



JURIDISKA FAKULTETEN  
vid Lunds universitet

Johan Mirtorp

En komparativ studie av det  
känneteckens- och marknadsförings-  
rättsliga skyddet för domännamn i  
Sverige och Kanada

Examensarbete  
20 poäng

Handledare  
Ulf Maunsbach

Ämnesområde  
Immaterialrätt, IT-rätt, Komparativ rätt

Termin  
HT 2000

# Innehåll

<b>SAMMANFATTNING</b>	<b>1</b>
<b>FÖRKORTNINGAR</b>	<b>3</b>
<b>1 INLEDNING</b>	<b>4</b>
1.1 Syfte	4
1.2 Problemställning	4
1.3 Metod	5
1.4 Avgränsning	5
1.5 Disposition	6
<b>2 .SE DOMÄNEN</b>	<b>7</b>
2.1 Registrering under .se domänen	7
2.2 Policyn under .se domänen	7
2.3 Dispute Resolution Policy	9
<b>3 .CA DOMÄNEN</b>	<b>11</b>
3.1 Registrering under .ca domänen	11
3.2 Policyn under .ca domänen	11
3.3 Dispute Resolution Policy	13
<b>4 KÄNNETECKEN PÅ INTERNET</b>	<b>15</b>
4.1 Cyber-squatting	15
4.2 Reverse domain name hijacking	15
4.3 Parasiterande verksamhet i allmänhet	16
<b>5 KÄNNETECKENS- OCH MARKNADSFÖRINGSRÄTTEN I SVERIGE</b>	<b>17</b>
5.1 Varumärken och domännamn	17
5.1.1 Domännamn som varumärke	18
5.1.2 Domänstöld	18

<b>5.2</b>	<b>Varumärket</b>	<b>19</b>
5.2.1	Definitionen av varumärke	19
5.2.2	Registrering av domännamn som varumärke	20
<b>5.3</b>	<b>Den varumärkesrättsliga ensamrätten</b>	<b>20</b>
5.3.1	Varumärkets särskiljningsförmåga	22
5.3.2	Förväxling av varor av samma eller liknande slag	22
5.3.3	Väl ansedda kännetecken	23
5.3.4	Särskiljningsförmåga hos domännamn	24
5.3.5	Användning av varumärket	25
5.3.6	Domännamn och användningen av annans varumärke	26
5.3.7	Näringsverksamhet på Internet	26
5.3.8	Aktivt handlande	26
5.3.9	Användning eller återopande	27
5.3.10	Tillhandahållande av varor på Internet	27
5.3.11	Varumärkesintrång på Internet	29
5.3.12	Varumärkeslagens sanktioner	29
<b>5.4</b>	<b>Firmarätten</b>	<b>29</b>
<b>5.5</b>	<b>Otillbörlig konkurrens</b>	<b>30</b>
5.5.1	Marknadsföringslagen	31
5.5.2	Otillbörlighet	32
5.5.3	Vilseledande reklam	33
5.5.4	Vilseledande efterbildning	33
5.5.5	Renommésnyltning	36
<b>6</b>	<b>KÄNNETECKENSRÄTTEN I KANADA</b>	<b>38</b>
<b>6.1</b>	<b>Den varumärkesrättsliga ensamrätten</b>	<b>39</b>
6.1.1	Mark	39
6.1.2	Distinctiveness	39
6.1.3	Confusion	40
6.1.4	Use	41
6.1.5	Företeelsen <i>use</i> på Internet	41
6.1.6	Varumärkesinnehavarens rättigheter	43
6.1.7	Exakta imitationer	43
6.1.8	Parallelimport	43
6.1.9	Depreciation of goodwill	44
6.1.10	Förväxling	44
6.1.11	Monopol	44
<b>6.2</b>	<b>Missbruk av kännetecken på Internet</b>	<b>45</b>
6.2.1	Infringement	46
6.2.2	Deemed infringement	46
6.2.3	Depreciation of goodwill	47
<b>6.3</b>	<b>Unfair competition</b>	<b>48</b>
6.3.1	<i>Unfair competition</i> i Varumärkeslagen	49
6.3.2	The Tort of Passing Off	52
6.3.3	Statutory passing off	55
<b>7</b>	<b>AVSLUTNING</b>	<b>56</b>
7.1	Kommentar till .se och .ca domänerna	56

7.2	Kommentar om kännetecken och otillbörlig konkurrens	57
<b>8</b>	<b>BILAGA A - LAGSTIFTNING</b>	<b>60</b>
8.1	Marknadsföringslagen (1995:450)	60
8.2	Varumärkeslagen (1960:644)	61
8.3	Firmalagen (1974:156)	65
8.4	An Act Relating to Trademarks and Unfair Competition R.S., c. T-10	66
	<b>KÄLLFÖRTECKNING</b>	<b>69</b>
	Litteratur	69
	Tidskrifter	70
	Offentligt tryck	70
	Övriga källor	70
	Internetadresser	71
	<b>RÄTTSFALLSFÖRTECKNING</b>	<b>72</b>

# Sammanfattning

Uppsatsen är en komparativ studie av känneteckensrättsligt och marknadsföringsrättsligt skydd för domännamn i Sverige och Kanada. I tur och ordning behandlas: registreringsförfarandet vid registreringen av domännamn och uppkomsten av eventuellt skydd för immateriella rättigheter i respektive land; skillnader och likheter i känneteckensrätten i respektive land; slutligen behandlas doktrinen om unfair competition eller otillbörlig konkurrens och dess eventuella tillämpning i respektive land.

