetecken. Det förra används för varor som kan registreras. I praktiken har dock uppdelningen ingen större betydelse eftersom båda de registrerade och de inarbetade varumärkena erhåller samma skydd samt de flesta typer är registrerbara.<sup>22</sup>

### 2.3.1 Registrering

Registreringsansökan lämnas in till PRV. Innan registreringen undersöker PRV ex officio om hinder mot registreringen är förhanden. De *absoluta hindren* uppräknas i 14§ 1st 1-3p. Dessa hinder, som är påkallade av allmän

---

<sup>21</sup> Prop. 1994/95:59 s 33-34.

<sup>22</sup> Bernitz m.fl. s 168.

hänsyn är tvingande. Bland annat nämns bristande särskiljningsförmåga som ett tvingande hinder. De *relativa hindren* som uppräknas i de följande punkterna skyddar redan bestående privaträtter. De relativa hindren är avhjälpbara så länge inte allmänheten kan komma att vilseledas om märkets ursprung och kvalitéer.

Enligt 13§ får ett varumärke registreras endast om det är ägnat att särskilja innehavarens varor från andras. Kravet på *särskiljningsförmåga* är grundstenen för hela känneteckensrätten. Att ett märke uppvisar distinktivitet innebär att det har förmågan att skilja sig från andra märken.<sup>23</sup> Rekvisitet kan delas upp i två kumulativa kriterier, dels ska märket fungera individualiserande, dels ska det kunna ge innehavaren ensamrätt utan att inkräkta på annans varumärkesrätt.<sup>24</sup> Är märket inte distinktivt har det heller ingen känneteckensrättslig karaktär och hela funktionen med kännetecknet går förlorad. Det kan dock nämnas att bristande särskiljningsförmåga kan repareras genom att märket till följd av inarbetning blir distinktivt. För att rätten till varumärket ska bestå så måste även särskiljningsförmågan bevaras. Innehavaren måste därför hela tiden vara på sin vakt så att inte varumärket degenereras. *Degenerering* innebär att ett märke urvattnas så att varumärket närmast framstår som en produktbeteckning i stället för en varubeteckning. Ett exempel på degenerering är att varumärket aspirin numer närmast betecknar hela kategorin av huvudvärkstabletter. Företag kan söka motverka degenerering genom att både vid och efter lanseringen av märket se till så att varumärket inte används som produktbeteckning. Ett lagreglerat skydd mot urvattning finns i 11§ VmL. Enligt paragrafen har innehavaren rätt att kräva att varumärket inte används i lexikon eller dylikt utan att det angivits att det rör sig om ett registrerat varumärke. Ett annat sätt att skydda märket är att förse det med ® symbolen. Symbolen visar att det rör sig om ett skyddat varumärke. För det fallet att märket ännu inte registrerats kan innehavaren skriva förkortningen <sup>TM</sup> (trade mark) efter märket för att visa att det handlar om ett varumärke.<sup>25</sup>

Då PRV klarlagt att inga hinder föreligger utfärdas en kungörelse som gör det möjligt för allmänheten att inkomma med invändningar mot registreringen. Hela registreringsprocessen tar upp emot tio månader. Grundavgiften för en registrering är 1200 kronor och avser varor/tjänster i en klass. Vid registreringen av varje ny klass tillkommer en tilläggskostnad på femhundra kronor. I och med registreringen får innehavaren ensamrätt att använda märket för vissa varor inom vissa varuklasser. PRV använder sig av 32 varuklasser och 8 tjänsteklasser. Ensamrätten som uppstår av en registrering är gällande i tio år men kan å andra sidan förnyas oändliga gånger, 22§ VmL.

Då ett varumärke blivit registrerat finns det ett krav på att märket ska användas, 25a§ 1st. Har inte märket tagits i bruk inom en tidsfrist av en

---

<sup>23</sup> För mera läsning om varumärkets särskiljningsförmåga hänvisas till Lars Holmqvists bok, *Varumärkens särskiljningsförmåga*, 1999.

<sup>24</sup> Holmqvist, NIR s 8.

<sup>25</sup> Lundberg, Ström m.fl. s 61.

femårsperiod kan registreringen komma att hävas. I målet ESCAPADE ansåg HovR att användning av märket vid offertgivningen mellan parterna inte utgjorde verkligt bruk eftersom märket ännu inte visats för den avsedda köpkretsen.<sup>26</sup>

Ensamrätten som uppkommer genom registrering är, till skillnaden från den inarbetade som begränsas till det geografiska område inom vilket inarbetningen skett, gällande i hela riket.<sup>27</sup> Observera att det skydd som erbjuds av VmL är begränsat till registreringslandets territorium vilket har till följd att identiska varumärken kan existera i olika länder utan att något intrång i användarnas rättigheter förekommer.

### 2.3.2 Inarbetning

Alternativet till registrering är att ensamrätten uppkommer genom inarbetning. Tecknet är att anse som inarbetat då det *”här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig, är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet”* 2§ 3st VmL.

Genom att välja inarbetningsmodellen kan även icke-registrerbara märken skyddas, så som lukter, ljud och deskriptiva märken. Det inarbetade kännetecknet gäller endast i de delar av landet där det blivit inarbetat, vilket medför att samma märke kan förvärvas av olika innehavare i skilda delar av landet. Skyddet för inarbetade varumärken består så länge som märket används, samt för starkt inarbetade märken kan skyddstiden även vara lite längre.

Då PRV undersöker om hinder finns mot en registrering har de inte möjlighet att ex officio beakta alla inarbetade varumärken, endast de som blivit starkt inarbetade. Detta gör att det ställs lite högre krav på innehavaren att skydda sitt märke. Har ett förväxlingsbart märke registrerats måste innehavaren av ett inarbetat liknande märke göra invändning mot registreringen inom viss tid. Detta medför att en noggrann bevakning av publiceringen av registrerade varumärken ständigt måste utföras.<sup>28</sup>

En nackdel med att använda sig av inarbetningsmodellen är att det är möjligt för annan att använda sig av märket under hela inarbetningstiden, samt att den som hävdar inarbetning för sitt märke även har bevisbördan härför vid en eventuell tvist. Då varumärken ska hanteras över landsgränserna är det mer fördelaktigt att använda sig av registrering eftersom det är svårt att ta hänsyn till nationellt inarbetade märken. Detta kommer troligtvis att medföra att de flesta kommer att välja registreringsmodellen i framtiden.

---

<sup>26</sup> HovR över Skåne och Blekinge 17.12.1985, NIR 1990 s 477.

<sup>27</sup> Bernitz m.fl. s 172.

<sup>28</sup> Det finns olika sätt att hålla sig à jour med varumärken. Svensk varumärkestidning utges av PRV och är en publikation som återger status för varumärkesärenden. Tidningen hittas på [www.prv.se](http://www.prv.se). Information om tillgången av gemenskapsvarumärken kan fås av OHIM genom deras online service, CTM. Online servicen hittas på [http://oami.eu.int/search/trademark/la/en\\_tm\\_search.cfm](http://oami.eu.int/search/trademark/la/en_tm_search.cfm).

## 2.4 Varumärkesrättens omfattning

Det centrala med varumärkesskyddet är att ensamrätten ger innehavaren möjlighet att hindra andra från att använda förväxlingsbara märken inom näringsverksamhet, 4§ VmL. Denna ensamrätt begränsas inte av om rätten uppkommit genom registrering eller inarbetning. Ensamrätten att sälja och importera varor som bär märket omfattar emellertid endast den första överlåtelsen, därefter är rätten konsumerad.

### 2.4.1 Förväxlingsläran

Ensamrättens omfattning är begränsad till förväxlingsbara kännetecken. Förväxlingslärans två huvudkomponenter är märkeslikhet och varuslagslikhet. Ett märke anses som *förväxlingsbart* då märkeslikheten är så stor att risk finns att märkena förväxlas samt att det rör sig om varor av samma eller liknande slag 6§ 1st. Att observera är att det i svensk rätt räcker med att risk för förväxling finns. Då förväxlingsbedömningen ska göras ska de båda märkenas helhetsintryck jämföras, man ska följaktligen inte se märkes- och varuslagslikheten isolerade från varandra, utan förväxlingsbarheten kan ses som en produkt av märkeslikhet och varuslagslikhet. I denna helhetsbedömning ska alla aspekter som rör märkena medräknas.<sup>29</sup> De båda kriterierna hänger tillsammans på så sätt att då märkeslikheten är hög, ställs kravet på varuslagslikhet lägre och vice versa, s.k. ”produktregeln”.

I en tvist mellan Rémy Finance B V, innehavare av varumärket GALLIANO som benämning på likör, och Saturnus AB som vid marknadsföringen av deras likörextrakt använde märket Gaetano, ansåg HD att något intrång i varumärkesrätten inte förelåg. Beslutet motiverades av att varukännetecknen visserligen var liknande, men att de vid en samlad bedömning inte kunde anses som förväxlingsbara. Bl. a hade etiketterna på flaskorna och själva flaskorna helt olika utseende, samt en särskiljande verkan uppstod då produkterna hade helt olika distribueringsätt.<sup>30</sup>

Kännetecknen är först och främst förväxlingsbara då de är likadana eller så pass liknande att de kan förväxlas. Vid märkeslikhetsbedömningen tas hänsyn till synintryck, hörselintryck och associationer som märket kan ge upphov till. Märkeslikheten är den grundläggande faktorn eftersom två varumärken utan märkeslikhet inte kan förväxlas. Vid bedömningen finns det tre principer att ta fasta på; principen om helhetsbedömning, principen om den bleknande minnesbilden och principen om en differentierad bedömning. De två första principerna innebär i korthet att man ska bortse från oväsentliga detaljskillnader vid likhetsbedömningen. Enligt den tredje principen ska hänsyn tas till köparkretsens egenskaper, beroende på köparnas märkesmedvetenhet kan alltså en snävare likhetsbedömning göras.

---

<sup>29</sup> Koktvegaard, Levin s 347.

<sup>30</sup> NJA 1995 s 635. ”GALLIANO”.

Principen fick bl.a. avgörande verkan i VALENTINE- målet. Varumärket VALENTINE som användes vid marknadsföringen av vin, ansågs inte förväxlingsbart med märket BALENTINE:s som distribuerade whiskey, på grund av att köparkretsen ansågs vara märkesmedvetna.<sup>31</sup>

Kännetecken anses ha skydd mot förväxling endast om de avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag. Detta kallas för ”specialitetsgrundsatsen”. Varuslagslikheten definieras som en likhet i sammansättning eller användningsområde. Vid bedömningen ska hänsyn tas till bland annat den tekniska likheten, distribueringssätt, ändamål och prisnivå.<sup>32</sup> För att avgöra varuslagslikheten har PRV upprättat en icke-bindande promemoria som vägledning.<sup>33</sup> Bland annat uppges att varor avsedda för samma ändamål, varor av samma material och varor avsedda att användas i förening ofta bedöms vara inom samma varuslag. I GALLIANO- målet<sup>34</sup> ansågs t.ex. att likörextrakt och likör skulle anses vara inom samma varuslag.

För det fall att tvist uppstår om rätten till varukännetecken på grund av förväxling ska företräde ges till den innehavare som kan åberopa tidigaste rättsgrund, 7§ VmL. För registrerade märken så ska ensamrätten ges till den som först registrerade märket och för inarbetade märken ges rätten till den som först brukat märket.

## 2.4.2 Undantag från förväxlingsläran

*Väl ansedda varumärken och varumärken vars goodwill på grund av arten av de varor det representerar kan vara speciellt ömtålig, åtnjuter ett undantag från varuslagslikheten i VmL. Bestämmelsen innebär att dessa kännetecken även är skyddade mot förväxlingsbara märken av andra varuslag, 6§ 2<sup>st</sup> VmL. ”.. Förväxlingsbarhet kan även åberopas till förmån för kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.”*

Det två olika situationer där undantaget har ansetts motiverat är väl kända varumärken och varumärken vars goodwill anses som speciellt ömtåligt. Väl ansedda märken anses ha ett större behov av skydd eftersom konkurrenter i högre grad frestas att utnyttja deras goodwill. Exempel på fall där ett varumärkes goodwill anses som speciellt ömtålig är inom livsmedelsbranschen eller dylikt. Denna regel kallas ”rättgiftregeln”

---

<sup>31</sup> RÅ 1967 ref. 14.

<sup>32</sup> SOU 1958:10 s 255, prop. 1992/93:48 s 81.

<sup>33</sup> SOU 1958:10 s 255-256.

<sup>34</sup> NJA 1995 s 635 ”GALLIANO”.

### 2.4.3 Speciellt om väl ansedda varumärken

Avgörande för att undantaget i 6§ 2st ska kunna tillämpas i ett specifikt fall är att

- varumärket är väl ansett i landet,
- att intrångsmärket är liknande och
- att användningen leder till förfång eller intrångsmärket drar otillbörlig fördel. Skadan kan bestå i otillbörlig snyltning eller urvattning av varumärkets goodwill.

Det utökade skyddet för väl ansedda märken infördes i VmL som en följd av våra åtaganden enligt EG-direktivet art 5.2, där skyddet ges till märken som ”has a reputation”. Motsvarigheter till regeln kan hittas i både PK art 6 bis,<sup>35</sup> i TRIPs art 16.3 och i Kodak-regeln<sup>36</sup>. Bestämmelserna skyddar notoriska kännetecken, dvs. välkända märken och innehåller ett kvantitativt kännedomskrav. EG-direktivet gör emellertid skillnad mellan välkända och kända varumärken. Vid införandet av art 5.2 i svensk lag konstaterades att direktivets krav på hur pass känt ett märke måste vara för att skyddas av artikeln är lägre ställt än ovanstående bestämmelsers krav på att märket är ”synnerligen starkt inarbetat”, dock var det länge oklarhet om kriteriets nedre gräns.

I Chevy-målet<sup>37</sup> uppkom frågan vad som krävs för att ett märke ska anses som känt enligt direktivet. Domstolen anförde att det innefattar ett krav på minsta kännedomsnivå bland den allmänhet som berörs av varumärket. Det är dock oklart vad domstolen menar med den berörda allmänheten, intrångsmärkets personkrets eller den personkrets som det äldre märket vänder sig till. Det förefaller som den berörda allmänheten borde avse den personkrets som det äldre varumärket riktar sig mot.<sup>38</sup> Det krävs inte att märket är känt i hela medlemsstaten, utan det räcker med att det är känt i en väsentlig del av staten.

I målet Sabel v. Puma<sup>39</sup> konstaterade domstolen att artikeln inte innefattar krav på att märkena kommer att förväxlas, endast att de är liknande. För att skaderekvisitet ska vara uppfyllt krävs dock normalt stor märkeslikhet.

Medan reglerna till skydd för väl kända varumärken kan sägas innefatta ett kvantitativt krav på att viss del av omsättningskretsen känner till märket ställer 6§ 2st ett kvalitativt krav vilket innebär att ett märke kan vara väl ansett utan att vara inarbetat enligt 2§ VmL.<sup>40</sup> Dock är det svårt att tänka sig att ett märke är väl ansett utan att viss grad av kännedom föreligger.

---

<sup>35</sup> PK skyddar endast notoriska märken inom varuslagslikheten.

<sup>36</sup> Sverige hade redan innan direktivet ett utökat skydd för kända varumärken, den s.k. ”Kodakregeln”. Det var dock mycket svårt att tillämpa Kodak-undantaget i praktiken eftersom den krävdes att märket var känt inom vida kretsar av allmänheten och synnerligen starkt inarbetat, se SOU 1958:10 s 136.

<sup>37</sup> Mål C-375/97, General Motors v Yplon, REG 1999 s I-5435.

<sup>38</sup> Mål ovan s 5446, se även Pehrson, JT s 424.

<sup>39</sup> Mål C-251/95, Sabel v. Puma REG I 1997 s I-6191.

<sup>40</sup> Levin, NIR 1995 s 471 ff.

Övergången till en kvantitativ bedömning medför att anseendekravet inte längre kan mätas i exakta gränser och procentsatser, utan att en flexiblare bedömning kan göras i varje enskilt fall. Det kan dock vara svårt att åberopa regeln i 6§ 2st eftersom den inte hänvisar till sannolikheten för skada utan förfånget måste styrkas av varumärkesinnehavaren.

#### 2.4.4 Användning inom näringsverksamhet

En begränsning i ensamrätten är att den endast hindrar annans användning av förväxlingsbart märke *inom näringsverksamhet*. Märket är att anse som använt inom näringsverksamhet då det används som individualiseringsmedel för användarens varor/tjänster.<sup>41</sup> Utanför begreppet faller därmed varumärkets användning i icke-kommersiella sammanhang, vilket gör det möjligt att använda märket för privat bruk.

Vad menas då med att ett varumärke *används*?

I 4§ stadgas att det föreligger varumärkesintrång om varumärket används av annan. I propositionen<sup>42</sup> anges att kravet för att märket har tagits i bruk enligt 25§ är att det används för sitt ändamål som kännetecken.

Användningen behöver inte vara i samband med omsättning för vederlag utan reklam för ännu ej marknadsförda varor räknas även som verkligt bruk under förutsättning att varorna inom rimlig tid kommer ut på marknaden.

Bruket måste vara ”alvarligt menat”, dvs. ske i samband med en på affärsmässiga överväganden grundad marknadsföring”.<sup>43</sup> Troligtvis ställs samma krav på användningskriteriet i 4§.

Förbudet mot användning av annans kännetecken inom näringsverksamhet kan ses som en huvudregel som endast har undantag för jämförande reklam, komplementinformation och parallellimport.

Rätten att åberopa annans varumärke i *jämförande reklam* ska enligt förarbetena göras på ett sätt som inte leder till risk för förväxling av kommersiellt ursprung eller degenerationsrisk.<sup>44</sup> För att åberopande av annans kännetecken ska kunna motiveras krävs ett legitimt eller lojalt skäl samt att det sker med respekt för det främmande varumärket.<sup>45</sup>

Enligt 4§ 2st VmL tillåts även att annans varumärke åberopas av den som *tillhandahåller reservdelar och tillbehör* så länge inte missförstånd om kommersiellt ursprung riskeras. Undantaget för komplementinformation innebär att varumärkesinnehavarens rätt får ge vika av konkurrenshänsyn. EG-direktivet 89/104 art 6.1c tillåter dock endast att undantaget används då åberopande av annans varumärke är nödvändig.

Med parallellimport menas att annan än varumärkesinnehavaren marknadsför varorna vilket då borde vara förbjudet enligt huvudregeln, dock

---

<sup>41</sup> SOU 1958:10 s 236-237, prop. 1960:167 s 62.

<sup>42</sup> Prop. 1992/93:48 s 99.

<sup>43</sup> Prop. 1992/93:48 s 99.

<sup>44</sup> SOU 1958:10 s 237.

<sup>45</sup> Carlén- Wendels s. 196.

gäller att varumärkesinnehavarens ensamrätt är konsumerad i och med utförelsen på marknaden och att annans användning av varumärket därefter är tillåtet, se nedan om konsumtion.