Målet med uppsatsen är att utreda och klargöra eventuella likheter i det immaterialrättsliga skyddet för domännamn i Sverige respektive Kanada. Men syftet har också varit att inhämta värdefullt jämförelsematerial från ett typiskt common law rättsligt land som Kanada.

I både Sverige och Kanada uppstår genom registreringen av domännamn ett relativt svagt immaterialrättsligt skydd, om än inte helt obefintligt. De i Sverige respektive Kanada gällande reglerna innehåller vissa inbyggda mekanismer för att hindra otillbörliga domännamnsregistreringar. Dessutom avser administratören av .ca domänen att under 2001 införa en *dispute resolution policy* med huvudsyfte att bistå vid immaterialrättsliga tvister. I Sverige har något sådant inte för närvarande ansetts vara behövligt.

Känneteckensrätten i Sverige respektive Kanada är, trots att länderna tillhör olika rättstraditioner, förvånansvärt lika om än naturligtvis vissa skillnader föreligger. Till grund för såväl marknadsföringslagstiftningen som varumärkesrätten och firmarätten ligger i Sverige doktrinen om unfair competition. Den kanadensiska rätten å sin sida står traditionellt sett långt från denna doktrin. Istället för att ha separata lagar, såsom Sverige har med exempelvis Varumärkeslag och Marknadsföringslag, har Kanada en varumärkeslag som kompletteras av common law i form av passing off. Passing off motsvaras mer eller mindre i svensk rätt av generalklausulen i 4 § MFL. Passing off är således ett flexibelt rättsligt instrument som även kan appliceras på Internet och eventuella immaterialrättsliga tvister därpå. Den mest anmärkningsvärda skillnaden mellan passing off och generalklausulen i Marknadsföringslagen är möjligheten till sanktioner. Generalklausulen medför ingen omedelbar rätt till sanktioner, såsom marknadsstörsavgifter m.m., medan ett konstaterat fall av passing off ger möjlighet till ett antal olika injunctions m.m..

Slutsatsen som kan dras är dels att det skulle vara mer eller mindre omöjligt att inkorporera passing off i svensk rätt, dels att det näppeligen är nödvändigt då Marknadsföringslagen redan reglerar motsvarande område som passing off. Vad som kvarstår som ett problem i svensk rätt är att 4 § MFL inte motsvaras av några sanktionsmöjligheter, utan den enda möjligheten till sanktioner som existerar är vid tillämpningen av stadganden

i den så kallade katalogen i MFL. På den punkten är passing off överlägset då instrumentet kan erbjuda såväl flexibilitet som sanktionsmöjligheter.

# Förkortningar

CIRA	Canadian Internet Registration Authority
ICANN	The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
IANA	Internet Assigned Numbers Authority
II	Stiftelsen Internet-Infrastruktur
ITS	Informationsteknisk Standardisering
KTH	Kungliga Tekniska Högskolan
KTHNOC	Kungliga Tekniska Högskolan Network Operations Center
MFL	Marknadsföringslagen
NIC-SE	Network Information Center Sverige
NDR	Nämnden för Domännamnsregler i Sverige
NNO	Nämnden för Omprövning
NSI	Network Solutions Incorporated
NÖD	Nämnden för Överprövning av Domännamn
PRV	Patent- och Registreringsverket
SIS	Standardiseringen i Sverige
SUNET	Swedish University Network
VML	Varumärkeslagen
WIPO	World Intellectual Property Organization

# 1 Inledning

## 1.1 Syfte

Internet har idag blivit en realitet som berör många aspekter i samhället och inte minst juridiken. Systemen för handhavandet av domännamnsregistren är i de flesta fall helt och hållet privatstyrda. Trots detta föreligger i princip inte någon speciell anledning för nationella myndigheter att överta ansvaret för handhavandet av domännamnsregistren.

Trots detta kvarstår behovet av att skapa rättvisa instrument för att exempelvis avgöra tvister om bättre rätt till särskilt attraktiva domännamn. De för driften av domännamnsregistren ansvariga organisationerna har oftast utvecklat mer eller mindre effektiva policies för administration av domännamn. Dessutom kan skyddet för exempelvis domännamn som varumärken bli relativt bra om samverkan mellan ordinarie lagstiftning och domännamnsadministratörernas policy uppmuntras.

Dock är det så att då varje landsdomän handhas av en självständig organisation och känneteckensrätten i varje land skiljer sig åt kan det skydd som skapas i denna sammansmältning resultera i mer eller mindre effektiva slutresultat. Således kan komparativa studier av olika länders lösningar på likartade problem i denna nya digitala miljö i bästa fall förse oss, här i Sverige, med värdefullt jämförelsematerial.

Därför kommer den här uppsatsen ägnas åt att jämföra det svenska känneteckensskyddet för domännamn på Internet – representerat av dels den ansvariga organisationen för domännamnsregistreringar i Sverige, dels den svenska lagstiftningen inom området, dvs. Varumärkeslagen, Firmalagen och Marknadsföringslagen – och motsvarande skydd inom det kanadensiska systemet.

Ett juridiskt instrument, som skulle kunna vara av intresse för den svenska rätten, är den så kallade doktrinen om *unfair competition*. I svensk rätt förekommer doktrinen, i ett för den här uppsatsen relevant sammanhang, i Marknadsföringslagens generalklausul angående otillbörlig konkurrens. Kanada har haft ett annat sätt att betrakta den här doktrinen av flera anledningar. Dels är den kanadensiska rätten en del av den engelska rättstraditionen, dvs. *common law*, dels har Kanada en intressant federal struktur inkluderande inte bara den anglosaxiska rättstraditionen utan även den franska i provinsen Quebec.

## 1.2 Problemställning

Mot bakgrund av vad som ovan sagts kan problemställningen kort och gott sägas vara följande tre punkter;



Vad gäller vid registreringen av domännamn i Sverige och Kanada? Föreligger det redan här överhuvudtaget något skydd för immateriella rättigheter? Förutsatt att sådant skydd överhuvudtaget existerar, föreligger det några skillnader i detta skydd exempelvis i form av hindersprövning före registrering av domännamn alternativt om någon form av *dispute resolution policy* tillhandahålls?

Hur förhåller sig känneteckensrätten i Sverige respektive Kanada till domännamn? Skulle det vara möjligt, nödvändigt eller önskvärt att inkorporera några element från den kanadensiska rätten i svensk rätt?

Och till sist, dels hur doktrinen om unfair competition faktiskt fungerar, och hur passing off – som är ett nära besläktat common law rättsligt rättsinstitut – hänger samman med denna doktrin, dels om det svenska rättssystemet skulle kunna ha nytta av att snegla på tillämpningen av detta rättsinstitut eller om den existerande lagstiftningen förmår hantera likartade fall.

### 1.3 Metod

Metoden som använts kan snarast kallas klassisk juridisk metod, det vill säga att uppsatsen är i stora delar av deskriptiv karaktär. I synnerhet kan detta sägas om de två första substantiella kapitlen då dessa i princip endast redogör för gällande policies i Sverige respektive Kanada. Men även avsnitten om känneteckensrätten har till stor del denna karaktär.

Vad gäller den kanadensiska rätten har kanske i synnerhet denna del fått en accentuerad deskriptiv prägel. Detta beror till stor del på att material om kanadensisk rätt har varit en desperat bristvara, och därför har ofta fakta i stor omfattning fått hämtas från samma källor vilket naturligtvis begränsat uppsatsen. Ett annat problem angående den kanadensiska rätten har varit bristen på tillgång till praxis i form av rättsfall, som ju är av så stor betydelse inom common law systemen. Universitet tillhandahåller inte heller någon Nordamerikansk juridisk databas längre, så innehållet har helt enkelt fått begränsas med hänsyn till detta faktum. Dock står en del material att finna gratis på Internet, så vad som stått att finna har jag använt.

Vad gäller behandlingen av svensk rätt har metoden varit till största delen traditionell, och litteraturstudier och studier av tidskriftsartiklar har varit grunden för det rent juridiska material, huvudsakligen rörande känneteckensrätten, medan materialet som använts för delen om domännamnsorganisationen i Sverige hämtats från respektive ansvariga organisationers officiella hemsidor på Internet.

### 1.4 Avgränsning

Framställningen har begränsats ganska snävt till att enbart avhandla .se och .ca domänerna då området för framställningen annars lätt skulle tendera att

bli ohanterligt. Dock kvarstår faktum att Kanada är ett common law land som alltså delar sin rätt med alla de andra common law länderna och således har jag gjort undantag i ett antal fall dels för mestadels engelska rättsfall, som ofta ligger till grund för kanadensisk doktrin, och dels för fall då den inflytelserika amerikanska .com domänen belyser en viss fråga på ett särskilt förtjänstfullt sätt.

I övrigt har jag inte begränsat mig till att t.ex. behandla fall av ren stöld av domännamn utan har i vid bemärkelse behandlat känneteckensrelaterade fall som dykt upp då jag studerat ämnet. Trots detta så är nog fallen av stöld eller i alla fall då någon form av ond tro föreligger överrepresenterade då det av naturliga skäl är de som hamnar inför domstolarna eller eventuellt någon form av *dispute resolution* process.