### 2.4.5 Konsumtion av ensamrätten

Rätten till ett varumärke ger, som redan anförts, innehavaren ensamrätt att använda märket för en viss vara. Denna ensamrätt är dock vanligtvis förbrukad efter det att varan för första gången förts ut på marknaden. Efter att innehavaren har anbringat märket på varorna och fört ut dessa på marknaden är emellertid ensamrätten vanligtvis förbrukad och det är det fritt fram för parallellimportörer att använda märket för omsättning av samma varor.<sup>46</sup>

Omfattningen av begreppet ”marknad” var fram till mitten av 1998 oklar eftersom det finns tre olika marknadsbegrepp nationell konsumtion innebär att rätten endast konsumeras i det land där produkten marknadsförts, regional konsumtion innebär att rätten konsumeras då produkten marknadsförts i en viss grupp av länder och vid global konsumtion konsumeras rätten på hela den internationella marknaden oavsett var i världen varan omsatts. I Sverige har det länge ansetts att global konsumtion är gällande och vid VmL:s anpassning till EG:s varumärkesdirektiv var det fortfarande osäkert om global konsumtion var i strid med direktivet. Inte förrän sommaren 1998 meddelade EG-domstolen ett konsumtionsavgörande i Silhouette-målet<sup>47</sup>. EG-domstolen uttalade att art 7.1 i direktivet hindrar nationella regler enligt vilka rättigheter knutna till ett varumärke anses konsumerade i fråga om varor som under varumärket förts ut på marknaden utanför EES eftersom artikeln inte är avsedd att reglera medlemsstaternas förhållande med tredje land.<sup>48</sup> I målet konstaterade EG-domstolen att art 7.1 skulle förstås så att varor som frivilligt förts ut på marknaden i ett tredje land inte konsumerar ensamrätten i EES-området och att innehavaren därmed kan motsätta sig fortsatt användning av varan under varumärket. Det står därmed klart att det inom EES-området ska gälla en regional (EES) konsumtion.<sup>49</sup> Detta innebär att produkter som förts ut på marknaden utanför EES inte får återförsäljas till den inre marknaden.

I enlighet med EG:s varumärkesdirektiv art 7.1 har det nyligen införts en uttrycklig konsumtionsbestämmelse i 4 a § VmL. ”..Rätten till ett varukännetecken omfattar inte att kännetecknet används för varor som under det kännetecknet har bringats i omsättning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av rättsinnehavaren eller med dennes samtycke..”

---

<sup>46</sup> SOU 1999:19 s 14.

<sup>47</sup> Mål C-355/96, Silhouette. REG 1998 I- 4799.

<sup>48</sup> SOU 1999:19 s 24-25.

<sup>49</sup> SOU 1999:19 s 24-25.



Omfattningen av konsumtionen ger inte bara rätt att sälja och importera varorna utan ger även parallellimportören rätt att använda märket i reklam. Hur långt parallellimportörens rättigheter sträcker sig har avgjorts i Polycolormålet<sup>50</sup>. Domstolen uttalade att den som vidare säljer varan ska ha rätt ”på övligt sätt” använda märket i reklam. I senare fall har begreppet preciserats så att parallellimportören inte får begagna sig av varumärkets goodwill och inte ge sken av hans rörelse ska sammankopplas med märket, men att rätten att åberopa annans märke alltid bör ske efter en bedömning i varje enskilt fall.<sup>51</sup>

## 2.5 Firmalagen (1974:156)

Begreppet firma delas i lagen upp i tre undergrupper: firma, bifirma och sekundärt kännetecken. *Firma* avser det fullständiga namnet på en näringsverksamhet, medan den karakteristiska delen, förkortningar, utstyrselbetonade element osv. betecknas som ett *sekundärt kännetecken*, 1§ FL. Vill innehavaren registrera en del av verksamheten görs det som *bifirma*. Den gemensamma benämningen för de olika beteckningarna är ”näringskännetecken”. Det sekundära kännetecknet är det enda av dessa som inte kan registreras enligt FL, men skydd kan i stället erhållas genom en varumärkesregistrering.

Ursprungligen var firma och varumärket skilda begrepp, men de har numer närmat sig varandra både rättsligt och funktionellt. Skillnaden mellan varumärke och firma ligger i deras funktion. Firmans funktion var ursprungligen i princip att identifiera näringsidkaren medan varumärket angav varans ursprung men numera har firmans funktion utvidgats till att även fungera marknadsstyrande och erbjuda en garantifunktion. I flertalet fall använder näringsidkaren även sin firmabeteckning som varumärke. Lagarna är i stort sett identiska. Rätten till firmaskyddet uppstår så som rätten till ett varumärke, antingen genom inarbetning eller registrering, 2§ FL. Eftersom firmans främsta funktion är att vara ett individualiseringsmedel krävs särskiljningsförmåga, 9§ FL. Ensamrätten innebär en rätt att hindra annan att använda förväxlingsbar firma för verksamhet av samma eller liknande slag, 6§ 2st FL. Olika firmor kan därmed endast vara förväxlingsbara om de används inom samma bransch och att firman avser verksamhet inom helt eller delvis sammanfallande verksamhetsområde. Förväxlingsbarheten är alltså en produkt av firmalikheter och branschlikhet.<sup>52</sup> Precis som i VmL finns dock ett branschundantag för väl ansedda firmor, 6§ 2<sup>st</sup> FL.

Lagarna har på grund av sina överlappande funktioner och användningssätt ett s.k. *korsvis skydd*. 5§ FL ger firmarättsligt skydd för innehavarens varukännetecken och 3§ VmL ger varumärkesrättsligt skydd åt

<sup>50</sup> NJA 1967 s 458.

<sup>51</sup> Se NJA 1988 s 543, ”Levis” och Göteborgs TR dom 15.6.1992 (DT 379), ”Ford”.

<sup>52</sup> SOU 1967:35 s 185.

näringsidkarens firma. Ett rättsfall som behandlar det korsvisa skyddet är bl.a. NJA 1990 s. 469.<sup>53</sup> Frågan var om registreringen av firman Silva Miljö AB inkräktade i den registrerade firman Silva Sweden AB samt deras varumärke Silva. Silva Sweden ägnade sig i huvudsak åt försäljning av kompasser och Silva Miljö endast inriktade sig på insektsfällor. Domstolen konstaterade att fastän kärandes firma inte gjorde intrång i svarandes firma enligt 6§ FL eftersom parternas verksamheter var så olika att det inte var troligt att de skulle förväxlas, så gjorde användningen av kärandes firma ändå intrång i kärandes varumärke enligt 5§ FL. Domstolen konstaterade att likhetsprövningen mellan firma och varumärke var något annorlunda än den som sker mellan två firmor. Branschlikheten mellan firma och varumärke anses uppfyllt så snart kännetecknen tillhör bransch som avser samma eller liknande varor för vilka märket är skyddat.<sup>54</sup>

## 2.6 Marknadsföringslagen (1995:450)

I förarbetena till MFL uppmärksammades att lagen på olika sätt kan komma i beröring med VmL eftersom båda till stor del syftar till att skydda allmänheten från vilseledande kännetecken.<sup>55</sup> De båda lagarnas skyddsområde sammanfaller således till viss del vilket har till följd att rätten till ett varumärke i vissa fall skyddas av två parallella lagar. Vilseledande känneteckensanvändning i reklam eller marknadsföring kan därmed i vissa fall betecknas som otillbörligt och hindras av MFL.

MFL:s syfte är främst att skydda konsumenter mot otillbörlig marknadsföring, men skyddsområdet har med åren utsträckts till att även bereda skydd för näringsidkare.<sup>56</sup> Syftet med VmL är däremot främst att skydda näringsidkarens ensamrätt. Eftersom de båda lagarnas syfte inte helt sammanfaller är bedömningen om en varumärkesanvändning är otillåten enligt MFL olik den som sker i VmL. Medan VmL förbjuder själva användningen av ett förväxlingsbart märke ställer MFL krav på att användningen av märket ska vara otillbörlig.

Observera att ett intrång i en varumärkesrätt enligt VmL kräver att märket registrerats/inarbetats, dvs. är varumärkesskyddat. MFL saknar registreringskrav men ställer krav på inarbetning på så vis att varan ska förknippas med viss näringsidkare.<sup>57</sup> Ytterligare fördel med MFL är att lagen inte ställer krav på att kännetecknet befinner sig inom samma eller liknande varuslag.

MFL är tillämplig på näringsidkare som marknadsför sig, 2§ MFL. Med marknadsföring menas *”reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet*

---

<sup>53</sup> NJA 1990 s. 469.

<sup>54</sup> NJA 1990:469 s 482-483.

<sup>55</sup> Prop. 1970:57 s 89.

<sup>56</sup> Prop. 1994/95: 123.

<sup>57</sup> Nordell s 510.

*som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter” 3§ 2st.*

Lagen är uppbyggd kring en mycket allmänt hållen generalklausul som förbjuder *otillbörlig marknadsföring*<sup>58</sup>, 4§ MFL. I begreppet ligger ett krav på att marknadsföringen ska vara vederhäftig och i överrensstämmelse med god marknadsföringssed. Vederhäftighetskravet bedöms utifrån mottagarens upplevelse, dvs. marknadsföringen ska ge mottagaren en korrekt uppfattning om produkten. Kravet på god marknadsföringssed finns även i Internationella handelskammaren, ICC:s Grundregler för reklam samt i ICC:s Riktlinjer för reklam på Internet. Reglerna utgör endast rekommendationer, men åtnjuter ändå stor auktoritet på området. Ett stort antal av världens länder har antagit reglerna vilket gör att bedömningsnormerna i de olika länderna till största delen är likadana vilket kan vara till stor fördel vid marknadsföring via Internet. Eftersom generalklausulen omfattar de flesta marknadsföringsåtgärderna är den allmänt hållen och kompletteras därför av en förbudskatalog med vissa särskilt allvarliga åtgärder. De paragrafer som har starkast anknytning till varumärkesrätten, förutom 4§, är 6, 8 och 8a§§.

*Vilseledande marknadsföring* kan hindras genom 6§ MFL. Paragrafen kan användas då annan använder innehavarens kännetecken på ett sätt som vilseleder om produktens ursprung, pris mm. För paragrafens tillämpning krävs att kännetecknet är känt på marknaden samt att risk för förväxling föreligger.

8§ förbjuder att vid marknadsföring av varor och tjänster *använda vilseledande efterbildningar*. Efterbildning av ett oskyddat varumärke är i princip fullt tillåtet och kan inte hindras genom VmL. Att märket är oskyddat hindrar dock inte att själva åtgärden är otillbörlig enligt 8§ eller 4§ MFL genom att utnyttjandet av märket är ägnat att vilseleda genom att framkalla förväxling med ett annat märke. Bedömningen enligt MFL sker helt fristående från inträngsbedömningen och ser endast till själva vilseledandet. En efterbildning anses som otillbörlig om risk finns för att konsumenter förväxlar varumärket med originalet. Förutsättning för att ett förbud ska komma i fråga är att det efterbildade kännetecknet är särpräglat och känt på marknaden. Vid bedömningen av ett märkes särprägel ska kännetecknets estetiska utformning bedömas och inte dess tekniska och funktionella utformning.<sup>59</sup>

*Jämförelser i reklam* är i princip fullt tillåtna så länge jämförelsen sker på ett korrekt sätt. Kriterierna har helt nyligen konkretiserats i en egen paragraf, 8

---

<sup>58</sup> Riktlinjer för vad som är att betrakta som ”otillbörlig marknadsföring” hittas i MD praxis, Konsumentverkets riktlinjer och internationellt vedertagna normer. Begreppet har därmed en tämligen vid tolkning. Det har även tagits fram riktlinjer för hur marknadsföringen på Internet ska gå till, ICC:s Riktlinjer för reklam och marknadsföring på Internet, Nordiska Konsumentombudsmännens handledningsregler för Internethandel och marknadsföring och direktiv om direktreklam 95/46/EG.

<sup>59</sup> Prop. 1994/95:123.

a § MFL för att uppfylla villkoren i EG-direktiv (97/55/EG) om ändring av direktivet om vilseledande reklam. Paragrafen ställer krav på att den jämförande reklamen är saklig och avser relevanta och väsentliga egenskaper hos produkterna. Bland annat förbjuds vilseledande renommésnyltning. Avgörande är om konsumenten vilseletts om produkternas ursprung. Lagrummet kompletterar härigenom 6§2st VmL, som skyddar de notoriska varumärkena utöver varuslagen.

För det fallet att något rekvisit saknas för att ett förfarande ska beivras av förbudskatalogen kompletteras dessa av generalklausulen. Om varumärkesanvändningen tex. leder till renommésnyltning eller misskreditering utan att förväxlingsbarhet eller vilseledande föreligger är man hänvisad till att använda generalklausulen.

Eftersom ett och samma förfarande kan bli föremål för två fristående förbud, har det diskuterats om det dubbla systemet kunde medföra praktiska olägenheter. I förarbetena konstaterades att det dubbla systemet inte bör medföra olägenheter eftersom ett tidigare förbud hindrar en senare myndighet att meddela förbud över samma förfarande.<sup>60</sup> Det parallella systemet har även fått en lösning genom att MD, marknadsdomstolen, utvecklat egna principer där de uttalat att de inte ser det som sin uppgift att pröva immaterialrättsliga tvister. Den marknadsrättsliga bedömningen sker fristående från immateriella överväganden och ett förbud enligt MFL kan inte meddelas på grund av att förfarandet innebär känneteckensintrång.<sup>61</sup> MD tar alltså endast hänsyn till om förfarandet är otillbörligt enligt MFL. Trots att de båda lagarna kan vara tillämpliga är det inte möjligt att i ett och samma mål kumulera yrkanden grundade på båda lagarna. Den förfördelade parten måste välja ett processalternativ vilket oftast sker genom att välja att tillämpa den lag som har de strängaste sanktionerna. Den vanligaste sanktionen vid intrång eller otillbörlig marknadsföring är att domstolen utfärdar ett interimistiskt förbud för att få ett snabbt stopp på den otillåtliga åtgärden, MFL 20§, jfr. VmL 37§a 2st.

Eftersom MFL är medieneutral kan den även få tillämpning på marknadsföringsåtgärder vidtagna på Internet.<sup>62</sup> Kriteriet är dock att marknadsföringen riktas mot den svenska marknaden.

Vid prövningen om en viss åtgärd är riktad till den svenska marknaden måste en helhetsbedömning av läget i det enskilda fallet göras. Det har i svensk rätt utformats vissa riktlinjer för vad som speciellt bör beaktas. Om svenska används på sidan torde riktning till svensk publik föreligga så också om priset anges i kronor, om produkterna i hög grad säljs till svenskar, om avsändaren finns i landet, om svenska sökord kan nyttjas för att hitta sidan osv. I fallet Scanorama<sup>63</sup> hade marknadsdomstolen uppgiften att avgöra om SAS:s tidning Scanorama, som fanns ombord på de svenska flygen, var

---

<sup>60</sup> Prop. 1970:57 s 90.

<sup>61</sup> Se tex. MD 1988:6, "Klorin I" och MD 1995:23, "Svensk miljöexport".

<sup>62</sup> SOU 1993:59 s 232.

<sup>63</sup> MD 1989:6.

riktad mot svensk publik. Frågan var om tidningens alkoholreklam stred mot den svenska alkohol- och tobakslagen. MD ansåg, efter en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter, att tidningens innehåll inte var speciellt avsedd för svensk publik eftersom tidningen var helt engelskspråkig och innehållet var främst avsett för utländska läsare.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> MD 1989:6 s 75.

# 3 Varumärkesanvändning i öppna nätverk

## 3.1 Inledning

Varumärken är vanligt förekommande på Internet och kan finnas i flera olika former. Först och främst kan varumärken finnas i sin traditionella form, dvs. i formen av en figur eller ett namn på en webbsida tillsammans med marknadsföringen av en vara. Varumärkesanvändningen på Internet styrs till viss del av nätets uppbyggnad vilket gör att varumärket även kan uppkomma i diverse nya former, till exempel som en del av en Internetadress, en länk eller som ett dolt sökord på en hemsida.

För att förstå betydelsen av de nya formerna av varumärkesanvändning måste systemet bakom fenomenet Internet till viss del förklaras.

Internet består av olika delar, e-post, diskussionsgrupper, ftp och www. För arbetets vidkommande är det främst www som är relevant eftersom varumärkesintrång är vanligast i den delen.

Det finns för närvarande inga vedertagna internationella principer som reglerar varumärkesanvändningen på Internet varmed det etablerade systemet, som består av de nationella känneteckenbestämmelserna samt successivt framtagna regleringar måste sökas göra tillämpliga i cyberspace.

De problemen som jag kommer att behandla i kapitlet är

- om användningen av de ”nya varumärkesformerna” kan utgöra ett traditionellt varumärke och därmed inkräkta på den rätt som en varumärkesinnehavare har och
- huruvida problemen som kan uppstå vid användandet av dessa kan lösas med hjälp av den nationella känneteckensrätten.

De nya former av varumärkesanvändning som kommer att behandlas är domännamnet, länkar och metataggar. Domännamnet kommer att ta störst plats eftersom fenomenet är det mest omtvistade. De olika regelverken som ligger till grund för registreringen av domännamn kommer till viss del att behandlas, så också förändringarna och den fortsatta utvecklingen.

## 3.2 Vad är Internet?

Internet består av flera nätverk. De olika näten kan kommunicera med varandra genom ett gemensamt språk, TCP/IP<sup>65</sup>. Det speciella med Internet

---

<sup>65</sup> Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Tekniken fungerar så att TCP bryter ned det meddelande som ska skickas i små adresserade paket, medan IP hanterar transporten. Hos mottagardatorn sätter sen TCP ihop paketen till den ursprungliga formen.

och det som även lett till dess explosionsartade expanderings är att det är uppbyggt av privata intressen. Det finns ingen högsta ledning som organiserar användningen eller uppbyggnaden utan varje primärnätverk (t.ex. comhem eller telia) styrs för sig.<sup>66</sup> Med hjälp av ett modem och ett avtal med ett av primärnätverken kan sedan de enskilda datorerna koppla upp sig på Internet.

Det man mest förknippar med Internet är www. Skapandet av www påbörjades redan på 1960-talet men de var först på 90-talet som det blev åtkomligt för den stora allmänheten och därmed fick Internetanvändningen sitt genombrott i folkhemmet.

Internet består av webbsidor som är sammankopplade genom länkar. Sökandet efter information på Internet går till så att konsumenten antingen skriver in den webbadress han önskar eller anger den firma eller det varumärke som sökes, varmed söktjänsten hittar de aktuella webbsidorna åt kunden med hjälp av metataggar. Genom länksystemet kan sedan användaren ”surfa” mellan de olika webbsidor som innehåller det aktuella kännetecknet. I och med möjligheten att hitta rätt adress genom att ange kännetecknet, inser man snabbt den stora genomslagskraften som varumärket har vid Internetanvändningen samt varför det är så viktigt att skydda en varumärkesrätt.