## 1.5 Disposition

Uppsatsen är kortfattat disponerad på så sätt att svensk och kanadensisk rätt behandlas i separata kapitel. På samma sätt behandlas det svenska systemet för registrering av domännamn och det motsvarande kanadensiska domännamnsystemet. Anledningen till detta är att jag personligen anser att detta bidrar till att något klarare redovisa landsspecifika synsätt på liknande frågor. Istället har jag i anslutning till dessa kapitel valt att redovisa likheter och skillnader i ett separat sista kapitel.

En detalj som den uppmärksamme läsaren sannolikt lagt märke till och kanske funnit vara störande och inkonsekvent, är att jag valt att inte redovisa svensk lagstiftning, mer än i korta brottstycken, i löptexten. Däremot har jag å andra sidan konsekvent infogat kanadensisk lagtext i den löpande texten. Anledningen till denna till synes inkonsekventa behandling är att jag antar att den genomsnittlige läsaren har en bättre "känsla" för hur svensk lagtext låter och därför kanske inte behöver, mer än i den bilaga som finns, direkt tillgång till denna text, medan samme läsare sannolikt inte har samma "känsla" för den kanadensiska lagtextens uppbyggnad.

## 2 .se domänen

### 2.1 Registrering under .se domänen<sup>1</sup>

I centrum för den svenska domännamnshanteringen finns SUNET,<sup>2</sup> som var det första svenska nätverk som anslöts till Internet i slutet på 1980-talet. SUNET är som namnet anger ett akademiskt datanätverk och användes för att binda samman de svenska universiteten och högskolorna. SUNET kopplades till de internationella datornätverken och utgjorde ryggraden i den svenska delen av Internet. Vissa kommersiella nät tilläts att koppla sig samman med SUNET. Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) var knutpunkten för SUNET. Där fanns också driftgruppen KTHNOC som skötte det svenska domännamnsregistret och som dessutom innehade ett antal tekniska uppgifter. Det var dock varken KTH eller KTHNOC<sup>3</sup> som fastställde reglerna som styrde registreringen. Ansvarig för detta var istället en arbetsgrupp inom den ideella föreningen ITS.<sup>4</sup> ITS i sin tur lydde under SIS,<sup>5</sup> som i sin tur var auktoriserat av svenska staten att ansvara för att fastställa svensk standard.

Under 1990-talet exploderade användandet av Internet och därmed blev det omöjligt för den person som tidigare ensam handlade registreringarna på KTH att fortsätta med detta och således överfördes ansvaret för detta på en stiftelse. Den sk II-stiftelsen<sup>6</sup> är den idag, i Sverige, ansvariga organisationen. Stiftelsen har delegerat ansvaret för att utarbeta nya regler för den svenska toppdomänen till NDR.<sup>7</sup> NDR är för närvarande sammansatt av representanter från bl.a. Telia, Tele2, KTH/NIC-SE och dessutom flera juristfirmor.<sup>8</sup> Dessa representanter föreslås av allmänheten och utses slutligen av II-stiftelsen.<sup>9</sup>

### 2.2 Policyn under .se domänen

De nu gällande reglerna domännamnshanteringen är de sk *Allmänna villkoren för registrering av domännamn under toppdomänen ".se"* är från 1998, men har uppdaterats genom antagandet av två separata bilagor till de allmänna villkoren. Det första av dessa båda dokument är de sk *Reglerna för registrering av domännamn under toppdomänen ".se"*, version 2.0 eller helt

---

<sup>1</sup> Stycket bygger på s. 52 Lundberg.

<sup>2</sup> Swedish University Network.

<sup>3</sup> Kungliga Tekniska Högskolan Network Operations Center.

<sup>4</sup> Informationsteknisk Standardisering med underavdelningen Arbetsgrupp 12 (AG 12).

<sup>5</sup> Standardiseringen i Sverige.

<sup>6</sup> Stiftelsen Internet Infrastruktur.

<sup>7</sup> Nämnden för Domännamns Regler.

<sup>8</sup> För mer information om NDR se <<http://ndr.iis.se/ledamoter.htm>> 6 februari 2001.

<sup>9</sup> SOU 2000:30 s. 31f.

enkelt domännamnsreglerna. Till dessa regler finns också en kompletterande praxis.<sup>10</sup>

Policyn skiljer sig något från den tidigare gällande. Enligt de allmänna villkoren förbinder sig användaren av domännamnet att, dels försäkra att det inte är känt för den registrerande parten att tvist om namnet kan uppstå, dels att utan dröjsmål underrätta NIC-SE<sup>11</sup> ifall en tvist som kan påverka rätten till namnet skulle uppstå. NIC-SE å sin sida förbinder sig enligt §5 i de allmänna villkoren att avslå en eventuell domännamnsansökan om denna skulle anses strida mot, tredje paragrafen i de allmänna villkoren dvs. mot domännamnsreglerna då paragraf 3 hänvisar till denna paragraf, den gällande lagstiftningen och slutligen en lagakraftvunnen dom eller ett beslut.<sup>12</sup>

NIC-SE har också tagit sig rätten, enligt 6§ i de allmänna villkoren, att avregistrera ett domännamn om domännamnet ifråga skulle strida emot; domännamnsreglerna – paragraf 3 i de allmänna villkoren hänvisar dit –; gällande lagstiftning; och sist då fråga är om lagakraftvunnen dom eller beslut.<sup>13</sup>

Registrering av varumärken som domännamn sker under en egen huvuddomän ".tm.se" och kräver att ägaren av domännamnet själv ansöker om detta. Vidare kan varumärken endast registreras om de redan är skyddade under något av följande alternativ:

Märket är ett nationellt kännetecken för varor eller tjänster och är registrerat som sådant hos Patent och Registreringsverket, där registreringen vunnit laga kraft.

Märket är ett internationellt kännetecken skyddat under det sk Madrid-protokollet och efter designering har registrerats och vunnit laga kraft i Sverige.

Märket är ett kännetecken som genom registrering såsom Gemenskapsmärke hos registreringsmyndigheten i Alicante, Spanien, äger laga kraft i Sverige.<sup>14</sup>

Enligt domännamnsreglerna skall domännamn under ".se" domänen *avse en verksamhet med anknytning till Sverige* och skall vidare *återspegla* det namn som är angivet på det registreringsbevis som svensk myndighet utfärdat<sup>15</sup>, dvs. PRV. Maximalt ett domännamn kan registreras per

---

<sup>10</sup> Praxis för NIC-SE avseende domännamnsprövning, DOP, version 2.0. Rev B 2000-06-28.

<sup>11</sup> NIC-SE är organisationen som tillhandahåller, koordinerar och står för drift av det nationella registret för internetdomännamn under .SE på Internet.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Domännamnsreglerna, regel I.

<sup>15</sup> Domännamnsreglerna, regel B.

verksamhetsnamn,<sup>16</sup> detta inkluderar bifirmor och parallellfirmor då dessa inte erhåller egna organisationsnummer.<sup>17</sup> Domännamn får dock inte registreras om något av följande kriterier uppfylls:<sup>18</sup>

Namnet är identiskt med ett tidigare registrerat domännamn under samma domän.

Namnet avser en underdomän till ett redan registrerat domännamn.

Namnet är uppenbart ägnat att väcka förargelse eller strider mot god sed.

Namnet är ägnat att vilseleda allmänheten.

Namnet endast består av ett geografiskt ord.

Registrering av varumärken får endast ske av den som registrerat detsamma. I domännamnsreglerna, regel K, anges också att primärkommuner och landstingskommuner kan registrera namnet på respektive kommun eller landsting. Landskapsnamnet är reserverat för respektive länsstyrelse. I fall av att landskapet i fråga består av fler än en länsstyrelse får bara en av dessa stå som huvudansvarig för domännamnet i fråga, och alltså måste de berörda länsstyrelserna sinsemellan avgöra vilken av dem som skall ha huvudansvaret.

## 2.3 Dispute Resolution Policy

Uppenbarligen har den svenska registreringsmyndigheten inte ansett att något instrument för konfliktlösning är behövligt, i alla fall är det uppfattningen man lätt kan få då detta ämne inte berörs någonstans i de allmänna reglerna. En så kallad ”först-till-kvarn” princip tillämpas, dvs ansökningarna bedöms enligt den turordning i vilken de inkommit till registreringsenheten.<sup>19</sup> Dock anges som ovan nämnts att ifall av att ett domännamn skulle anses strida mot ”gällande lag” så anser sig NIC-SE ha rätten att inte registrera detta § 5, eller att avregistrera ett redan godkänt namn § 6.<sup>20</sup>

Besvär över ett beslut avseende avslag på domännamn, kan idag ställas till NNO<sup>21</sup>, och om det blir avslag där kan det överklagas till NÖD.<sup>22</sup> Besvär kan bara ställas om ansökanden har fått avslag på ansökan om nytt domännamn, eller då beslut redan är taget om avregistrering av ett redan registrerat domännamn. Alltså kan en eventuell varumärkesinnehavare inte överklaga ett beslut angående visst domännamn som påminner om eller är

---

<sup>16</sup> *Domännamnsreglerna*, regel C. Detta är ett bland flera problem (de andra är systemet med länsvisa subdomäner, att enbart inarbetade varumärken inte kan registreras etc.) som uppmärksammats av Domännamnsutredningen.

<sup>17</sup> *Se Praxis för NIC-SE Avseende Domännamnsprövning, DOP, version 2.0.*

<sup>18</sup> *Domännamnsreglerna*, regel D.

<sup>19</sup> *Regler för Registrering av Domännamn Under Toppdomänen ".se", version 2.0*, regel E.