### 3.3 Domännamn

För att hitta ett visst företags hemsida på Internet måste man kunna deras fullständiga domännamn vilket kan vara svårt. Den vanligaste lösningen är att användaren helt enkelt skriver in www. följt av företagets namn i browsern/webbläsaren i hopp om att komma till den rätta adressen. Detta är en av orsakerna till att ett domännamn som matchar företagets kännetecken har blivit en ekonomisk guldgruva för företagen. Domännamnet registreras därför huvudsakligen som firmadominant, varumärke eller ett nytt kännetecken. Eftersom domännamnet vanligtvis består av ett kännetecken uppstår alltför ofta situationen att huvuddomänen är identisk eller förväxlingsbar med ett redan etablerat varumärke. Den nära kopplingen mellan de båda regelverken förutsågs inte i början av domännsystemets användning, men har allt eftersom utbredningen av Internet gjort sig mer påtaglig.

Debatten om domännamn som på senare tid varit intensiv har främst handlat om behovet av en administrativ ledning av domännamnsfrågorna samt domännamnets ställning i förhållande till känneteckensrätten. Liksom den övriga Internetfenomenen finns det inga nationella bestämmelser som reglerar domännamnen, utan de regler som existerar har successivt tagits fram av de administrativa organen för domännamnstilldelningen. Detta innebär att det inte finns något rättsligt

---

<sup>66</sup> Vissa frågor kräver dock en mer centraliserad styrning, tex. organisationen av IP-adresser och fördelningen av domännamn.

nationellt skydd för domännamn. I vissa fall bör det dock vara möjligt att använda sig av nationell känneteckensrätt för att skydda sitt domännamn.

### 3.3.1 Vad är ett domännamn?

Internet består av ett adresseringssystem. Varje dator som kopplas till nätet får en unik adress i form av siffror, IP-adresser. För att användaren lättare ska koma ihåg adressen omvandlas denna till en alfabetisk adress genom tjänsten DNS, Domain Name System. För användaren kommer alltså datorernas IP-adresser att visa sig i formen av ett domännamn.

Domännamnet kan liknas vid ett telefonnummer eftersom den identifierar en viss dator på nätet. Skillnaden mot ett traditionellt telefonnummer är att domännamnet även kan inneha en dirigerande funktion då den kan ge upplysningar om vem som innehar adressen.

Domännamnen är hierarkiskt uppbyggda. Sådär kan adressen se ut, < www.jur.lu.se>. Sist i namnet finns en s.k. *toppdomän*, TLD. I nästa led finns en eller flera *underdomäner*, SLD. Den underdomän som är placerad närmast toppdomänen, .lu, kallas *huvuddomän* och är den som vi normalt kallar ”domännamn”.

De första toppdomänerna som skapades var de generiska domänerna (gTLD).com, .edu, .org, .net, .int, .mil och .gov. Det är fortfarande endast dessa sju gTLD som finns att tillgå, men i början av år 2001 kommer ytterligare sju att sättas i bruk. Allt eftersom Internet spred sig utanför USA har det även vuxit fram nationella topp-domäner (ccTLD).<sup>67</sup>

I uppsatsen kommer begreppet ”domännamn” att avse hela adressen, <www.cloetta.se> medan jag med begreppet ”huvuddomän” endast åsyftar den särskiljande delen av domännamnet. Detta vill jag särskilt klargöra, eftersom domännamnet i praktiken har fått betydelsen att kunna omfatta båda situationerna.

### 3.3.2 Organisation och förvärv av domännamn

Domännamnsfrågorna är en av de delar av Internet som inte kan hanteras genom en decentraliserad styrning utan måste skötas av ett högsta auktoritativt organ. Det finns ingen lagstiftning som skyddar domännamnen så som det finns för den traditionella känneteckensrätten, utan tilldelningen av domännamnen sker efter de principer som successivt vuxit fram av de behöriga organen.

#### 3.3.2.1 De generiska toppdomänerna

Utdelningen av IP-adresser under gTLDs var till och med 1998 koncentrerad till IANA, Internet Assigned Numbers Authority. Samma år bildades organisationen ICANN vars uppgift var att gradvis ta över IANA:s ansvar

---

<sup>67</sup> Idag finns det ungefär 250 nationella domäner. En förteckning över dessa kan bl.a. hittas på [www.iana.org/cctld/cctld.htm](http://www.iana.org/cctld/cctld.htm).



för domännamnsfrågorna och organisationen är sedan september år 2000 i full drift.

IANA har delegerat ansvaret för tilldelningen av IP-nummer och administrationen av DNS-system till tre regionala organisationer.<sup>68</sup> De olika regionala registreringskontoren delar i sin tur ut IP-adresser till de lokala Internetleverantörer som sköter den egentliga utdelningen.

Tilldelningen av domännamn är skild från nummeransvaret. Tidigare hade ett privat bolag i stort sett monopol på registreringar under de generiska TLD, men detta monopol är på väg att brytas genom att ett flertal företag ska ackrediteras till ICANN.<sup>69</sup> De ackrediterade bolagen är till viss del fria att själva bestämma villkor för registreringar av domännamn även om de måste ta hänsyn till de regler som fastslagits i ICANN:s policy-dokument.<sup>70</sup> Vid samtliga registerkontor av de generiska toppdomänerna .com, .org, .net, .mil gäller att registreringen sker utan förhandskontroller. Den sökande behöver inte ha någon som helst anknytning till det sökta domännamnet och uppstår tvist om ett domännamn gäller principen ”först-till-kvarn”. Principen och bristen på förhandskontroll kan lätt leda till tvister om rätten till ett domännamn. Registreringsbolagen är då bundna att tillämpa ICANN:s regler för konfliktlösning samt att följa nationella domstolars beslut.

Tilldelningen av de nationella toppdomänerna sköts av nationella organ i de olika länderna. Deras behörighet härstammar från avtal med ICANN.

### 3.3.2.2 Den nationella toppdomänen .se

Domännamnstilldelningen under den svenska toppdomänen .se sköts av II-stiftelsen, men den praktiska tilldelningen sköts av NIC-SE som ägs av II-stiftelsen. Registreringen av de svenska domänen sköts enligt bestämda regler som tagits fram av NDR, Nämnden för Domännamns Regler.

Reglerna som benämns, DRS, kan hittas på NIC-SE:s hemsida.<sup>71</sup> Till skillnad från bl.a. registreringsförfarandet av .com domänen, innehåller DRS krav på förprovning av det tilltänkta domännamnet.

Reglerna är i huvudsak följande: endast juridiska personer som är registrerade hos en svensk myndighet har rätt att registrera sig direkt under .se. Domännamnet ska avse en verksamhet med anknytning till Sverige samt återspegla verksamhetens namn. Övriga juridiska och fysiska personer kan i stället välja att registrera sig under vissa subdomäner. Ett varumärke kan till exempel registreras med subdomänen .tm.se och privatpersoner kan använda sig av suffixet .pp.se. För att ett varumärke ska kunna registreras krävs att det antingen är registrerat nationellt, internationellt eller som ett EG-varumärke.<sup>72</sup>

---

<sup>68</sup> RIPE- NCC är den ansvariga organisationen i Europa, motsvarigheten i norra Afrika och Asien heter AP-NIC och för USA och resten av världen heter organisationen ARIN. Se Maunsbach s 5.

<sup>69</sup> Förteckningar över ackrediterade bolag finns på <[www.icann.org/registrars/accredited-list.html](http://www.icann.org/registrars/accredited-list.html)>.

<sup>70</sup> [www.icann.org/icp/icp-1.htm](http://www.icann.org/icp/icp-1.htm).

<sup>71</sup> <http://www.nic-se.se>, eller <http://www.iis.a.se/domanregler.html>.

<sup>72</sup> DRS regel I.

Domännamnsinnehavaren måste ha anknytning till Sverige. För att en företagare ska få registrera sitt företagsmärke krävs att domännamnet återspeglar verksamhetens namn och endast en domän får registreras per verksamhetsnamn/bifirma. I det svenska domännamnsystemet gäller att deskriptiva varumärken inte kan registreras som ett domännamn, men de system som inte företar förhandsprövning innan registreringen, till exempel domännamn under toppdomänen .com, tillåter deskriptiva namn. Tvister om rätten till ett domännamn löses, liksom för de generiska toppdomänerna, genom ”först-till-kvarn-principen”.

### **3.3.3 Kan domännamn jämföras med ett varumärke?**

I och med den nära kopplingen mellan domännamn och kännetecken är det ofrånkomligt att konkurrens uppkommer. Det kan röra sig om inbördes konkurrens mellan domännamn och konkurrens mellan domännamn och etablerade kännetecken. Frågan som då uppkommer är om domännamnet kan inkräkta på en känneteckensrätt och om konkurrensen dem emellan kan lösas genom tillämpning av känneteckensrätten.

Det är klart att varumärken används som andradomäner samt att andradomäner används som varumärken. Det får idag anses som givet att domännamnsregistreringar kan leda till varumärkesintrång, men det är inte helt klart att domännamnet kan jämföras med varumärket i juridisk bemärkelse och därmed vara föremål för en analogisk tillämpning av varumärkesrätten. För att ett domännamn ska kunna utgöra ett varumärke och inkräkta i denna rätt måste det ha samma kvaliteter som konstituerar ett varumärke. Härmed krävs alltså en jämförelse dem emellan.

#### **3.3.3.1 Varumärkets- och domännamnets funktioner**

Det mest utmärkande för varumärket är att det fungerar som en förbindelselänk mellan kundkretsen och företagets utbud av varor genom att det individualiserar och särskiljer varorna/tjänsterna i förhållande till andra företags utbud. Varumärket kan även ha en ursprungsangivande- och garantifunktion i den bemärkelsen att kunderna vet varifrån varorna härrör och vet vilken kvalitet märket står för. Varumärket är med andra ord marknadsstyrande.

Varumärkesrätten skiljer sig från den övriga immaterialrätten då själva varumärket i sig inte har något egenvärde, det är endast en symbol. Värdet av märket uppstår först då detta sätts in i sin kommersiella miljö, men kan därefter bli oerhört värdefullt så som länk till produkterna.<sup>73</sup> Vissa varumärken, så som väl kända varumärken, kan även erhålla ett egenvärde utanför sitt kommersiella sammanhang. Ett exempel på det ekonomiska värdet som ett varumärke kan erhålla är att 32§ VmL tillåter överlåtelse. Sedan en tid tillbaka behöver inte överlåtelsen även innefatta den bakomliggande rörelsen utan kan bestå utav enbart varumärket som sådant.

---

<sup>73</sup> Kocktvegaard och Levin s 318.

Domännamnens ursprungliga funktion är att vara en adressmekanism. För användaren kommer adressen att ses i formen av alfabetisk adress, men den består egentligen av en sifferkombination som kan liknas vid ett traditionellt telefonnummer. Domännamnet kan dock, till skillnad från telefonnumret, ge betydligt mer information i form av ett lands toppdomän eller i form av företagets kännetecken.<sup>74</sup> Det är dock inte helt säkert att lita på domännamnens landskod eftersom det inte är säkert att det finns någon faktisk koppling till landet samt att det inte heller är säkert att finns någon landskod kopplat till domänen varmed ett telefonnummers landssuffix skulle erbjuda mer information. För det faller att domännamnet innehåller ett redan etablerat företags kännetecken erhåller dock domännamnet de individualiserande- ursprungs- och garantifunktioner som ett varumärke har i den meningen att konsumenter får samma associationer till ett varumärke som används som ett domännamn som då varumärket används på traditionellt vis. Domännamnet besitter därmed samma marknadsstyrande funktion som varumärket om domännamnet faktiskt används som kännetecken för varor/tjänster.<sup>75</sup>

Att även domännamnet kan erhålla ett stort ekonomiskt värde visas genom att priserna på namn under tex. .com kan pressas nästan hur högt som helst. För att illustrera det stora värdet som domännamnens marknadsstyrande funktion har förvärvat kan nämnas att webbadressen ”business.com” i år såldes för motsvarande sextio miljoner kronor.<sup>76</sup> Det är inte enbart de generiska domännamnen som är upp till försäljning. Bland annat har öriket Tuvalu erbjudits femtio miljoner dollar för sin toppdomän av ett amerikanskt TV-bolag som tror att domänen .tv kommer att locka kunder.

### 3.3.3.2 Kan domännamn skyddas som ett registrerat eller inarbetat varumärke?

För att uppfylla sin funktion av förbindelselänk är det av största vikt att varumärket har *särskiljningsförmåga*. Bristande särskiljningsförmåga leder till att varumärket inte kan registreras. Deskriptiva och generiska märken kan inte ha särskiljningsförmåga och kan därmed inte heller registreras. För att avgöra om domännamn har särskiljningsförmåga bör namnet bedömas enligt sitt alfabetiska utseende eftersom det är denna som användaren normalt ser. Den unika delen av domännamnet är andradomänen. Det får inte förekomma två likadana andradomäner med samma toppdomän. Fastän deskriptiva<sup>77</sup> domännamn kan registreras under de generiska toppdomänerna så bör de inte kunna uppvisa särskiljningsförmåga enligt svensk lag. Domännamnet kan därmed liksom varumärket ha särskiljningsförmåga så länge det inte är deskriptivt.

---

<sup>74</sup> Hevrens, NIR s 200, Åkerman och Thunman s 451.

<sup>75</sup> Se bl.a. Åkerman och Thunman s 451.

<sup>76</sup> Melin, [http://www.nyteknik.se/pub/pub26\\_3asp?art\\_id=1569](http://www.nyteknik.se/pub/pub26_3asp?art_id=1569).

<sup>77</sup> Beskrivande namn så som t.ex. tvål och choklad.

För att märket ska uppfylla rekvisitet *individualiserande* krävs att det används som kännetecken för varor eller tjänster.<sup>78</sup> Det typiska användningssättet är att märket bringas på varan. Problemet är att domännamnet inte kan bringas direkt på varorna, utan sammankopplas med produkterna först när användaren hittat den aktuella webbsidan eller om personen tidigare sett domännamnet i form av ett varumärke på en produkt. Det finns inget entydigt svar utan åsikterna går isär, men troligtvis bör namnet kunna vara individualiserande under förutsättning att det, liksom varumärket, används som kännetecken för varor eller tjänster.<sup>79</sup>

För det fall att domännamnet uppvisar både den individualiserande- och den särskiljande funktionen som krävs för en varumärkesregistrering, borde domännamnsregistrering vara praktiskt möjligt hos PRV. Det har sen en tid tillbaka varit möjligt att registrera domännamn hos de nationella varumärkesmyndigheterna i bland annat USA och Kanada.<sup>80</sup> På senare tid har även den möjligheten tillkommit i Sverige. Ett domännamn kan registreras och inarbetas som ett varumärke ifall kriterierna härför är uppfyllda, vid registreringen krävs visserligen att disclaimer<sup>81</sup> sätts för toppdomänen eftersom denna inte kan registreras.<sup>82</sup> Exempel på ett företag vars firmanamn är i formen av ett domännamn är lenhud.nu. För det fall att domännamnet inte uppnår kraven som ställs vid registreringen kan de ändå åtnjuta varumärkesrättsligt skydd om de inarbetas. En annan sak är att hela Internetadressen som sådan, dvs. <www.ikea.se>, inte kan registreras hos PRV och därigenom få status av ett domännamn som kan användas på Internet, utan adressen måste registreras hos en av de behöriga registreringskontoren. Registreringen av domännamnet på anført vis ger i sig inget varumärkesrättsligt skydd så det är alltid säkrast att så snart som möjligt se till så att domännamnet, eller i vart fall huvuddomänen varumärkesregistreras.

### 3.3.4 Kan domännamn göra intrång i varumärkesrätten?

Den allmänna åsikten är idag att domännamn helt klart kan göra intrång i rätten till ett varumärke, men vad är egentligen grunden för detta? Förutsättningen för att domännamnet ska kunna inkräkta på varumärkesrätten är att de båda fenomenen kan jämföras. Det har i det förestående kapitlet hävdats att så också är fallet så länge domännamnet fyller samma funktion samt de kriterier som krävs för att ett varumärke ska komma till stånd.

Intrång i ett varumärke kräver ytterligare att domännamnet är

- *förväxlingsbart* med märket i fråga samt

---

<sup>78</sup> SOU 1958:10 s 236-237.

<sup>79</sup> Hevrens s 52, se även Pawlo:s artikel på <http://www.computersweden.se>.

<sup>80</sup> Hevrens s 40.

<sup>81</sup> Med uttrycket disclaimer menas ett på registreringsbevis för varumärket uttryckligt undantag för skydd.

<sup>82</sup> Pawlo s 148.

- att namnet *används inom näringsverksamhet*

Det första kriteriet är sålunda att märket är *förväxlingsbart*.

I förväxlingsbedömningen görs en helhetsbedömning av märkeslikheten och varuslagslikheten. Som anförts ovan är märken förväxlingsbara enligt 6§ 1st. VmL endast om de avser varor av samma eller liknande slag.<sup>83</sup>

Vid bedömningen av märkeslikheten uppstår inga specifika problem på Internet, utan bedömningen sker så som beskrivits ovan. För de flesta situationer blir bedömningen om varuslagslikhet inte mer komplicerad i Internetfallen än i de traditionella fallen, men viss osäkerhet uppstår då ingen direkt sammankoppling sker mellan varan tjänsten och domännamnet. Ett exempel är då ”domännamnstjuvar” registrerar domännamn utan att namnet används för att erbjuda varor eller tjänster. För vilken vara eller tjänst ska ”tjuven” anses använda kännetecknet? Samma fråga uppstår då ett märke endast finns på en webbsida utan att märket sammankopplas med vara eller tjänst. För dessa fallen är det endast de väl ansedda varumärkena som åtnjuter skydd eftersom dessa skyddas utöver varuslagsgränserna. En ytterligare fråga är hur stor sammankoppling mellan märket och varorna som krävs för att intrång ska föreligga. Räcker det med att domännamnet finns med i adresseringsfältet eller krävs det att varumärket finns på webbsidan tillsammans med produkterna?

I de svenska rättsfall som tar upp dilemmat synes som sammankopplingen mellan varumärket och produkten inte behöver vara särskilt tydlig.

I Levis-målet<sup>84</sup> ansåg domstolen att otillåten varumärkesanvändning förelåg trots att märket endast användes på reklamvykort och aldrig tillsammans med varorna. Det avgörande var att användningen ledde till utnyttjande av goodwill och degenerering av varumärket.

Ytterligare intrångskriterium är att varumärkena *används i näringsverksamhet*. Ett domännamn används i näringsverksamhet om namnet leder till ”en webbsida som innehåller någonting som är tänkt att utgöra ett led i en yrkesmässigt bedriven verksamhet av ekonomisk art, vare sig sidan innehåller information, marknadsföring eller varuförsäljning.”<sup>85</sup> Att varumärket måste användas inom näringsverksamhet gör att själva registreringen av ett domännamn inte gör intrång, inte heller kan existensen av ett varumärke på en helt privat hemsida fångas in av lagen. Just detta har varit ett stort problem vad gäller ”domännamnstjuvar” eftersom de oftast registrerar ett domännamn för att sedan kunna sälja detta dyrt till intresserade, men eftersom de själva inte har något intresse av att använda domännamnet så förhåller de sig passiva varmed det inte går att hävda varumärkesintrång.

---

<sup>83</sup> Väl ansedda varumärken och varumärken med särskilt ömtålig goodwill har ett utökat skydd utöver varuslagsgränserna, 6§2<sup>st</sup> VmL.

<sup>84</sup> NJA 1988 s 543.

<sup>85</sup> Hevrens s 50.

Otillbörlig användning av domännamn skulle även kunna hindras med hjälp av MFL för det fall domännamnet används i en näringsidkares verksamhet och om domännamnsanvändningen är otillbörlig ur konsumenthänsyn. Eftersom varumärken och domännamn är så gott som jämställda torde därmed MFL även kunna hindra otillbörliga domännamn. Se kap. 4.6.1.

### 3.3.5 Konkurrens mellan legitima känneteckensinnehavare

De olika konkurrenssituationerna som kan uppstå är inbördes kollision mellan domännamn och kollision mellan domännamn och etablerade varumärken. Nedan presenteras de olika situationerna.

1. Flera legitima innehavare konkurrerar om att använda samma kännetecken som domännamn. Situationen att flera innehavare har en etablerad rätt till samma kännetecken kan ju mycket väl uppstå eftersom det är fullt möjligt att flera förväxlingsbara kännetecken existerar inom olika branscher/varor<sup>86</sup> eller inom olika länder/delar av ett och samma land. Problemet är att endast ett av dessa kan få sitt varumärke registrerat som domännamn under samma toppdomän. Lösningen på problemet är tills vidare att den som först registrerar namnet även har rätt till detta.
2. En annan situation är att förväxling kan uppstå mellan identiska namn under olika toppdomäner. Skulle till exempel Wasa Försäkringar som är innehavaren av <wasa.se> kunna hindra Wasabröd att registrera wasa.com? Troligtvis skulle detta inte kunna förhindras så länge båda innehavarna även har känneteckensrättsligt skydd för märkena.<sup>87</sup> För det fall att de båda företagen marknadsför samma varuslag får en vanlig förväxlingsbarhetsbedömning företas.
3. Kan en domännamnsinnehavare hindra annan att registrera förväxlingsbart varumärke? Troligtvis inte eftersom existensen av ett domännamn inte hindrar registreringen av ett varumärke. För det fallet att även domännamnsinnehavaren har varumärkesrättsligt skydd för sitt domännamn blir dock fallet annorlunda.
4. Kan innehavaren av en varumärkesrätt hindra registreringen av ett förväxlingsbart domännamn? För det fall att domännamnsinnehavaren även har ett känneteckenrättsligt skydd för sitt domännamn, är det inte möjligt att hindra registreringen. Finns inget känneteckenrättsligt skydd för domänen kan varumärkesinnehavaren i vissa fall anses ha bättre rätt. Rätten till domännamnet får lösas av Name Dispute Policyn, se kap. 3.4.

---

<sup>86</sup> Hos PRV kan varumärken registreras i upp till 42 olika klasser medan det på nätet endast kan finnas en klass.

<sup>87</sup> Carlén -Wendels s 162

### 3.3.6 Domännamnsstölder/name-napping

Förfarandet med domännamnsstölder går till så att privatpersoner eller företag registrerar kända varumärken som domännamn för att sedan erbjuda de intresserade företagen att köpa domännamnet. Innehavaren av domännamnet är ingen rättmätigt ägare av namnet, dvs. innehavaren har inte en känneteckensrättslig rätt till namnet. Syftet med registreringen är endast att sälja namnet vidare varmed domännamnet inte i realiteten kommer att användas utan endast hänvisa till tomma webbsidor. Ett exempel är att en reporter på tidningen Wired registrerade macdonalds.com för sin egen räkning. Att registrera annans etablerade kännetecken som domännamn har inte varit några problem då det görs under en toppdomän som tillämpar principen ”först till kvarn” utan att ta sig tid till någon förprövning av registreringen.

För att handskas med problemen kan en förfördelad innehavare av ett kännetecken vända sig till ICANNs Uniform Domain Name Dispute Resolution eller så kan den nationella känneteckensrätten angripa problemet om domännamnet i fråga kan jämföras med en känneteckensanvändning. För att kunna använda sig av varumärkeslagen krävs dock att domännamnet ”används i näringsverksamhet”. Problemet med just name-napping är att domänen oftast förblir passiv. Vissa menar dock att redan det fallet att domännamnet leder till en tom webbplats eller att domännamnet utbjuds till försäljning är att anse som användning enligt varumärkeslagen.<sup>88</sup>

De nationella domstolarnas avgöranden i fallen kan dock förlora sitt värde då piraten befinner sig i ett främmande land eftersom det inte är säkert att domen kan verkställas i det landet. Alternativet är då i stället att föra tvisten till ICANN:s tvistelösningssystem.

I amerikansk rättspraxis har det ansetts möjligt att komma åt dylikt förfarande av domännamnstjuvar enligt den federala varumärkeslagen ”The Lanham Act”<sup>89</sup>. Ett fall som belyser tolkningen av kriteriet ”användning i näringsverksamhet” är Panavision International v. Toeppen<sup>90</sup>. I fallet slog domstolen fast att endast registrering av domännamnet inte utgjorde användning i näringsverksamhet, men att registrering i syftet att sälja eller hyra ut detta skulle omfattas av begreppet användning.

I det engelska fallet One in a Million<sup>91</sup> från 1997 dömdes två domännamnstjuvar att lämna tillbaka rätten till de domännamn som hade motsvarighet i erhållna varumärkesrätter. Domstolen poängterade att enbart registreringen av en domän inte kunde ses som intrång i varumärkesrätten, men att ett avsiktligt och konsekvent samlande av domäner med avsikt att missleda om domänernas ursprung måste leda till att domännamnen skulle

---

<sup>88</sup> Carlén -Wendels s 164.

<sup>89</sup> Skyddet mot intrång i varumärkesregistreringar stadgas i lagens 32:a sektion.

<sup>90</sup> 938F. Supp. 616 ( C.D.Cal. 1996).

<sup>91</sup> Court of Appeal, Civil Div. 98/0092-95B, 7/23/98). Fallet kan hittas på <http://www.nic.uk/news/legal/index.html>.

överförs till de rättmätiga innehavarna som hindrades att registrera och använda dessa.

Även i fransk rättstillämpning har visats att man inte tänker tåla domännamnsstölder. I ett mål från 1998 anförde den franska domstolen att enbart registreringen av ett domännamn kan utgöra otillåten konkurrens eftersom innehavet blockerar varumärkesinnehavarens rätt att använda domännamnet. Registreringen av pacanet.com var alltså otillåten fast domännamnet ledde till en passiv webbsida.<sup>92</sup>

### **3.3.7 ICANNs tvistelösningsprocess, Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy**

För att Internet ska kunna behålla sin kommersiella marknad och även utveckla denna är det viktigt att möta varumärkesinnehavarnas önskan om en effektiv tvistelösningsystem som har jurisdiktion och möjlighet att verkställa sina beslut. Samtidig är det även viktigt att inte enbart ta hänsyn till varumärkesinnehavarna utan även se till så att konkurrensen inte hindras. ICANN:s tvistelösningsprocess är därmed ett viktigt komplement till att föra tvisten till nationell domstol då tvister uppstår mellan kännetecken och domännamn.

Den nya dispythanteringspolicyn som fick effekt den 1 mars år 2000, innehåller ramen för tvistelösningsprocesser mellan en registrerad domännamnsinnehavare och en känneteckensinnehavare då tvisten rör sig om en otillåten registrering av domännamnen .com, .net och .org samt de ccTLDs som frivilligt bundit sig till protokollet.<sup>93</sup> Dispythanteringen är främst inriktad på fall gällande gränsöverskridande name-napping. ICANN:s dispythantering är obligatorisk för alla domännamnsregistraturer som befullmäktigats av ICANN och genom att registrera sitt domännamn under något av de ovanstående gTLDs och ccTLD, förbinder sig även domännamnsinnehavaren att åtfölja kraven i Policyn.

Proceduren är tillämplig på tvister som rör en påstådd rättsstridig registrering. En registrering är enligt paragraph 4(a) otillåten, om innehavaren inte har någon rättmätig rätt till namnet, om domännamnet är förväxlingsbart med annans varumärke samt registreringen används i ond tro.<sup>94</sup> Det finns två olika sanktioner som kan utdömas av den administrativa panelen. Domännamnet kan beordras att överföras till den rättmätiga innehavaren och domännamnet kan återkallas<sup>95</sup>. Har registreringen inte gjorts i ond tro, har den som först registrerade domännamnet rätt till detta.

---

<sup>92</sup> Décision Pacanet-18/12/98, Tribunal de Grande Instance de Draguignan, 8 April 1988. <http://www.mama-tech.com/foreign.html#17>.

<sup>93</sup> Att observera är att WIPO inte är behörig att lösa tvister om den svenska nationella domänen. Det har ännu inte uppkommit någon tvist om .se, och enligt handläggaren Eva Frölich på NIC-SE kommer de antagligen att hänvisa till nationell domstol för ett avgörande. Se artikeln av Jesper Hultqvist.

<sup>94</sup> Se reglerna på [www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm](http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm), se även SOU 2000:30.

<sup>95</sup> Se regel 4i.



Den tidigare policyn på området, utformad av NSI, gick ut på att domännamn kunde sättas ”on hold” medan tvisten löstes. Förfarandet var dock mycket kritiserat eftersom det kunde missbrukas genom att konkurrenter stängdes ute från marknaden.

Den utarbetade tvistelösningsmodellen erbjuder ett snabbt och billigt alternativ till att dra tvisten inför en traditionell domstol. Den administrativa processen, som för övrigt kan skötas helt elektroniskt, beräknas ta cirka 45-50 dagar och kostnaden för att lösa en tvist som involverar 1-5 domännamn beräknas ligga på USD 1500.

Trots att en tvist upptas enligt protokollet är det under hela förfarandet möjligt för parterna att parallellt även skjuta tvisten inför domstol.<sup>96</sup>

Den första organisationen som var behörig att handha dessa tvister var WIPO, sedan dess har flera tvistlösningsenheter tillkommit.

Fallet Nokia Corporation v. Nokiagirls .com<sup>97</sup> rörde huruvida registreringen av Nokiagirls.com var otillåten, eftersom Nokia Corporation hade varumärkesregistreringar runt om i världen, däribland USA. WIPO panelen ansåg att det rörde sig om en otillåten registrering eftersom märkena är förväxlingsbara, domännamnsinnehavaren inte hade någon rätt eller legitimt intresse av namnet samt användningen var i ond tro. Beslutet blev att domännamnsregistreringen skulle återkallas.

### 3.4 Analys av domännamnets fortsatta ställning och utveckling

Då domännamnen registreras är det vissa av toppdomänerna som är speciellt åtråvärda och därmed belastas extra mycket. Dessa är för närvarande .com, .org, .net. För att minska belastningen på framför allt .com domänen samt för att kunna möta efterfrågan på nya domännamn har nyligen sju nya domäner utsetts. De nya domänerna, kommer troligtvis att i bruk i början på 2001, är .name, .biz, .info, .pro, museum, aero och .coop.<sup>98</sup> Då dessa nya domännamn blir tillgängliga för registrering kommer ett nytt problem för varumärkesinnehavare att uppstå. De innehavare som redan registrerat sitt varumärke som domännamn kommer att kastas tillbaka till ruta noll.<sup>99</sup> Det vill säga de kommer att vara tvungna att konkurrera med alla andra om att få registrera sitt domännamn i de nya domänerna. I förslaget till de nya domänerna finns därför vissa medel som varumärkesinnehavaren kan ta till

---

<sup>96</sup> Om tvisten dras inför domstol före eller under förfarandet är det upp till den administrativa panelen att efter eget omdöme besluta om det administrativa förfarandet ska fortgå eller avslutas.

<sup>97</sup> WIPO D2000-0833, den 7 Aug 2000. Flera avgöranden kan hittas på <http://www.icann.org/udrp/proceedings-list-name.htm>.

<sup>98</sup> .info och .biz är generella och kommer att kunna registreras av vem som helst, medan .aero, pro, museum, .name och .coop är reserverade för vissa grupper. Se artikel av Jesper Hultqvist <http://nyheter.idg.se/display.pl?ID=001123-cs32>.

<sup>99</sup> Maunsbach s 23.

för att skydda sig. Den första möjligheten är att förregistrera sitt kännetecken under något av de nya domännamnen. Problemet är att ingen med säkerhet kan säga vilka de nya toppdomänen kommer att bli samt att det finns åtminstone två olika företag som tar emot förregistreringar och att det därmed kan ligga flera märken som ligger och väntar.<sup>100</sup> Den andra möjligheten som står till buds är att ansöka om ett generellt undantag hos WIPO. Kriteriet för ett generellt undantag är dock att varumärket är så gott som notoriskt känt. Undantaget motsvarar de undantagsmöjligheter som finns i Pariskonventionen för väl ansedda varumärken. Hur man ska handskas med de eventuella spörsmålen är ännu inte säkert och förhoppningen är att farhågorna varit ogrundade eller i vart fall överdimensionerade.

Ytterligare försök att utvidga tillgängliga domännamn samt göra systemet mer användarvänligt är att införa nya tecken i domännamns hanteringen. Bland andra har svenska <nu.domain> på försök utökat sitt register med registrerbara domännamn till att även avse de svenska bokstäverna å, ä och ö.<sup>101</sup> De nya tecknena ska kunna hanteras av DNS- systemet genom programmet NU-bind. De stora Internetoperatörerna låter emellertid ännu inte sina kunder få tillgång till de nya domänen då förändringen utöver standardmodellen kan medföra problem. Sedan november år 2000 är det även möjligt att registrera domännamn på japanska, koreanska och kinesiska.

Förslag om reformering av den svenska nationella toppdomänen har framförts. Problemet har bland annat varit att det är allt för få som registrerar sitt domännamn under toppdomänen .se och de inhemska företagen i stället väljer en av de generiska toppdomänen. Ett förslag om liberalisering av regelverket har därför lagts fram som ska göra det mer attraktivt för företagare att använda sig av den svenska domänen. De senaste åren har toppdomänen .se varit reserverad för aktiebolag och organisationer som hade registreringsbevis från PRV samt domännamn som anknöt till företagsnamnet. En av tankarna i förslaget är slopad förhandsprövningen så att det nya reglerna liknar de som gäller för den generiska domänen .com. Det nya systemet innebär att i princip vilken huvuddomän som helst ska kunna registreras direkt under .se. Det finns olika åsikter huruvida en slopad förprövning för registreringen av domännamn är positiv. Bland annat har det hävdats att domännamnsreglerna är ett skydd för marknaden i stället för ett hinder eftersom det garanterar minimerad name napping, vilket vi i Sverige varit tämligen förskonade mot på grund av vår förhandskontroll.<sup>102</sup> Det finns även risk att priserna på domännamnen skulle skjuta i höjden på samma sätt som skett under de generiska domänen. Förslaget och utvecklingen kan följas på <http://www.iis.se>.

---

<sup>100</sup> Artikel av Anders Thoresson [http://www.nyteknik.se/pub/ipsart.asp?art\\_id=11381](http://www.nyteknik.se/pub/ipsart.asp?art_id=11381).

<sup>101</sup> Se artikel av Jonas Ryberg, [www.nyteknik.se/pub/pub26\\_3.asp?art\\_id=9478](http://www.nyteknik.se/pub/pub26_3.asp?art_id=9478).

<sup>102</sup> Kevin Beard mfl, < <http://www.nyheter.idg.se/display.p1?ID=000609-DSD5>.

Förslaget som har lagts fram av Domännamnsutredningen<sup>103</sup> innebär även en formalisering av den nationella toppdomänen. Tanken är att delegeringen av uppdraget att hantera de nationella toppdomänerna ytterst ska vara en fråga för den nationella regeringen som därmed på ett behövligt sätt skulle kunna garantera stabiliteten och legitimiteten.<sup>104</sup>

Kritiken mot domännamnets stora värde för företagen har ofta framförts, men det är svårt att komma på en konstruktiv lösning på problemet. Problemet har i en artikel uppgett vara att domännamnet närmast har fått funktionen av en kataloguppgift som hänvisar till ett företags produkt, fast det egentligen endast är en nätverksadress utan koppling till marknadsföringen.<sup>105</sup> Problemet skulle kunna lösas genom en global katalogtjänst där man genom ett indexerat söksystem kan hitta företag, personer, produkter, tjänster mm.<sup>106</sup> Genom en sådan katalogtjänst som skulle fungera utan DNS-systemet, skulle varumärket hittas i katalogtjänsten i stället för i domännamnet. Katalogtjänsten skulle kunna liknas vid en telefonbok. Domännamnet skulle därmed inte bli en sådan maktfaktor för att locka till sig potentiella kunder och domännamnet skulle inte konkurrera med varumärket på samma sätt.

Intrångsbedömningen vad gäller varumärken och domännamn är något annorlunda vilket kan ställa till med problem. Varumärkesintrång är för handen då ett förväxlingsbart märke används vilket gör att innehavaren har ett mycket långtgående skydd mot andra märken. När det gäller domännamn så har innehavare inte alls samma långtgående skydd mot andra domännamn. Registreringen av domännamnet burgerking.com hindrar till exempel inte registreringen av burgerking.org eller burger-king.com, så till vida att märket inte även varumärkesregistrerats. Frågan är då om lagstiftningen ska främja varumärkes- eller domännamnsinnehavaren? Antingen så utsträcks varumärkesrätten så att den kan hindra förväxlingsbara domännamn eller så måste varumärkesinnehavaren registrera sitt märke som ett domännamn under alla ca 230 nationella toppdomänerna. Än så länge verkar det som att varumärkesinnehavarna gynnas med tanke på praxis, men troligtvis kommer lagstiftarna även tvungna att ta hänsyn till domännamnsinnehavarnas intressen.

### 3.5 Länkar.

Man skulle kunna säga att Internets mest utmärkande drag är möjligheten att snabbt kunna förflytta sig mellan platser. Detta sker genom länksystemet. Företeelsen gör det möjligt att surfa mellan olika sidor genom s.k.

---

<sup>103</sup> SOU 2000:30.

<sup>104</sup> SOU 2000:30 s 40.

<sup>105</sup> Olle E Johansson, <http://www.datateknik30.se>.

<sup>106</sup> Se artikel ovan.

hypertextlänkar. Genom att klicka på ett visst ord eller figur på webbsidan, länkas användaren vidare till en annan webbsida eller databas. När länkarna är konstruerade att hämta material från en annan sida och öppna denna i kombination med ursprungssidan kan dock varumärkesrättsliga och marknadsrättsliga problem uppstå eftersom användaren kan få uppfattningen att de båda sidorna är i samverkan. Användningen av länkar kan därmed komma i strid med både känneteckenslagstiftningen och marknadsföringslagen om användningen ger ett vilseledande intryck om produkters ursprung, renommésnyltning eller misskreditering.