<sup>20</sup> *Allmänna villkoren för registrering av domännamn under toppdomänen .se*

<sup>21</sup> Nämnden för Omprövning.

<sup>22</sup> Nämnden för Överprövning av Domännamn.

helt detsamma som dennes varumärke. Således kommer besvär i en sådan fråga inte ifråga inför någon av de båda instanserna.<sup>23</sup> Vilken status NÖD har är oklart. Frågan om besvärsmöjligheter har redan diskuterats av Lundberg,<sup>24</sup> dock var det då inte frågan om NÖD utan om dess föregångare AG12. Lundberg fastslog att då det sannolikt inte var så vanligt med avslag under AG12 så fick det anses som tveksamt huruvida besvärsinstansen verkligen kunde betraktas som en regelrätt myndighet. Samma förhållande torde sannolikt gälla NÖD.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> SOU 2000:30 s. 33f.

<sup>24</sup> Frågan behandlas mer uttömmande i Lundberg, s. 54.

<sup>25</sup> Se t.ex. Domännamnsutredningen s. 40ff för vidare diskussion om myndighetsutövning.

## 3 .ca domänen

### 3.1 Registrering under .ca domänen

Den kanadensiska toppdomänen ".ca" var fram till den 1 november 2000<sup>26</sup> administrerad av University of British Columbia i ett liknande arrangemang som det system den svenska toppdomänen omfattades av tidigare då Kungliga Tekniska Högskolan höll i administrationen. Den nya administratören i Kanada heter Canadian Internet Registration Authority (CIRA).

CIRA styrs på ett liknande sätt som sin svenska motsvarighet NIC-SE, och har en styrelse som består av elva ledamöter som representerar allt från kanadensiska industridepartementet, diverse advokatfirmor och sakkunniga inom IT-branschen.<sup>27</sup>

Efter omorganisationen har ett visst kaos uppstått<sup>28</sup> då alla innehavare av domännamnsregistreringar, hos tidigare administratören University of British Columbia, måst omregistreras hos CIRA. Dock är det inte bara problem med omorganisationen utan det nya systemet lockar t.ex. med att gamla domännamn med både tredje- och fjärde domäner skall kunna uppgraderas till att istället bli mer användarvänliga andra- respektive tredjedomäner.

I princip ligger, i det nya domännamnsystemet, tre dokument till grund för hur administrationen skall skötas, *Canadian Presence Requirements for Registrants*, *Registration Rules*, och *Registrant Agreement*. Alla dokumenten är från den 17 september 2000, och kan hittas på Internet.<sup>29</sup> De väsentliga delarna av dessa dokument kommer i det följande att presenteras närmare.

### 3.2 Policyn under .ca domänen

Den minsta gemensamma nämnaren för de tre dokumenten som ligger till grund för CIRA:s policy är kravet på någon form av anknytning till Kanada. Målsättningen för CIRA är att ".ca" domänen skall bli en *"key public resource for the social and economic development of all Canadians."*<sup>30</sup> Individer och andra rättssubjekt som tillåts registrera domännamn under

---

<sup>26</sup> *Registrant Agreement*, Artikel 1.2(e), CIRA tar per detta datum över hanteringen av domännamnsregistreringen i Kanada.

<sup>27</sup> Se <<http://www.cira.ca/en/ca.html>> 12 December 2000.

<sup>28</sup> Se <<http://nyheter.idg.se/display.pl?ID=001028-CS1>> 31 November 2000.

<sup>29</sup> Se <[www.cira.ca/en/docs\\_registrant.html](http://www.cira.ca/en/docs_registrant.html)> 12 December 2000.

<sup>30</sup> *Canadian Presence Requirements for Registrants*, section 1.

”.ca” domänen räknas upp i en relativt diger katalog i andra stycket av *The Canadian Presence Requirements for Registrants*.

Katalogen inkluderar som legitima registrerande: kanadensiska medborgare; individer med permanent hemvist i Kanada; juridiska företrädare för de båda förstnämnda; aktiebolag; stiftelser etablerade i enlighet med kanadensisk federal eller provinsiell legislatur och vars förvaltare till minst 66% uppfyller minst ett av de tidigare uppräknade kraven; föreningar; fackföreningar; politiska partier; institutioner inom utbildningsväsendet – antingen universitet eller skolor på lägre nivå förutsatt att de är godkända enligt tillämplig lag; bibliotek/museum; sjukhus; drottning Elizabeth II och hennes tronföljare; indianstammar såsom definierade i Indian Act; ursprungsbefolkningen (Inuiter, First Nations etc.); regeringen; innehavare av varumärken registrerade enligt Trade-marks Act och slutligen får även organisationer som i och för sig inte skyddas av Trade-marks Act men ändå innehar ett officiellt märke eller liknande som omfattas av section 9 i nämnda lag registrera domännamn. Dessa regler medger att en betydligt bredare grupp av potentiella individer registrerar domännamn än under de gamla reglerna gällande före första november 2000.