För att en länk ska strida mot VmL krävs:

- att användningen sker *inom näringsverksamhet*,
- den är *förväxlingsbar* med annat kännetecken.

Huvudprincipen är att det inte är tillåtet att publicera annat företags logotyp eller varumärke som en klickbar figur utan företagets godkännande. Däremot anses inte intrång i varumärkesrätten föreligga då kännetecknet endast återges i neutralt typsnitt.<sup>107</sup> Länkar kan även strida mot känneteckensrätten om länkningen presenteras på ett otillåtet sätt. För att kunna förstå och lösa problemen måste först de olika länksorterna presenteras. Det finns olika typer av länkar, hypertext-, inline- och frame/ramlänkar. *Hypertextlänkar* används för att transportera surfaren mellan olika webbplatser, men användaren ser att han har kommit till en ny sida bl.a. genom att den nya sidans adress står i adressfältet. Denna typen av länkning kan jämföras med hänvisningen i en bok. Vid *inlinelänkning* eller *ramlänkning* integreras oftast materialet i den egna länkwebbplatsen och det framgår inte av domännamnsadressen att användaren nu är på målwebbsidan. Länken kan härmed lätt förväxlas med den ursprungliga sidans utbud varmed risk för förväxling samt urvattning av märkena föreligger.

I fallet Total News<sup>108</sup> behandlades frågan om ramlänkning kan utgöra varumärkesintrång, otillbörlig konkurrens, vilseledande marknadsföring och urvattning av varumärke. Total News förmedlade nyheter på sin hemsida genom att intrigera främmande webbsidors innehåll på sin egen sida. Det hämtade materialet presenterades sedan omringat med Total News:s ram. Målet blev dessvärre inte prövat i sak utan förlikning skedde. Förlikningen innebar att svarande får länka till kärandes webbsidor under förutsättning att inte integrerande ramlänkning används.

I fallet Ticketmaster<sup>109</sup> hade svarande Microsoft hypertextlänkar direkt till Ticketmasters biljettförsäljningssida utan att användaren först länkades till kärandes ingångssida, så kallade djuplänkar.

---

<sup>107</sup> Carlén- Wendels s 178.

<sup>108</sup> The Washington Post Co. v. Total News Inc., No 97 Civ.1190 (S.D.N.Y., filed feb. 2, 1997).

<sup>109</sup> Ticketmaster Corp. v. Microsoft Corp., CV 97-3055 RAP (C.D. Cal., filed April 28, 1997).

I The Shetland Times,<sup>110</sup> som också upptog frågan om tillåtligheten av förflyttande djuplänkar, hade svarande länkar till Shetland Times artiklar. De två målen om djuplänkar slutade i en uppgörelse mellan parterna. Båda uppgörelserna ledde till att svarande inte längre får länka till subsidor utan att länkningen måste ske till ingångssidan.

Hypertextlänkning är enligt den allmänna uppfattningen tillåtet enligt VmL eftersom den endast har en referensfunktion, så problemen med intrång rör de övriga två sätten. Troligtvis är också både inline- och ramlänkar tillåtna, men något säkert generellt svar kan inte ges. Intrångsbedömningen bör ses stängare då länken är integrerande än då den är förflyttande eftersom användaren kan få uppfattningen att länken tillhör ursprungssidan. De båda djuplänksfallen visar att bedömningen blir strängare vid djuplänkar som inte leder till målsidans ingångssida, än då länken leder till förstasidan eftersom företaget oftast finns presenterade här. Eftersom en djuplänk går förbi ingångssidan är risken för snyltning eller utnyttjande större än i de övriga fallen. Djuplänkning leder inte endast till nackdelar för webbsidans innehavare och kunder utan kan även leda till förlorade reklamintäkter för de annonsörer med reklam på ingångssidan.

Det finns väldigt få mål som behandlar problematiken med länkning och mig veterligen finns det ännu inget domstolsavgörande att stödja sig på. En av orsakerna till det begränsade antalet mål är att det finns vissa tekniska lösningar att ta till för att förhindra länkning. Man kan bland annat programmera sidan så att djuplänkar ändå exponeras till ingångssidan samt annonser kan placeras på de mest besökta sidorna i stället för på ingångssidan.<sup>111</sup>

Det kan slutligen konstateras att det alltid hör till god ton att ta kontakt med innehavaren av sidan och få dennes samtycke innan man lägger upp länken. På många hemsidor finns det information om hur innehavaren vill att eventuell länkning ska gå till och det har blivit allt mer vanligt att parterna avtalar om hur användningen ska ske. Ett vanligt krav är att länkning endast får ske till förstasidan så att användaren förstår vart han har kommit samt att endast vissa typer av länkning är tillåten.

### 3.6 Metataggar.

Det vanligaste sättet att hitta information på nätet är att skriva in tillverkarens/produktens namn i browsern, (webbläsaren). En annan metod är att använda sig av de olika sökmotorerna. Vissa sökmotorer, som till exempel Spray, Alta Vista och Yahoo använder metataggar för att genomsöka nätets innehåll efter det material som användaren önskar få

---

<sup>110</sup> Shetland Times Ltd. v. Zetnews Ltd., Scotland Court of Sessions (Oct. 24, 1996).

<sup>111</sup> Diane Cabell, [www.mama-tech.com/names.html#NAME](http://www.mama-tech.com/names.html#NAME) .

tillgång till, så att användaren inte behöver skriva in domännamnet utan endast ange ord som söks varefter alternativa sidor som innehåller ordet ges. Metataggen är dolda ord eller ordkombinationer som webbsidans innehavare skrivit in i hemsidas html-kod.<sup>112</sup> Taggen förmedlar sedan information till webbläsaren om webbsidans innehåll samt kan beordra webbläsaren att hämta material på sidan. Taggen består oftast av ett ord som beskriver innehållet på sidan och som innehavaren tror att allmänheten kan tänkas söka på. Syfte med metataggen är att ägaren av sidan vill ha så många besökare som möjligt. Användningen av metataggen på anført vis ställer inte till med några juridiska problem utan är helt lovlig och i praktiken mycket använd. Det rättsliga problemet orsakas i stället då personer lägger in annans kännetecken som metatagg på sin webbsida, för att därmed i otillbörligt syfte locka till sig konkurrentens kundkrets. Att på detta sätt använda annans kännetecken leder till intrång i dennes känneteckensrätt eftersom kännetecknets marknadsstyrande och individualiserande funktioner hotas. Förfarandet kan strida mot varumärkeslagen, firmalagen och marknadsföringslagen beroende på vad för sorts kännetecken som har använts.

En svensk treskodom rörande dolda kännetecken involverade företaget Eurocall World Directories som hade lagt in konkurrenten Telias varumärke ”Gula Sidorna” som metatagg på sin webbsida. TR konstaterade att förfarandet innebar varumärkesintrång eftersom användningen skadade Telia.<sup>113</sup>

I fallet Playboy Enterprises fann domstolen att varumärkesintrång förelåg då Playboys konkurrent, Calvin Designer, hade lagt in det förra företags namn som metataggar på sin hemsida eftersom förväxlingsrisken av märkena var stor.<sup>114</sup>

I det danska Melitta-målet<sup>115</sup> diskuterades tillåtligheten av metataggar. Företaget Coffilter hade först lagt in konkurrenten Melittas varumärke som metatagg men efter att Melitta krävt att detta ändrades lade svarande in hela kompatibilitetspåståenden i metataggarna i stället. Åberopan av annans varumärke i jämförande reklam eller vid kompatibilitetspåståenden är enligt dansk och svensk lag undantaget från ensamrätten till ett kännetecken. Melitta yrkade därefter förbud för förfarandet enligt både VmL och MFL. Domstolen ansåg att användningen av endast kärandes varumärke som metatagg innebar ett varumärkesintrång men att användningen av annans kännetecken som metatagg i jämförande reklam var tillåtet enligt dansk lag. Som skäl för beslutet anfördes att kompatibilitetspåståenden är fullt tillåtna i vanliga medier samt det var tillåtet att använda annans kännetecken i jämförande syfte i den synliga texten på en webbsida. Domstolen konstaterade att problemet med kompatibilitetsinformation i metataggar är att kontexten inte framgår eftersom sökmotorerna endast söker på ord, men domstolen ansåg samtidigt att förfarandet inte kunde förbjudas bara för att

---

<sup>112</sup> Carlén-Wendels s 125.

<sup>113</sup> Stockholms TR, mål T-5066-00.

<sup>114</sup> Playboy Enterprises Inc. v. Calvin Designer Label., 985 F. Supp. 1220 (N.D.Cal.1997).

<sup>115</sup> Hilleroöd FogdeR, mål FS 2434/97, Melitta SystemService / . Coffilter International.

hänvisningen görs på en webbsida som indexeras av olika sökmotorer. Problemet med att sökmotorerna hittar ”fel” sidor är en därmed en olägenhet som användarna och känneteckensinnehavarna får stå ut med enligt domstolen.

Tillåtligheten av reservdelsregeln i metataggar har ännu inte prövats i svensk rätt men det är mycket möjligt att en svensk domstol skulle komma fram till samma avgörande.

Oavsett tillvägagångssätt kan otillbörlig användning av metataggar leda till känneteckensintrång enligt varumärkeslagen eller firmalagen eller vara förbjuden enligt marknadsföringslagens bestämmelser om renommésnyltning, misskreditering eller vilseledande marknadsföring.

### 3.7 MFLs tillämpning på domännamn, länkar och metataggar.

För att MFL ska vara tillämplig på användningen av domännamn, länkar och metataggar krävs att:

- förfarandet utförs av en näringsidkare,
- känneteckensanvändningen är en marknadsföring för dennes varu/tjänsteutbud och
- känneteckensanvändningen är otillbörlig.

Kriteriet att handlingen utförts av *en näringsidkare* utesluter privatpersoners användning av domännamn, länkar och metataggar. Kriteriet ställer inte till med några speciella problem avseende de tre förfarandena, dock kan man ställa sig frågan vad kan är att betrakta som en marknadsföringsåtgärd. Med *marknadsföringsåtgärd* menas alla budskap om företagets produkt/tjänsteutbud som är avsedda att nå potentiella kunder. Under detta omfattande begrepp faller så gott som allt på företagets webbsida.

En länk består vanligtvis av ett företags klickbara logo eller dess namn. Då marknadsföraren använder sig av ett otillåtet klickbart kännetecken på sin kommersiella webbsida, används länken i näringsverksamhet. Dock bör det påpekas att användningen av annans kännetecken i ett neutralt typsnitt torde vara tillåtet enligt svensk rätt. Eftersom en länk kan jämföras med en bokhänvisning och en marknadsförare bär fullt ansvar för innehållet i sin marknadsföring, så innebär det att han även kan hållas ansvarig för innehållet i länkmålplatsen enligt MFL.<sup>116</sup> Marknadsföraren bör därmed även kunna hållas ansvarig för att länkmålplatsen innehåller en otillåten känneteckensanvändning.

Även domännamn kan utgöra del av marknadsföringen. Domännamnet har ju oftast funktionen av reklam för företagets webbsida. Det som skiljer domännamnets funktion på Internet från traditionell marknadsföring är att

---

<sup>116</sup> Carlén- Wendels s 211.

det är kunden som är den aktiva parten då det gäller att ta kontakt med företagen. Oavsett denna skillnad borde otillbörligt utnyttjande ett domännamn som utnyttjar annans renommé, misskrediterar eller vilseleder konsumenter kunna hindras av MFL.

Metataggar är en naturlig del av webbsidor och omfattas därmed av marknadsförarens ansvar. Har denne tex. satt in en konkurrents kännetecken som metatagg så är alltså även metataggen en del av marknadsföringen och förfarande torde kunna strida mot MFL så som otillbörlig känneteckensanvändning eller vilseledande mot konsumenter.<sup>117</sup> Ett problem med metataggar är att de är osynliga, vilket över huvud taget inte är tillåtet enligt regeln om reklamidentifiering och sändarangivelse, 5§ MFL. Detta innebär att alla metataggar skulle strida mot MFL och eftersom metataggar är nödvändiga i cyberspace är detta inte praktiskt möjligt. För att göra MFL tillämplig på otillbörliga metataggar skulle man därmed vara tvungen att ta lagens syfte till hjälp, nämligen att hindra otillbörlig marknadsföring. Marknadsföringen ska utifrån mottagarens upplevelse vara vederhäftig och ge mottagaren ett korrekt intryck. Eftersom användningen av konkurrenters varumärke i metataggar har till syfte att vilseleda användaren borde därmed metataggarna kunna hindras med hjälp av lagen.

### **3.8 Problem med varumärkesanvändning på Internet**

Känneteckensregleringarna är skapade utifrån helt andra förutsättningar då Internet inte alls fanns med i beräkningarna vilket medför diverse problem då känneteckenslagarna ska tillämpas. För att känneteckenslagstiftningarna ska bli tillämplig på varumärkeshantering på Internet krävs att *användningen sker inom näringsverksamhet*. Användningen av de olika åtgärderna måste ske i ett kommersiellt sammanhang, dvs. på en kommersiell webbsida. Då varumärket ligger på en kommersiell webbsida sker känneteckensanvändningen i näringsverksamhet. En av Internets speciella karaktärer är att både näringsidkares webbsidor och privata webbsidor får samma spridning med hjälp av de olika sökmotorerna, vilket inte alls är fallet om man tex. jämför med informationsspridningar i TV och radio eftersom dessa reklamsidor kostar en massa pengar. Eftersom söktjänsterna inte tar hänsyn till om träffarna leder till kommersiella eller icke-kommersiella sidor kommer därmed sökningen att visa känneteckensanvändningar både i näringsverksamhet samt i privat verksamhet. Resultatet blir att varumärkesinnehavaren skadas lika mycket av kommersiell som privat användning av ett liknande kännetecken utan att VmL kan hindra den icke-kommersiella användningen. Ett sätt att lösa problemet på skulle kunna vara att söktjänsterna tar betalt för att visa upp de metataggar som finns på en webbsida, därmed skulle inte de

---

<sup>117</sup> Carlén- Wendels s 137.



privata webbsidorna få samma spridning som de kommersiella. Möjligtvis skulle man kunna anta att webbsidor som är i gränslandet mellan kommersiell och icke-kommersiell utövning och som tar del av söktjänsternas spridning därmed är att beakta som vinstdrivande näringsverksamhet vilken skulle kunna hindras genom lag.

Enligt VmL är förväxlingsbedömningen uppdelad i märkeslikhet och varuslagslikhet. Då kännetecken används i sökmotorer kan förväxlingsbedömningen ställa till med diverse problem. För att ett domännamn, en länk eller en metatagg ska kunna göra intrång i en varumärkesrätt med hjälp av sökmotorer krävs att de olika kännetecknen alltid är helt lika, dvs. märkeslikheten måste vara fullständig. För att två märken ska vara förväxlingsbara krävs även att det rör sig om liknande varor. Detta medför att då kännetecknet wasa används för knäckebröd, så kan VmL inte hindra att samma kännetecken används för wasa försäkringar eftersom dessa inte är inom varu-/tjänsteslag. I den traditionella marknadsföringen visas varumärket tillsammans med varan så användaren ser direkt vilket varuslag som åsyftas, vilket har till följd att köparen sällan förväxlar varumärken av olika varu-/tjänsteslag. Problemet är att då sökmotorerna söker på ett kännetecken så tar den ingen hänsyn till vilket varuslag kännetecknet står för vilket ofta leder till att sökmotorerna hittar fel sidor. Användaren vet alltså inte om varumärket wasa står för bröd eller försäkringar förrän han har kommit till målwebbsidan. Detta kan leda till att användaren i varje fall till en början vilseleds om varumärkets ursprung och att varumärkesinnehavaren mister potentiella kunder. Även om detta kan leda till olägenheter både för varumärkesinnehavaren och användaren så kan förfarandet alltså inte hindras med hjälp av VmL

De ovanstående problemen leder till att sökmotorerna kan hitta fel sidor och frågan är om det finns något som kan göras för att slippa besvären. Eftersom kravet på näringsverksamhetsanvändning är intaget i lagen i syfte att bevara tryck- och yttrandefriheten kan kriteriet inte tas bort. En möjlighet är att stifta en speciell regel om varumärkesanvändningen på Internet, en annan möjlighet är att omorganisera sökningen på Internet. Båda lösningarna är svåra att genomföra i praktiken varmed vi nog måste finna oss i att varumärkeshanteringens även fortsättningsvis kan resultera i vissa olägenheter.

## 4 Jurisdiktion

Jag har i kapitlet ovan redovisat för de varumärkesrättsliga regler som gäller i Sverige och även redogjort för de känneteckensrättsliga bestämmelsernas territoriella begränsning. De svenska känneteckensregleringarna är således endast tillämpliga på rättigheter som uppkommit genom inhemsk känneteckensrätt och på handlingar vars effekt uppkommer på svenskt territorium. Skulle de nationella reglerna tillämpas utanför dessa gränser, skulle det få extraterritoriell verkan och inkräkta på principen om staters suveränitet. Frågan är då hur lång man kan dra denna gräns och använda de svenska reglerna på förhållanden som har internationell karaktär. I det följande kommer jag att presentera det svenska rättsläget för jurisdiktion.

### 4.1 Allmänt

Frågan om vilket land som ska ha domsrätt i ett specifikt fall är komplex i och med att det inte finns några enhetliga internationella bestämmelser som reglerar jurisdiktionen. Istället regleras frågorna nationellt genom varje nations internationella privaträtt. Den internationella privaträtten reglerar hur långt en stats jurisdiktion kan utsträckas i internationella sammanhang utan att inkräkta på andra staters suveränitet. IP-bestämmelserna är med andra ord specifika för varje land vilket kan medföra att flera stater kan anse sig ha jurisdiktion vid en och samma tvist. För att minska valet av behöriga stater samt göra situationen lättare att överblicka har det, inom vissa traditionellt sett gränsöverskridande områden, vuxit fram konventioner som behandlar problemet, till exempel inom förmögenhetsrätten. De svenska domsrätsreglerna regleras av vår svenska rättegångsbalk samt av diverse konventioner. Det finns ingen allmän domsrätsregel utan vilkoren varierar beroende på vilken typ av mål det handlar om. Domsrättsreglerna stöter på ytterligare problem då de ska tillämpas i Internetmiljöer. De traditionella reglerna kräver vanligtvis att rättshandlingarna kan fixeras till en viss plats, till exempel att den skadegörande handlingen kan hänföras till en viss ort. Problemet är att handlingar inte alltid kan fixeras till en plats och att konsekvenserna i stort sett kan uppstå var som helst.

### 4.2 Rättsregler

Den del av Rättegångsbalken som behandlar svenska domstolars jurisdiktion står att finna i 10 kap. RB. Balken reglerar svenska domstolars inbördes behörighet ur lokal synpunkt, däremot innehåller balken inga direkta bestämmelser om de svenska domstolarnas behörighet i ett internationellt perspektiv, men reglerna kan i vissa fall få en analogisk tillämpning.

De konventioner som är viktigast i sammanhanget och som Sverige uttryckligen sagt sig vara bunden av är Bryssel- och Luganokonventionen. Konventionerna, som nästan är identiska, är exklusivt tillämpliga då svarande har hemvist i en konventionsansluten stat. Både Brysselkonventionen och Luganokonventionen är gällande i Sverige. Skillnaden är att Luganokonventionen ska tillämpas gentemot EFTA-stater, medan Brysselkonventionen ska tillämpas gentemot EU-stater. Samtliga EU stater har nu tillträtt konventionen som för Sveriges del införlivades 1998 och blev tillämplig 1 januari 1999. Dock har ännu inte alla stater ratificerat Sveriges anslutning till konventionen. Än så länge saknas Belgiens tillkännagivande varmed det än så länge är Luganokonventionen som ska tillämpas mellan Belgien och Sverige.<sup>118</sup>

Då det rör en tvist där svarande har hemvist i tredje land, dvs. varken rör personer hemmahörande i EES- respektive EU-området, finns det inga skrivna regler. I stället är huvudprincipen att de svenska forumreglerna tillämpas analogt.<sup>119</sup> HD har klarlagt att även konventionerna kan få en analogisk tillämpning för dessa fall enär domstolen ansåg Luganokonventionen ”uttrycka vad som numera är internationellt vedertagna principer i fråga om kompetenskonflikter mellan domstolar i olika länder”<sup>120</sup>. HD:s uttalande klargjordes sedan ytterligare av AD i målet 1995 nr 120 som betonade att den analoga tillämpningen endast är möjlig för att utvidga svensk domsrätt.<sup>121</sup>

De olika jurisdiktionsgrunderna som erbjuds av konventionerna och rättegångsbalken kommer att presenteras i nedan.

#### 4.2.1 Hemvistforum

Huvudregeln inom svensk och internationell rätt är att svarandes hemvist avgör forumfrågan. Denna regel om svarandes ”forum domicili” finns uttryckt i RB 10:1. Begreppet ”hemvist” definieras som den ort där svarande stadigvarande vistas eller där han har hushåll. Det är alltid möjligt att en person kan ha hemvist på flera orter.

Huvudregeln står också att finna i konventionens art 2 som är tvingande. Begreppet ”hemvist” ska vid prövningen om svensk domsrätt tolkas enligt svensk rättsuppfattning, dvs. enligt RB 10:1.<sup>122</sup>

Internets särdrag torde inte medföra några problem att tillämpa regeln.

---

<sup>118</sup> SFS nr: 2000:1169.

<sup>119</sup> Bogdan 1999 s 109, se även BK/LK art 4.

<sup>120</sup> NJA 1994 s 81.

<sup>121</sup> Bogdan, 1999 s 108.

<sup>122</sup> Art 52 och 53 BK/LK.

## 4.2.2 Avtalsforum

Svarande kan stämmas i det land där avtal ingåtts eller gäld uppkommit 10:4 RB. För att forumbestämmelsen ska kunna tillämpas krävs att svarandes utfästelse eller betalningsskuld uppkommit på orten. I BK/LK art 5.1 talas i stället om begreppet. För det fall att avtalets uppfyllelseort inte är preciserad bestäms platsen av den rättsordning som enligt domstolslandets IP-bestämmelser reglerar avtalsförhållandet.<sup>123</sup>

I de flesta dispositiva mål är det möjligt för parterna att själva avtala om i vilket land eller vilken bestämd domstol som är behörig att uppta en framtida eller redan existerande tvist.<sup>124</sup> Den utpekade domstolen är i dessa fall exklusivt forum för de avtalade tvisterna dem emellan och innebär att annan domstol inte är behörig att avgöra målet. Rätten att skriva bindande prorogationsavtal finns i RB 10:16 samt i BK/LK art. 17.

## 4.2.3 Förmögenhetsforum

Regeln om förmögenhetsforum uttrycks i RB 10:3. För svenskt vidkommande innebär regelns 2st 1p en möjlighet för svensk domsrätt i tvister som rör svarandes betalningsskyldighet om personen har egendom i riket. Regeln i 2st 2p, kallad "forum rei sitae" innebär att svensk domsrätt även kan tillämpas vid lös egendom. Förmögenhetsforumregeln har emellertid, tillsammans med kontrakts- och deliktforum, blivit ganska omtvistad eftersom den möjliggör svensk domsrätt även då egendomens värde är mycket lågt och är därför avsedd att endast tillämpas restriktivt. I konventionerna art 3 2st finns ett uttryckligt förbud mot att regeln används då tvisten rör betalningsskyldighet vilket har till följd att RB 10:3 inte kan användas då svarande har hemvist i en konventionsstat.

Konventionsförbudet hindrar inte att forumbestämmelsen kan ges en analogiskt tillämplig vid tvister med parter hemmahörande i ett land som inte är medlem i EU.<sup>125</sup>

## 4.2.4 Driftställe/filialforum

RB 10:5 stadgar domsrätt för det fallet att ett utländskt företag har "fast driftsställe" inom landets gränser. Ett rekvisit för svensk domsrätt är dock att den aktuella tvisten är hänförlig till verksamheten vid etableringen och har uppkommit omedelbart på grund av rörelsen.<sup>126</sup> Regeln gör det möjligt för personer som ingått avtal med ett företag genom deras filial, att vända sig till filialen i stället för företaget som antagligen är etablerat i ett annat land. Regeln motsvaras av konventionernas art 5.5 vars filialbegrepp i stort är det samma som i RB.

---

<sup>123</sup> Bogdan, 1999 s 129.

<sup>124</sup> Inskränkningar i prorogationsrätten följer av 10 kap. 17§.

<sup>125</sup> NJA II 1943:1 s 99.

<sup>126</sup> Kriterierna uttrycktes i NJA 1992 s 3.

Regeln kan även tillämpas analogt vid tvist där svarande inte har hemvist i en konventionsstat.

Användningen av filialforum vid aktiviteter på Internet har så vitt jag vet aldrig skett, men forumregeln skulle kunna få betydelse även för cyberspace-tvister för det fall att man kan likställa en webbsida med en filial. En webbsida på Internet finns i princip överallt i världen och det är därmed ingen lätt sak att söka hänföra denna sida till ett visst territorium eller plats. En möjlighet att knyta webbsidan till ett lands territorium skulle kunna vara att jämställa webbsidan med en filial varmed den behöriga domstolen i dessa fall skulle bli domstolen i det land där filialen/ webbsidan är etablerad. Detta diskuteras bland annat de lege ferenda av Bogdan.

Aktiviteten på en webbsida kan på många sätt liknas den på en filial. Genom webbsidan kan företag inte bara sprida information utan även sälja sina varor respektive tjänster, varmed en tvåsidig kommunikation uppkommer som liknar den vid ett driftställe.<sup>127</sup> Härigenom fyller sidan samma funktion som en filial. Då Bogdan söker jämföra webbsidans funktion med en traditionell filial liknar han webbsidan med en obemannad bensinstation. Resonemanget som förs resulterar i att Bogdan anser att webbsidan är att liknas vid en filial enligt den svenska regeln eftersom den kan vara stadigvarande och webbsidan kan ingå avtal i det utländska företagens namn i varje fall för de sidor som programmerats att besvara och acceptera anbud.<sup>128</sup> Han menar även att BK art 5 är tillämplig.

Frågan är hur man ska kunna bedöma var en webbsida är etablerad.

Till en webbsida finns det oftast knutet ett domännamn som gör det möjligt att hitta sidan, enligt Bogdan skulle det därmed vara naturligt att betrakta webbsidan så som belägen i det land under vilken dennas toppdomän har blivit registrerad.<sup>129</sup> Detta skulle kunna vara en rimlig lösning så länge det rör sig om en nationell toppdomän, men lösningen kan inte appliceras på webbsidor med en generisk toppdomän eftersom dessa inte har något samband med ett specifikt territorium. Det är dock inte alls säkert att webbsidan har något reellt samband med det land den registrerats under eftersom inte alla länder kräver anknytning till territoriet vid registreringen samt att de nationella beteckningarna även kan säljas vidare.

Trots att det inte föreligger ett reellt samband med landet skulle det diskuterade alternativet kunna erbjuda en logisk lösning eftersom innehavaren själv har valt att använda sig av landets toppdomän och därmed borde förutsett att eventuellt sammankopplas med nationen.

Övriga omständigheter att beakta vid bedömningen av en sidas etablering skulle kunna vara serverns geografiska placering samt till vilket land webbsidan exponerar sig emot. Vid bedömningen av exponeringen till ett visst land kan faktorer så som språket på sidan, leveranssätt och dylikt bli avgörande.<sup>130</sup>

---

<sup>127</sup> Bogdan SvJT s 827.

<sup>128</sup> Bogdan SvJT s 830-831.

<sup>129</sup> Bogdan SvJT s 828.

<sup>130</sup> Bogdan SvJT s 829.

Användningen av filialforum då tvisten rör varumärkesrättsliga intrång torde dock få liten tillämpning eftersom varumärkesintrång oftast sker i utomobligatoriska förhållanden, medan det vid tillämpningen av filialforumet oftast finns ett avtal mellan parterna. För det fallet att avtal ännu inte hunnit ingåtts mellan parterna kan dock jurisdiktionsbestämmelsen tillämpas.

#### 4.2.5 Deliktforum

När det gäller intrångstalan i känneteckensrätter är det främst denna regel, forum delicti, som är av intresse eftersom det sällan föreligger något avtal mellan de inblandade parterna.

Talan får väckas inför svensk domstol i utomobligatoriska skadestånd om den skadegörande handlingen företagits här eller skadan uppkommit här, RB 10:8. Regeln om deliktforum motsvaras i konventionerna av art 5 p 3.

Enligt artikeln är domstolen i det land där skadan inträffade behörig i utomobligatoriska förhållanden. I fallet *Bier v. Mines de potasse d'Alsace*<sup>131</sup> tolkade EG-domstolen regeln så att både domstolen i det land där skadan inträffade samt domstolen i det land där den skadegörande handlingen företogs är behöriga. Det står käranden fritt att välja mellan handlings- eller effektforum. Tolkningen av bestämmelsens vidd inskränktes senare i fallet *Sheville*. EG-domstolen uttalade att för att kunna välja domstolen i det land där skadan inträffade krävs att det rör sig om en direkt och omedelbar skada samt att domstolen endast får pröva den del av skadan som uppstått inom staten.<sup>132</sup> *Sheville* nyanseringen finns inte uttalad i svensk rätt men ska enligt *Bogdan* intolkas i svensk rätt.<sup>133</sup>

Deliktforum kan ställa till diverse problem då det ska användas på tvister med Internetanknytning eftersom det krävs att antingen effekten eller platsen för den skadegörande handlingen kan lokaliseras till en bestämd plats vilket just är det speciella problemet med det gränslösa Internet. Även då handlingen utförs på Internet ska principerna som utvecklats enligt *Bier* och *Sheville*- fallen tillämpas. Detta innebär, som beskrivits ovan, att kärke kan välja mellan att väcka talan på handlingsorten eller på effektorten. Det som gör regeln svår att tillämpa på Internettvister är att osäkerhet kan råda om var en handling utförts samt var skadan uppstått. Ifall den skadegörande handlingen sker på en hemsida uppstår skadan varhelst i världen webbsidan laddas ner vilket får till följd att skadegöraren kan stämmas överallt i världen vilket kanske inte är rättvist mot skadegöraren. Frågan är om ett kriterium för domsrätten ska vara att skadan i landet kunde förutses. Problematiken behandlas i *Burkes* artikel där han förespråkar restriktiv jurisdiktion på Internet eftersom en alltför vid jurisdiktion annars kan hindra Internets framväxt.<sup>134</sup>

<sup>131</sup> Mål 21/76 *Bier v. Mines de potasse d'Alsace*, (1976) ECR, s1735.

<sup>132</sup> Mål C-68/93 *Sheville v. Presse Alliance*, REG, 1995 s I-415.

<sup>133</sup> *Bogdan*, SvJT s 11.

<sup>134</sup> *Burk*, <http://vjolt.student.virginia.edu>.

Då tvisten rör tredje land ska man även här tolka svenska RB analogt eller tolka konventionerna analogt.

#### 4.2.6 Straffrättsligt forum

Den svenska brottsbalken är tillämplig på alla gärningar som begåtts ”här i riket”, 2 kap. 1§ RB. Uttrycket innefattar den plats där en brottslig handling företagits alternativt den plats där brottet har fullbordats, 2 kap. 2§ RB. Eftersom ett brott lokaliseras både till handlingsorten och till den ort där brottet fullbordas, så kan ett och samma brott anses begånget i flera länder. Till skillnad från civilrätt tillämpar svenska domstolar alltid svensk rätt i brottmål, vilket medför att frågan om domsrätt och tillämplig lag inte behöver diskuteras separat. På grund av varumärkesrättens territoriella begränsning krävs att det rör sig om ett intrång i en svensk varumärkesrätt. Däremot spelar det ingen roll om den skadegörande handlingen utförs i utlandet eller i riket bara brottet fullbordas i Sverige. En handling torde t.ex. vara fullbordad i Sverige då en otillåten varumärkesanvändning finns på en webbsida och användningen av varumärket leder till skada i skyddslandet.

### 4.3 Jurisdiktionen vid varumärkesintrång

Behörigheten för en nationell domstol att avgöra mål begränsas till viss del av *isolationsprincipen*. Principen innebär att domstolar inte är behöriga att avgöra tvister som avser utländsk offentligrättslig lagstiftning bl.a. med anledning av att svensk rättsskipningsintresse saknas. Eftersom varumärkesrätten till den del som behandlar rättens uppkomst, innehåll och upphörande har stor anknytning till den offentliga rätten så har endast skyddsstaten jurisdiktion i dessa frågor.<sup>135</sup> Talan om hävande av ett i främmande land registrerat varumärke ska därmed avvisas av den främmande domstolen. Svensk domsrätt föreligger därmed alltid i mål om hävande av svensk varumärkesregistrering oberoende av parternas nationalitet eller hemvist och i princip föreligger alltid svensk domsrätt när talan förs om ersättning för intrång i en svensk varumärkesrätt.<sup>136</sup>

Vid intrång i en varumärkesrättighet uppstår vanligtvis en skada till följd av användningen av ett liknande kännetecken. I de flesta fallen finns inget avtal mellan skadegöraren och den rättmätige innehavaren varmed deliktforumregeln, parallellt med regeln om hemvistforum, är tillämplig för de flesta fallen av varumärkesintrång. Den rättmätige innehavaren av ett varumärke kan därmed välja om han vill väcka talan i svarandes hemvistland, landet där skadan uppstod, eller det land där den skadegörande handlingen utfördes. Det måste dock observeras att i de fall som rör ett varumärkes registrering eller giltighet så är registreringsstaten exklusivt

---

<sup>135</sup> Bogdan 1999 s122.

<sup>136</sup> Bogdan, NIR s 276.

forum enligt BK/LK art.16.4. Frågan är hur man ska gå till väga då varken platsen för den skadegörande handlingen eller skadans effekt kan lokaliseras vilket ofta är fallet vid varumärkesintrång via Internet.

Hevreus menar att svensk domsrätt ska bedömas på samma sätt som bedömningen om huruvida varumärkesanvändning enligt VmL 4§, föreligger.<sup>137</sup> Svensk domsrätt blir därmed beroende på om varan är att anse som införd eller tillhandahållen här eftersom det är i och med tillhandahållandet som skada uppstår. Tolkningen av tillhandahållande enligt VmL behandlas i kap 5.2.1.

---

<sup>137</sup> Hevreus s 77.



# 5 Lagval

## 5.1 Allmänt

Den internationella privaträtten hänvisar till ett lands rättsordning ur vilken tvisten ska lösas. Detta sker med hjälp av ett antal ”kollisionsnormer” som bygger på anknytning till respektive land. Normerna är nationell rätt, men kan likaväl hänvisa till utländsk rätt. Att notera är att lagvalsreglerna gäller valet av materiell lag och således inte berör sakfrågan eller processuella regler.

Inom privaträtten finns det inga bestämda lagvalsregler för utomobligatoriska skadestånd utan man får förlita sig på de principer som vuxit fram i praxis. Jag ska här endast nämna de regler och principer som är relevanta vid varumärkesintrång i nätverkssammanhang.

Eftersom svensk jurisdiktion och tillämpningen av svensk straffrätt sammanfaller i brottmål, kommer straffrätten inte att behandlas i detta kapitel emedan straffrätten behandlades i kap. 4.

## 5.2 Lagval i varumärkesrättsliga sammanhang

Frågan om tillämplig lag blir inte lika problematisk då tvisten rör varumärkesrättsliga anspråk. Eftersom den i hög grad regleras av internationella konventioner är den i stort materiellt densamma enligt de olika ländernas lag.

Frågor som gäller svenskt varumärkesskydds *uppkomst, upphörande eller rättsliga innehåll* ska prövas enligt svensk lag. Detta är en följd av känneteckenrättens territoriella begränsning. Den svenska lagen är i dessa fall tillämplig oavsett parternas medborgarskap eller hemvist. Gäller talan i stället intrång i ett utländskt varumärke är skyddslandets lag tillämplig. En svensk domstols enda möjlighet att ta upp frågor om rätten till ett utländskt varumärke är i prejudiciella sammanhang. För dessa fall ska domstolen använda sig av det främmande skyddslandets lag.<sup>138</sup>

Eftersom frågor om varumärkesrättens innehåll ska prövas enligt skyddsstatens lag, skall frågan om ett intrång i en svensk rättighet har ägt rum besvaras utifrån svensk varumärkesrätt. Övriga frågor av skadeståndsrättslig beskaffenhet, exempelvis ersättningskyldighetsfrågor ska enligt svenska IP-regler lösas med tillämpning av lagen i det land där huvuddelen av den skadegörande handlingen företagits, se *Cronsiö fallet*.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup> Bogdan NIR s 274.

<sup>139</sup> Bogdan NIR s 278.

### 5.2.1 Deliktstatutet

Då det rör skadestånd utom avtalsförhållande är det en internationellt vedertagen princip att tillämpa lagen i det land där skadan inträffade.<sup>140</sup> Det svenska rättsläget är dock oklar i fråga om valet mellan handlingsortens eller skadeortens lag. HD uttalade i Cronsiö-fallet<sup>141</sup> att skadeståndsskyldighet i utomobligatoriska förhållanden skulle bedömas enligt den materiella lagen i det land där den skadegörande handlingen företogs. Eftersom både handlingen och skadan i målet var lokaliserade till samma plats, aktualiserades inte frågan om vad som ska gälla i de fall att handlingen och skadan skett i olika länder. Av rättsfallet antyds att det är handlingsortens lag som ska vara gällande, men domstolen tog inte ställning till detta så läget vid distansskador får fortfarande anses som oklart.