Precis som i det svenska domännamnssystemet så kan inte den potentielle registrerande själv vända sig till CIRA för att registrera ett domännamn utan måste vända sig till ett av CIRA auktoriserat ombud som agerar för registreranden.<sup>31</sup> Detta ombud är därvid ansvarig för att förbereda och tillställa CIRA den för registreringens fullbordande nödvändiga dokumentationen.<sup>32</sup>

Ansökanden ansvarar för att försäkra att denne har rätten att använda det domännamn registreringen avser, och att detta domännamn inte kränker tredje mans eventuella intellektuella rättigheter etc..<sup>33</sup> Trots detta så är policyn från CIRA:s sida att ”först till kvarn” principen tillämpas och i fall av att ansökan brister på något sätt så garanterar man inte på något sätt att domännamnet finns kvar efter att nödvändiga kompletteringar gjorts. Inget hinder föreligger för att samma person registrerar mer än ett domännamn,<sup>34</sup> sökanden kan till och med bli registrerad som sökande utan att specificerat något önskat domännamn om denne i framtiden avser att registrera ett stort antal olika domännamn.<sup>35</sup>

Som domännamn godkänns alla kombinationer av bokstäverna a-z, siffrorna 0-9 och bindestreck.<sup>36</sup> Domännamnet får inte innehålla färre än 2 eller fler än 50 tecken.<sup>37</sup> Dock kan inte generiska förstodomäner såsom ”.com.ca”,

---

<sup>31</sup> *Registration Rules*, artikel 2.3.

<sup>32</sup> *Registration Rules*, artikel 2.4.

<sup>33</sup> *Registration Rules*, artikel 2.7(a).

<sup>34</sup> Jfr. NIC-SE:s policy.

<sup>35</sup> *Registration Rules*, artikel 2.11 och preambeln (A.) till *Registrant Agreement*.

<sup>36</sup> *Registration Rules*, artikel 3.1(a)-(c).

<sup>37</sup> *Registration Rules*, artikel 3.2.



”.org.ca”, ”.net.ca”, ”.edu.ca”, ”.gov.ca”, ”.int.ca”, ”.mil.ca” eller namn på kanadensiska provinser, territorier, städer m.m. registreras.<sup>38</sup> Skulle en ansökan om ett visst domännamn visa sig vara identiskt med ett redan registrerat namn kan man nekas att få sitt föreslagna domännamn registrerat, såvida inte innehavaren skriftligen medger att namnet används. I så fall kan namnet registrerat på en annan nivå än det första.<sup>39</sup>

Registreringen av ett domännamn kan upphävas i enlighet med de regler som uppställs i det tredje dokumentet – *Registrant Agreement*.<sup>40</sup> Detta dokument kan väl snarast betraktas som ett standardavtal (emedan de övriga två är av mer allmän karaktär och reglerar CIRA:s administration av handläggningen av frågorna och organisationens allmänna handlande) mellan registrerande part och CIRA. Registrerande part godtar i och med detta dokument att hans ansökan, genom hans ombud, kommer att omfattas av de av CIRA utarbetade reglerna. I synnerhet är reglerna i artikel 3.1, som innefattar alla de gällande reglerna och praxis utarbetad av CIRA, Registrant Rules, Canadian Presence Requirements for Registrants och även en Dispute Resolution Policy,<sup>41</sup> av särskilt intresse för den här framställningen. Vidare erkänner man sig omfattas av tillämpliga federala, provinsiella och internationella lagar,<sup>42</sup> man förbinder sig även att omedelbart informera CIRA i fall av juridiska dispyter, i vilka domännamsregistreringen involveras, skulle uppstå.<sup>43</sup> Slutligen förbinder man sig att inte; ”...*directly or indirectly, violate or contribute to the violation of the intellectual property rights or other rights of any other Person...*”.<sup>44</sup> CIRA å sin sida friskriver sig från allt ansvar i fall av att ett brott mot en immaterialrättslig rättighet skulle förövas.<sup>45</sup> Skulle man bryta mot reglerna i detta dokument kan CIRA ”*in its sole discretion and at its sole option*”<sup>46</sup> avregistrera domännamnet inom fem dagar efter att klagomålet emotagits.

### 3.3 Dispute Resolution Policy

Än så länge finns ingen fungerande *dispute resolution policy* under ”.ca” domänen. Dock finns relativt framskridna planer på att införa en sådan. På CIRA:s hemsida finns till och med en antydning om hur denna kommer att gestalta sig när den väl blir färdig.<sup>47</sup>

---

<sup>38</sup> *Registration Rules*, artikel 3.3.

<sup>39</sup> *Registrant Rules*, artikel 3.4.

<sup>40</sup> *Registrant Rules*, artikel 12.2. och 13.1.