Då det rör skadestånd utom avtalsförhållanden kan man fråga sig om det överhuvudtaget är lämpligt att tillämpa lagen i det land där skadan inträffade. I vissa fall kan det ju vara så att skadevållaren inte kunde förutse att skadan skulle inträffa i ett visst land, t.ex. då e-post sänds till en person bosatt i Sverige, som vid mottagandet av e-posten befinner sig på semester i Italien. Knappast kunde avsändaren förutse att Italiensk lag skulle bli tillämplig och är det då rimligt att tillämpa denna, kanske mycket strängare lag? Tillämpningen av skadeortens lag kan även bli ohållbar då skadan skett i flera länder. Ta till exempel spridningen av e-postviruset "Navidad", som ledde till skador i ett tjugotal länder. Att i detta fall söka tillämpa ett tjugotal olika lagar skulle vara oerhört tidskrävande och kostsamt och de olika ländernas bestämmelser kunde leda till stor variation i sanktionerna.

Doktrinen ger olika svar på frågan. En del har föreslagit den individualiserande metoden för distansskador, dvs. tillämpning av lagen i det land till vilket det aktuella rättsförhållandet har närmast anknytning. Andra har föreslagit att man ska beakta huruvida skadevållaren haft anledning att räkna med att skadan skulle uppkomma i ett annat land. Det finns även de som föreslår att det ska vara fritt för den skadelidande att välja det rättssystem som är förmånligast i hans fall.<sup>142</sup>

### 5.3 Är varumärket avsett att tillhandahållas i landet?

Varumärkesrätten är territoriellt begränsad i den meningen att varumärket endast är skyddat i det land där det är registrerat/inarbetat. Svensk varumärkeslag når därvid inte utanför landets gränser vilket medför att lagvalet inte orsakar några större problem emedan det eventuella intrånget

---

<sup>140</sup> Carlén-Wendels 1998 s43.

<sup>141</sup> NJA 1969 s 163.

<sup>142</sup> Bogdan, SvJT s 12.

och skyddet måste förekomma i samma land. Problemet är därmed att fastställa var intrånget har skett.

För att användningen av ett varumärke ska kunna hindras med hjälp av svensk varumärkeslag krävs tillhandahållande enligt 4§ 1<sup>st</sup> VmL.

”..*varan tillhandahålls eller är avsedd att tillhandahållas här i landet eller utomlands eller också hit införs.*”

Vad ska då menas med begreppet ”*tillhandahållande*”?

En fysisk vara anses som införd då den rent faktiskt har flyttats över landsgränsen. Och det är tämligen klart att en vara är avsedd att tillhandahållas här om den säljs till Sverige till exempel genom postorder. Avgörande för om en fysisk vara är avsedd att tillhandahållas i landet bör vara att det är faktiskt möjligt att införa varan.

När det gäller självständiga immateriella varor som inte är sammankopplade med fysiska produkter är gränsen inte längre lika självklar. Till exempel användningen av ett domännamn eller webbsida som enbart innehåller information eller reklam. Man kan fråga sig om ett tillhandahållande föreligger redan i och med att varan/tjänsten finns på Internet eller om det krävs att varan/tjänsten faktiskt laddas ner hos mottagaren.

Enbart det faktum att varumärket är tillgängligt på Internet bör enligt den allmänna åsikten inte innebära att det tillhandahålls i Sverige enligt lagens mening, eftersom det skulle leda till att den svenska lagen får en extraterritoriell tillämpning.<sup>143</sup> Troligtvis krävs alltså att varorna/tjänsterna laddas ned för att ett tillhandahållande ska vara för handen och för att ett avsett tillhandahållande krävs antagligen någon form av interaktivitet mellan säljare och köpare.

Vid avgörandet om varan/tjänsten avses att tillhandahållas här kan möjligtvis paralleller dras till resonemanget i den svenska *marknadsföringslagen*.<sup>144</sup> MFL reglerar förhållanden inom Sverige, men är enligt *effektprincipen* även tillämplig på åtgärder som härrör från utlandet om åtgärden är *riktad till svensk publik*. Det spelar med andra ord ingen roll var servern eller drivaren av hemsidan befinner sig, se om MFL i kap 2.6. För det fallet att paralleller kan dras så torde VmL alltså vara tillämplig då marknadsföring sker från en server belägen i utlandet om marknadsföringen kan anses riktad till svenska konsumenter. Det måste dock observeras att effektprincipens tillämpning i Internetsammanhang måste ske mer restriktivt eftersom informationen aktivt hämtas av användaren i stället för att marknadsföringen påtvingas genom spridning.

En annan möjlighet är att tillämpa en *sändarlandsprincip* liknande den som används i EG:s bestämmelser om gränsöverskridande television. Inom området för TV-sändningar gäller sändarlandets lag som tillbörlig.

Sändarlandsprincipen bygger på principen att det som är lagligt i det land varifrån sändningen sker också ska accepteras i mottagarlandet. Principen har den fördelen att endast ett lands lag blir tillämplig samt att

---

<sup>143</sup> Åkerman och Thunman s 454. Se även Hevreur s 59.

<sup>144</sup> Hevreur s 58.

marknadsföringen endast behöver uppfylla ett lands lag. Nackdelen är att marknadsföraren kan välja att marknadsföra sig från ett land med låga krav enbart för att komma undan stränga bestämmelser.

# 6 Amerikansk rätt på område

## 6.1 Inledning

För att få en bild av möjliga principer domstolar kan använda för att avgöra jurisdiktionsfrågan på Internet ska amerikansk rätt behandlas i det följande avsnittet. Jag har valt just amerikansk rätt eftersom det är USA som har kommit längst med kommersialiseringen av Internet, samt att jurisdiktions- och lagvalsproblem regelmässigt uppkommer på grund av USA:s delstats- och federala karaktär.

Det är viktigt att observera att rättsfallen som ska behandlas just rör mellandelstatliga förhållanden och att inga direkta paralleller därav kan göras på internationella förhållanden. I huvudsak gäller dock samma kriterier för frågor av mellanstatlig domsrätt som för internationella fall.<sup>145</sup>

## 6.2 Personal jurisdiction

Utifrån fallet *International Shoe*<sup>146</sup> började USA:s Supreme Court skapa nya kriterier baserade på s.k. ”virtual presence” för att kunna utvidga en stats jurisdiktion till att även infatta personer hemmahörande i en annan stat. För att bestämma huruvida personal jurisdiction föreligger för en person hemmahörande i en annan delstat måste först två frågor besvaras:

1. Tillåter forumstatens long-arm statute jurisdiktionen och
2. är jurisdiktionen tillåten enligt federal due process.

Domsrätten regleras under den s.k. Doctrine of Personal Jurisdiction.

Här görs en åtskillnad mellan å ena sidan *general jurisdiction* å andra sidan *specific jurisdiction*. General jurisdiktion avser sådana omständigheter där forumstatens behörighet inte är beroende av om tvisten har sitt ursprung i svarandes aktiviteter inom staten. Modellen liknar i stort vårt hemvistbegrepp och är utan större intresse i detta sammanhang då det inte ställer till med problem i nätverkssammanhang. Med principen om specific jurisdiction avses en situation där tvisten är det direkta resultatet av svarandes kontakt med forumstaten. För att avgöra om en viss person uppfyller kravet på specific jurisdiction görs, som ovan påpekats, ett test i två delar. Personen måste uppfylla den aktuella statens ”long arm statute”.<sup>147</sup> Här kan delstaternas bestämmelser variera något. Personen måste även uppfylla det s.k. *due process*. Detta är ett krav på att tvisten har en viss minimikontakt med staten.

---

<sup>145</sup> Åkerman och Thunman s 463.

<sup>146</sup> *International Shoe*, U.S. 310 (1945). S 326.

<sup>147</sup> Åkerman och Thunman s 460.

För att avgöra minimikontakt görs ytterligare test i tre delar för att avgöra anknytning.

- Föreligger avsiktlig exponering inför domstolens jurisdiktion? Avsiktlig exponering föreligger om personen företagit aktiviteter inom staten och därigenom tagit del av de fördelar och skydd som erbjuds av staten.
- Har tvisten sitt ursprung i handling/aktiviteter som företagits på domstolsorten?
- Är utövandet av domsrätten skälig? Här tas hänsyn till om utövandet av jurisdiktionen medför problem för svarande, forumstatens intresse i frågan och om en annan stat skulle vara lämpligare.

## 6.2.1 Rättsfall

Samtliga fall rör specific jurisdiction.

*Benusan Restaurant Corp. v. King.*<sup>148</sup>

Svaranden som var bosatt och verksam i Missouri hade på en webbsida lagt ut information om sin klubb, "The Blue Note". På sidan erhöll kunderna även information om biljetter som kunde beställas per telefon för att sedan inhämtas på nattklubben. Klaganden som hade samma namn på sin klubb, belägen i New York, hävdade att detta var varumärkesintrång i hans rätt till namnet.

Domstolen i New York ansåg sig inte ha domsrätt i fallet eftersom varken New Yorks long-arm statut eller due process tillät detta. Som skäl för att minimikontakten med staten inte var uppfylld anförde domstolen att den enda kontakten som fanns med forumstaten var att informationen kunde erhållas via Internet vilket inte kunde jämföras med en riktad marknadsföring. "The mere fact that a person can gain information on the allegedly infringing product is not the equivalent of a person advertising, promoting, selling or otherwise making an effort to target its product in New York."<sup>149</sup> Domstolen ansåg med andra ord att det inte förelåg interaktivt handlande mellan säljaren och användaren och att det inte förelåg ett aktivt erbjudande som gjorde tjänsten reellt möjlig.

*CompuServe, Inc v. Patterson.*<sup>150</sup>

Fallet rörde prenumeration av tjänst från en hemsida. Kärande, bosatt i Texas, stämde det ansvariga företaget för varumärkesintrång. Bakgrunden till stämningen var att parterna tidigare ingått ett avtal som gav CompuServe rätt att sälja Pattersons varor, men att företaget sedan börjat sälja en egen liknande produkt. Företaget väckte i sin tur fastställsetalan mot Patterson i Ohio för att klargöra att det inte förelåg varumärkesintrång. Domstolen i Ohio fann att avsiktlig exponering förelåg av den orsaken att avtalet mellan parterna som ingåtts på domstolsorten hänvisade till Ohios lag och att e-

<sup>148</sup> *Bensuan v. King*, 937 F. Supp. 295 (S.D.N.Y.).

<sup>149</sup> *Bensuan v. King*, p 299.

<sup>150</sup> *Compuserve v. Patterson*, 89 F.3d 1257 (6<sup>th</sup> Cir. 1996).

postmeddelande utväxlats parterna emellan. CompuServe hade marknadsfört sina produkter via en server i Ohio vilket gjorde att tvisten hade sitt ursprung i handling som företagits på domstolsorten. Till sist ansågs det även som skäligt att Ohio hade domsrätt på grund av ovan anförda moment samt CompuServes intresse i saken.

Panavision Int'l, L:P: v. Toeppen.<sup>151</sup>

Privatpersonen Toeppen hade registrerat företaget Panavisions varumärken som domännamn i syftet att sälja dessa domäner till Panavision. Fallet rörde sig alltså om name-napping-fenomenet. När sedan Panavision väckte varumärkesintringstalan i Kalifornien ansåg domstolen sig ha domsrätt på grund av att Toeppens handlande var ämnat att skapa skadliga effekter i forumstaten, samt det faktumet att han hade varit i ond tro vid registreringen av namnen gjorde att han avsiktligt riktat sin verksamhet mot domsorten.

Zippo Manufacturing Company v. Zippo Dot Com, Inc.<sup>152</sup>

Zippo Manufacturing, vars verksamhet var belägen i Pennsylvania, stämde Zippo Dot Com för att de på sin hemsida och i deras domännamn använde varumärket Zippo. För att bestämma om jurisdiktionen var skälig använde sig domstolen av en "glidande skala". På skalans ena sida befinner sig så pass interaktiva sidor så det kan sägas att svarande gör affärer med forumstatens invånare. På skalans motsatta sida finns webbsidor som endast innehåller information. "In the middle are situations where a defendant operates an interactive Web site, allowing a user to exchange information with the host computer. In such a case, a court must review the "level of interactivity and commercial nature of the exchange of information" to determine whether jurisdiction should be exercised. A passive Web site that does little more than make information available to those who are interested in it is not grounds for the exercise of personal jurisdiction." <sup>153</sup> Domstolen ansåg att svarandes webbsida under omständigheterna var att anse som aktiv då företaget både kunde ingå och neka prenumerationsavtal genom webbsidan och att Dot Com medvetet hade riktat sin verksamhet mot forumstaten eftersom de hade träffat avtal om prenumerationer med personer och försäljare i staden.

Inset Systems, Inc. v. Instruction Set, Inc.<sup>154</sup>

Domstolen i Connecticut fann att Instruction hade exponerat sig inför deras jurisdiktion genom att de hade marknadsfört sina tjänster på Internet samt att hemsidan gav besökarna möjlighet att ringa långdistanssamtal till en kostnad av ett lokalsamtal och att minimumkontakten med forumstaten därmed var uppfylld. <sup>155</sup> (Antagligen ansåg domstolen att den låga telefonkostnaden för

---

<sup>151</sup> Panavision v. Toeppen, 938 F.Supp. 616 C.D.CAL. 1996).

<sup>152</sup> Zippo, 1997 WL 37657 (W.D.Pa.,Jan 16 1997).

<sup>153</sup> Zippo, p 1124ff.

<sup>154</sup> Inset Systems, Inc. v. Instruction Set, Inc 937 F. Supp. 161 (D:Conn. 1996).

<sup>155</sup> Intel System, p 164-165.

personer hemmahörande i annan stat visade att marknadsföringen inte bara riktade sig inom staten).

#### Maritz v. CyberGold<sup>156</sup>

Käranden, Maritz, ansåg att svarandens, CyberGolds, hemsida som erbjöd tjänster om e-posthantering, utgjorde varumärkesintrång då käranden på sin hemsida erbjöd samma tjänster under varumärket GOLDMAIL.

Domstolen i Missouri ansåg att webbsidan var aktiv i och med att användare kunde bli medlemmar samt erhålla information från sidan. Jurisdiktionen grundades på det faktum att webbsidan innehöll information som kunde nås av var och en och att svarande var medveten om att webbsidans innehåll kunde få denna globala spridning. Domstolen gjorde ingen prövning om någon av forumstatens invånare faktiskt hade blivit medlemmar utan anförde endast att detta var en möjlighet. Domslutet är dock kontroversiellt och har kritiserats i doktrinen.

#### Playboy Enterprises, Inc. V. Chuckleberry Publishing, Inc. m fl.<sup>157</sup>

Svaranden som var hemmahörande i Italien hade på sin webbsida som var placerad på en italiensk server, marknadsfört tidningen Playman.

Den amerikanska domstolen anförde att den inte kunde förbjuda existensen av en utländsk hemsida eftersom den inte kunde hävda jurisdiktion över Internet. Domstolen ansåg dock att de på grund av ett tidigare meddelat förbud mot fortsatt försäljning i USA, kunde ålägga svaranden att stänga sidan eller utesluta amerikanska marknaden från försäljningen.

#### Millennium Enterprises, Inc v. Millennium Music, LP<sup>158</sup>

Frågan i målet var om svarande kunde anses ha exponerat sig inför statens jurisdiktion och därmed stämmas i staten Oregon då en köpare från staten Oregon hade införskaffat en cd-skiva från svarandes webbsida.

Domstolen bedömde att minimikontakten med staten inte förelåg eftersom svarande inte hade kunnat förutse forumstatens jurisdiktion och att utövandet av jurisdiktionen därmed inte var skäligt.

För att avgöra huruvida webbsidan är interaktiv använder sig domstolen av den glidande skala som användes i Zippo. Eftersom kunderna hade möjlighet att handla, bli medlemmar och erhålla franchising information så ansågs sidan uppvisa den interaktivitet som krävs för personal jurisdiction, dock menar domstolen att eftersom svarande inte företagit ytterligare åtgärder riktade mot staten så befinner sig svarande i mitten av interaktivitetsskalan. Följdfrågan är om svarande hade kunnat förutse att hans handlande skulle kunna omfattas av forumstatens jurisdiktion och om därmed jurisdiktionen är skälig.

---

<sup>156</sup> Maritz, Inc. v. Cybergold, Inc., 947 F. Supp. 1328 (E.D. Mo. 1996).

<sup>157</sup> Playboy Enterprises, Inc. V. Chuckleberry Publishing, Inc. 939 F. Supp. 1032 (S.D.N.Y. 1996).

<sup>158</sup> Millennium Enterprises, Inc. V. Millennium Music, LP., 33 F.Supp.2d 907 (United States District Court, D. Oregon. 1999).



## 6.2.2 Sammanfattning och analys av fallen

Som jag ovan påpekat rör rättsfallen ovan, med undantag för Playboy-fallet, mellandelstatliga tvister och direkta paralleller kan därför inte göras till internationella förhållanden. Av fallen framgår att stor osäkerhet om jurisdiktionen på Internet råder även inom föregångslandet USA, men ur rättsfallen kan man dock skönja vissa riktlinjer för jurisdiktionsfrågan som även skulle kunna få betydelse på internationella tvister i andra länder.

Inset Systems var en av de första fall som tog upp frågan om personal jurisdiction och Internet vilket syns i domstolsmotiveringen. Både avgörandet i målet Inset Systems och avgörandet i *Maritz v. CyberGold* har fått ta emot mycket kritik för sin alltför utsträckt jurisdiktion. Från denna ogynnsamma början då jurisdiktionen grundades enbart på att marknadsföringen var upplagd på Internet, har trenden skiftat till att det även krävs att svarande faktiskt har riktat sitt handlande till forumstaten. Den dåliga begynnelsen kan bero på domstolarnas okunnighet om Internet, men allt eftersom kunskapen ökat verkar det som om avgörandena blivit mer sofistikerade och de flesta domstolarna verkar, liksom Beusan och Zippo, ta avstånd från en jurisdiktion som endast bygger på existensen av en hemsida.

En av förespråkarna för en restriktiv tolkning av jurisdiktionen är Burk som menar att domstolarna i många fall tenderar att utsträcka jurisdiktionen för mycket. Han menar att detta går emot själva grundtanken med Internet, då risken att drabbas av ett gigantiskt skadeståndskrav hindrar den genomsnittlige användaren.<sup>159</sup>

Enligt Burk åskådliggör domstolens avgörande i målet *Bensuan* en korrekt analys av kriteriet ”due process”.

Utifrån fallen verkar det som domstolarna ser det möjligt att utsträcka sin jurisdiktion då svarande gjort *affärstransaktioner* med forumstatens medborgare eller *ingått kontrakt* med dessa. Det synes också som om *interaktiviteten* mellan parterna vid dessa förehavanden kan ha en avgörande roll, se Zippo. Till exempel om avtal har ingåtts, om affärstransaktioner med invånare i forumstaten förekommit eller om parterna e-mailat mellan varandra. Att använda interaktiviteten som anknytningspunkt förefaller helt rimligt eftersom innehavaren av hemsidan därmed erhåller kännedom om sin motpart och därmed borde kunna förutse risken av att stämmas enligt motpartens lag. Det verkar även som *illojala och brottsliga förfaranden* löper större risk att omfattas av lagen i den stat där den illojala/brottsliga effekten uppkommit, se *Panavision*. Serverns placering i forumstaten kan indikera att handlingen utförts inom staten. Från Millennium-fallet verkar domstolen anse att *förutsebarheten* av forumstatens jurisdiktion är av stor betydelse. Förutsebarheten och interaktiviteten hänger ju ihop så till vida att om interaktiviteten är hög på interaktivitetsskalan så bör ju även förutsebarheten om forumstatens jurisdiktion också vara hög.

---

<sup>159</sup> Burk p 60.

Av fallen framgår att domstolarna mycket gärna tolkar omständigheterna till fördel för sin egen jurisdiktion, men utifrån diskussionen i Playboy-fallet blir det klart att amerikanska domstolar är mycket mer försiktiga att hävda jurisdiktion vid internationella tvister.

## 7 Eventuella nya jurisdiktions- och lagvalsmodeller

Det finns all anledning att anta att utvecklingen av Internet kommer att leda till ett stort antal tvister i framtiden. Eftersom det ännu inte finns några specifika regler för jurisdiktion och lagval i en internationell miljö är man hänvisad till att använda sig de internationella privatbestämmelser som inarbetats i var land. Eftersom reglerna är specifika för varje land innebär det emellertid att man sällan kan vara riktigt säker var en tvist kommer att upptas och enligt vilken lag målet kommer att avgöras. I många fall anser sig ett flertal länder behöriga att avgöra tvisten, medan vissa tvister kan hamna i ett så kallat juridiskt vacuum där ingen stat vill befatta sig med tvisten. Avsaknaden av enhetliga regler skapar därmed brist på förutsebarhet. Även inom det så kallade ”reglerade” EES-området finns vissa brister i förutsebarheten. Då ingen av dessa omständigheter på något vis är önskvärda är det av stor vikt att reglera området. Den stora frågan är hur en sådan reglering ska åstadkommas. Bör man harmonisera alla länders lagar genom en konvention? För EES länderna finns Lugano- och Brysselkonventionerna att tillgå, men trots dessa finns det osäkerhet då dessa ska tillämpas på Internet. Internets globala karaktär gör det nästan nödvändigt att reglera frågan internationellt så att alla världens länder når en överkommelse för att undvika forumshopping. Doktrinen ger även här olika lösningar på problemet. En möjlighet för att slippa dessa slumpmässiga anknytningsorter är att skapa en särskild cyberspace-lag där just liknande situationer klagas. En ytterligare tänkbarhet är att i stället jämföra cyberspace med det fria havet som inte står under något lands jurisdiktion.<sup>160</sup>

Då det tills vidare inte existerar några särskilda regler för Internet är vi tvungna att använda oss av de existerande rättsreglerna. Ett problem är att tillämpningen av de traditionella reglerna ofta leder till att rent tillfälliga anknytningar bestämmer jurisdiktion och lagval, till exempel då intrånget i en rättighet sker ombord på ett flygplan som just vid den kritiska stunden för brottet befinner sig över japanskt territorium. Är det då rimligt att se Japan som handlingsorten? En möjlighet är att se Internetanvändaren så som hemmahörande i det land där servern i hans primärnätverk är belägen, men i dessa fall måste serverns hemvist uppvisas som en del av Internetadressen.<sup>161</sup> Detta sker ju redan i de fall nationella toppdomäner uppvisas i domännamnet, problemet är dock att det inte alltid finns någon faktisk anknytning till det land vars toppdomän används. Trots bristen på faktisk anknytning skulle det ändå vara rimligt att se Internetanvändaren som hemmahörande i detta land eftersom han genom Internetadressen ges sken av att vara etablerad i landet i fråga.

<sup>160</sup> Åkerman och Thunman s 474.

<sup>161</sup> Bogdan SvJT s 14.

I doktrinen kan man finna flera olika lösningar på var ett handlande ska placeras. En möjlighet är att se den relevanta platsen som den plats där servern är placerad, en ytterligare möjlighet är att den relevanta platsen är den ort där knapptryckningarna utförs. Den bästa lösningen enligt Åkerman och Thunman är dock att det inte kan ges något generellt svar med tanke på hur Internet fungerar. Det lämpligaste är att i varje enskilt fall göra en övervägning om den lämpligaste anknytningspunkten för bestämmandet av domsrätt och lagval.<sup>162</sup>

Vad ska en marknadsförare göra för att undvika problem med andra länders lagar?

1. Ange vart tjänsten vänder sig.
2. Tänk på vilket språk man använder, vilken valuta och vilka försäljningsställen som anges.
3. Om man bara vill vända sig till kunder i vissa länder är det smart att ange att endast dessa kunder accepteras.
4. Anpassa sig till de strängaste reglerna som finns. På detta vis uppfylls alltid minimikraven. Det kan exempelvis gälla jämförande reklam eller olika former av stötande marknadsföring.
5. Gör en varumärkesundersökning när planer börjar smidas om att marknadsföra sig på nya marknader. Uppgifter om registrerade varumärken kan erhållas av respektive lands varumärkeskontor. På detta vis undviks varumärkesintrång.

Observera alltid att det kan vara svårt att verkställa ett beslut utanför EES-området. Det första man bör ta reda på vid jurisdiktionsbedömningen är därmed om landets dom faktiskt kan erkännas och verkställas i det avsedda landet.

---

<sup>162</sup> Åkerman och Thunman s 441.

## 8 Verkställande och erkännande

Vid valet av jurisdiktion är det av utomordentligt stor vikt att ta reda på ifall landets dom faktiskt kan erkännas och verkställas i det tänkta landet, för vad domen har betydelse om den inte kan verkställas eller erkännas. Reglerna för erkännande och verkställighet är, liksom reglerna för jurisdiktion och lagval, varierande från land till land, men huvudregeln är att utländska domar inte tillerkänns rättsverkan. Inom EES-området finns det två viktiga privaträttsliga konventioner, LK/BK, som behandlar erkännande och verkställandet av domar som avgjorts av domstolar tillhörande EES-området. Erkännandet av en dom innebär att domen erhåller positiv och negativ rättsverkan. Erkännandet sker utan särskilt förfarande, medan verkställandet av domen kräver att nationell domstol gett ut ett verkställandebeslut.<sup>163</sup> LK/BK anger att domar inom EES-området ska accepteras av alla konventionsländerna och aldrig får omprövas i sak, art 29. Således kan man vara säker på att en svensk dom kommer att kunna erkännas och verkställas i alla EES-stater. Betydligt osäkrare är det om en svensk dom kan verkställas/erkännas utanför EES. I dessa fall bör man närmast räkna med att svensk dom inte verkställs/erkänns, varmed det är lönlöst att väcka talan i en svensk domstol då svarande i målet har hemvist i ett tredje land och inte har känd egendom i landet.

---

<sup>163</sup> Art 26 och 31 BK/LK.

# Litteratur

## Tryckta skrifter

- Bernitz, Ulf  
Karnell, Gunnar  
Pehrson, Lars  
Sandgren, Claes  
Bogdan, Michael  
Dahl, Charlotte  
Hevreus, Erika  
Johansson, Jörgen  
Karlsson, Ann  
Koktvegaard, Morgens  
Levin, Marianne  
Lundberg, Carl Anders  
Ström, Christina  
Svensson, Lars-Erik  
Levin, Marianne  
Levin, Marianne  
Wessman, Rickard  
Levin, Marianne  
Quitsow, Carl Michael  
Pålsson, Sten  
Wendel Carlén, Thomas
- Immaterialrätt, 6:uppl. Handelsbolaget  
Immateriellt Rättsskydd i Stockholm, 1998.
- Svensk internationell privat- och processrätt,  
Nordstedts juridik, 1999.
- EG-varumärket- från ansökan till registrering,  
Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt  
vid Stockholms universitet, nr 91, 1997.
- Varumärken i globala nätverk, Juristförlaget,  
Stockholm, 1997.
- Internationell registrering av varumärken,  
1997.
- Är Knake ett välkänt varumärke?, Studier i  
immaterialrätt våren, 1999.
- Lärobok i immaterialrätt, 6:e uppl., Nordstedts  
juridik, 2000.
- Praktisk informationsrätt, Bokförlaget juridik  
& samhälle, 1997.
- Varumärkesrättens grunder, Stockholm, 1997.
- Varumärkesrättens grunder, Stockholm, 1996.
- Noveller i varumärkesrätt, Juridiska fakulteten  
i Stockholm, skriftserien, 1990.
- EG-rätten ny rättskälla i Sverige, Publica,  
1993.
- Nätjuridik- lag och rätt på Internet, Nordstedts  
juridik 2000.

## Tidsskrifter

- Bogdan, Michael  
Bogdan, Michael  
Bogdan, Michael
- Patent och varumärke i den svenska  
internationella privat- och  
Processrätten, NIR 1980 s 267-286.
- Gränsöverskridande förtal i  
cyberspace, SvJT 1998 s 1-15.
- Kan en Internetsida utgöra ett  
driftställe vid bedömningen av  
svensk domsrätt och tillämplig lag,

Hevreur, Erika	SvJT 1998 s 825-836. Varumärken i globala nätverk, NIR 1997 s 197-206.
Holmquist, Lars	Varumärkeslagens registrerbarhetskriterier och begreppet Frihållningsbehov, NIR 1992 s 8-23.
Levin, Marianne	Skyddet utanför varuslagslikhetsgränserna i EU, NIR 1995 s 464- 477.
Pehrson, Lars	”Chevy-målet”, JT 1999-2000 s 424.
Pawlo, Mikael	Aktuell svensk domännamnspraxis, NIR 1996 s 146-156.
Maunsbach, Ulf	Internet- det organisatoriska ansvaret, JR 2000
Nordell, Per Jonas	Att åberopa, använda, begagna eller utnyttja annans Varukännetecken, NIR 1992 s 482-511.
Åkerman, Richard	Jurisdiktions- och lagvalsproblem på Internet, JT 1997/98.
Thunman, Åsa	

## Källor

### Författningar

Rättegångsbalk (1942:740)  
 Varumärkeslag (1960:644)  
 Firmalag (1974:156)  
 Marknadsföringslag (1995:450)

### Konventioner och fördrag

Brysselkonventionen	Konventionen om domstols behörighet och om verkställande av domar på privaträttens område upprättad i Bryssel den 27 september 1968.
Luganokonventionen	Konventionen om domstols behörighet och om verkställande av domar på privaträttens område upprättad i Lugano den 16 september 1988.
Pariskonventionen	Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, 1883 (senast ändrad i St:holm 1967)
Romfördraget	Fördraget den 25 mars 1957 om upprättandet av den Europeiska ekonomiska gemenskapen
Romkonventionen	Lagen (1998:167) om tillämplig lag för avtalsförpliktelser
IKL	Lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker

Offentligt tryck

- SFS nr 2000:1169 ”Tillkännagivande av staters anslutning till konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till Brysselkonventionen”.
- SOU 2000:30 ”Betänkande ”.se””.
- SOU 1999:19 ”Artikel 7 i EG:s varumärkesdirektiv” (Ändringar i varumärkeslagen), delbetänkande av Varumärkeskommittén.
- SOU 1993:59 ”Ny marknadsföringslag”.
- SOU 1958:10 ”Förslag till varumärkeslag”.
- SOU 1967:35 ”Firmaskyddet”.
- Prop. 1994/95:123 ”Ny marknadsföringslag”.
- Prop. 1994/95:59 ”Översyn av varumärkeslagen mm. Madridsystemet”.
- Prop. 1992/93:48 ” Om ändringar i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalet mm.”
- Prop. 1960:167 ”Förslag till varumärkeslag”.
- Prop. 1970:57 ”Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om otillbörlig marknadsföring, mm”.



# Rättsfallsförteckning

## Svenska domar

NJA 1995 s 635 "GALLIANO"  
NJA 1992 s 3 "Strahlmontage"  
NJA 1990 s 469 "Sylvia"  
NJA 1988 s 543 "Levi"  
NJA 1969 s 163 "Cronsioe-målet"  
NJA 1967 s 458 "Polycolor"  
NJA II 1943:1  
HovR för västra Sverige, dom 10 okt 1997  
HovR över Skåne och Blekinge 17.12.1985 "ESCAPADE"  
ST:holms TR dom, mål T-5066-00  
Göteborgs TR dom 15.6.1992 (DT 379) "Ford"  
MD 1995:23 "Svensk Miljöexport"  
MD 1989:6 "Scanoramafallet"  
RÅ 1972 H 51  
RÅ 1967 ref 14 "VALENTINE"

## Avgöranden från Storbritannien

British Telecommunications v. One in a Million,	(Court of Appeal, Civil Div. 98/0092-95B, 7/23/98) [1998] 4 All E.R.476.
Marks & Spencer and others v. One In A Million and others,	(High Court of Justice, Chancery Div. 11/28/1997).
Shetland Times Ltd. v. Dr Jonathan Willis and Zetnews Ltd.,	Scotland Court of Sessions (Oct. 24, 1996).

## EG-domstolens avgöranden

Mål C-375/97	General Motors v. Yplon, REG 1999 s I-5435.
Mål C-355/96	Silhouette International v. Hartlauer Handelsgesellschaft, REG 1998 I- 4799.
Mål C-251/95	Sabel v. Puma, REG I 1997 s I-6191.
Mål C-68/93	Sheville v. Presse Alliance, REG1995 s I-415.
Mål C-21/76	Handelskwekerij G. J. Bier v. Mines de potasse d`Alsace REG 1976 III s 210.

## Amerikanska rättsfall

Bensuan Restaurant Corp. v. King.,	937F.Supp295 (S.D.N.Y 1996).
CompuServe, Inc. v. Patterson.,	89 F.3d 1257(6 <sup>th</sup> Cir. 1996).
Inset Systems, Inc. v. Instruction Set, Inc.,	937 F Supp 161 (D.Con. 1996).
International Shoe.,	U.S. 310 (1945).
Millennium Enterprises, Inc. v.	33 F.Supp.2d 907, 49 U.S.P.Q.2d
Millennium Music, LP.,	1878, (D.Or., Jan 04,1999).
Panavision International, L.P. v.	938 F. Supp 616( C.D.CAL 1996).
Toeppen.,	
Playboy Enterprises, Inc., v.	939 F. Supp. 1032 (S.D.N.Y 1996).
Chuckleberry Pub.,	
Playboy Enterprises, Inc. v. Calvin Designer Label.,	985 F. Supp. 1220 (N.D.Cal.1997).
Ticketmaster Corp. v. Microsoft Corp.,	CV 97-3055 RAP (C.D. Cal., filed April 28, 1997).
The Washington Post Co. V. Total News Inc.,	No. 97 Civ. 1190 (S.D.N.Y., filed feb. 2, 1997).
Zippo Manufacturing. Co v. Zippo Dot Com, Inc.,	952 F. Supp. 1119 (W.D.Pa. 1997).

## Övriga rättsfall

Melitta System Service, Décision Pacanet,	Hilleröd FogdeR, Mål FS 2434/97. 18/12/98, Tribunal de Grande Instance de Draguignan, 8 April 1988.
Nokia Corporation v. Nokiagirls .com,	WIPO D2000-0833, den 7 Aug 2000.

## Internetartiklar

Beard, Kevin, Colliander, Erik mfl	”Domännamnsreglerna skyddar marknaden”, <a href="http://www.nyheter.idg.se/display.p1?ID=000609-DSD5">http://www.nyheter.idg.se/display.p1?ID=000609-DSD5</a> , den 00.06.09, hittad 01.12.00.
Borland, John	UK ”Cybersquatters” lose big in cort”, Net Insider 970112, <a href="http://www.techweb.com/wire/news/1998/01/0198doman.html">www.techweb.com/wire/news/1998/01/0198doman.html</a> , hittad 00.11.13.

- Burk, Dan L "Jurisdiction in a world without borders",  
<http://vjolt.student.virginia.edu>. Last updated 29 Nov 1998, hittad 00.05.18.
- Cabell, Diane "Name conflicts", [www.mama-tech.com/names.html#NAME](http://www.mama-tech.com/names.html#NAME) senast uppdaterad 00.05.15, hittad 01.01.06.
- Cabell, Diane "Foreign Domain Name Disputes 2000"  
<http://www.mama-tech.com/foreign.html#17>. Hittad 00.12.15.
- Hultqvist, Jesper "Nya toppdomäner ger nya tvister",  
<http://nyheter.idg.se/display.pl?ID=001123-cs32>. den 2000.11.23, (hittad 00.12.01).
- Johansson, Olle E "Domännamnsadressen är lika intressant som boxnumret", <http://www.datateknik30.se>. den 1998-03-26, hittad 01.12.00.
- Melin, Jan "Webbadress såld till rekordpris"  
[http://www.nyteknik.se/pub/pub26\\_3asp?art\\_id=1569](http://www.nyteknik.se/pub/pub26_3asp?art_id=1569). den 99.12.09, hittad 00.09.14.
- Pawlo, Mikael " Domännamnen är varumärken",  
[www.computerswedwn.se](http://www.computerswedwn.se), den 98-03, hittad 00.09.14.
- Ryberg, Jonas "Å, ä och ö på Internet",  
[www.nyteknik.se/pub/pub26\\_3asp?art\\_id=9478](http://www.nyteknik.se/pub/pub26_3asp?art_id=9478) , den 00.05.24, hittad 00.10.20.
- Thoresson, Anders "Osäkert om de nya toppdomänerna" ur NyTeknik  
[http://www.nyteknik.se/pub/ipsart.asp?art\\_id=11381](http://www.nyteknik.se/pub/ipsart.asp?art_id=11381) , den 00.09.27, hittad 2000.10.30.

[www.oami.eu.int](http://www.oami.eu.int). OHIMs hemsida  
[www.wipo.org/eng/main.htm](http://www.wipo.org/eng/main.htm). WIPO:s hemsida  
[www.iana.org.cctld.htm](http://www.iana.org.cctld.htm). Förteckning över nationella TLD, hittad 00.09.02.  
[www.icann.org/icp/icp-1.htm](http://www.icann.org/icp/icp-1.htm). ICANN:s policy  
[www.icann.org/registrars/accredited-list.html](http://www.icann.org/registrars/accredited-list.html). Förteckning över bolag ackrediterade till ICANN  
[www.icann.org/udrp/udrp.hmt](http://www.icann.org/udrp/udrp.hmt), hittad 00.08.23.  
[www.arbiter.wipo.int/domains/guide/index.html](http://www.arbiter.wipo.int/domains/guide/index.html). WIPO:s guide till Uniform domain Name Dispute Resolution  
[www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm](http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm) Uniform Domain Name Dispute Policy  
[www.nic-se.se](http://www.nic-se.se). NIC-Se:s hemsida  
[www.iis.a.se/domanregler.html](http://www.iis.a.se/domanregler.html). Svenska domännamnsregler  
<http://gtlaw.com.au/bin/frameup.cgi/gt>.