<sup>41</sup> *Registrant Agreement*, artikel 3.1(a)(i)-(iv). Den omnämnda *Dispute Resolution Policy*n, artikel 3.3, är ännu inte i funktion men enligt nämnda artikel kommer den vid färdigställandet att omfatta alla registrerade domännamn även de som registrerats före ikraftträdandet av detta dokument.

<sup>42</sup> *Registrant Agreement*, artikel 3.1(d).

<sup>43</sup> *Ibid.*, artikel 3.1(g).

<sup>44</sup> *Ibid.*, artikel 3.1(h), mer om denna Dispute Resolution Policy senare i framställningen.

<sup>45</sup> *Registrant Rules*, artikel 7.4(2)(k)(i)-(iv).

<sup>46</sup> *Registrant Rules*, artikel 6.2.

<sup>47</sup> Se <<http://www.cira.ca/en/faq-menu6.html>> 12 December 2000.

CIRA inser att då ingen faktisk kontroll av de förslagna domännamnen eller om de eventuellt strider mot några immateriella rättigheter etc. sker så anser man att det finns ett behov för ett forum för lösandet av dessa potentiella tvister. CIRA kommer att utarbeta en policy avpassad specifikt för kanadensiska förhållanden men den kommer sannolikt att till stor del bygga på ICANN:s redan existerande och fungerande policy.<sup>48</sup> Likaså kommer speciella procedurregler att utarbetas, också dessa kommer att ha ICANN:s motsvarighet som förebild.

Tre substantiella grunder för att en innehavare av en domännamnsregistrering skall bli skyldig att ställa upp på ett sådant skiljeförfarande identifieras. Det första fallet avser då någon registrerat ett domännamn under ".ca" domänen vilket riskerar att bli förväxlat med annans registrerade varumärke i Kanada. Det andra fallet avser då innehavaren av det registrerade domännamnet inte har något legitimt skäl att inneha detta under just ".ca" domänen. Det sista fallet avser då registrerande parten agerat i ond tro vid registreringen eller användningen av domännamnet. Talerätt tillfaller sannolikt den som uppfyller *Canadian Presence Requirements for Registrants*. Genom den här skiljedomsproceduren kommer en klagande att kunna uppnå att ett visst domännamn avregistreras eller att det överförs till denne. Tvister som rör två parter i god tro kommer inte att omfattas av policyn, och inget kommer att hindra parterna att driva frågan till det ordinarie rättsväsendet.

---

<sup>48</sup> *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*.

## 4 Kännetecken på Internet

Ursprungsanvändningen för domännamn var som nämnts flera gånger dess tekniska funktion. Domännamnen skapades för att *”provide addresses for computers that would be easy to remember and to identify without the need to resort to the underlying IP numeric addresses.”*<sup>49</sup> Sedan dess har utvecklingen gått emot att domännamnen erhållit ytterligare funktioner. Emedan domännamnen ofta relaterar till näringsverksamhet, dess varor eller tjänster så har de erhållit en funktion som kraftigt påminner om varumärken.

Domännamn har med ens blivit betraktade som en värdefull tillgång då de fungerar både som ett *”21<sup>st</sup> century trade-mark”*<sup>50</sup> såväl som en inträdespunkt till Internet. Vad som är intressant, och skiljer domännamnet från varumärket, är hur lätt det går att registrera det förstnämnda. På grund av Internets underliggande struktur ger dess unika egenskaper den som registrerar domännamnet en i princip ointaglig monopolställning i cyberrymden. Den princip som tillämpats vid registreringen, dvs. *”först till kvarn,”* försåg alla initiativrika med precis de förutsättningar de önskade. Man kan i princip kategorisera dessa fenomen i tre kategorier:

Cyber-squatting.

Reverse domain-name hijacking.

Parasitiska aktiviteter i allmänhet.

### 4.1 Cyber-squatting

Generellt är en *”cyber-squatter”* någon som registrerar domännamn för att någon gång i framtiden försöka sälja dem och då kunna uppnå någon form av spekulationsvinst. Registreringen sker helt och hållet i ond tro och helt medvetet, och dessutom ignoreras existerande varumärken helt och hållet. En annan variant är att någon registrerar varumärken, minnesvärda fraser varefter just dessa domännamn skall visa sig bli värdefulla och betinga höga priser då den rättmätige ägaren (förhoppningsvis) köper tillbaka dem.

### 4.2 Reverse domain name hijacking

Fenomet med *reverse domain-name hi-jacking* uppkommer när en varumärkesinnehavare vill registrera ett domännamn som redan blivit registrerat av någon annan. Denna någon annan har inte registrerat i ond tro på något sätt. I typsituationen har en privatperson registrerat ett domännamn som har en slående likhet med ett varumärke. Ägaren av varumärket försöker genom sin mångfald överlägsna ekonomiska styrka att förmå privatpersonen i fråga att överlämna domännamnet åt varumärkesinnehavaren. I detta spel kan

<sup>49</sup> Bayne, s. 7 och WIPO International Domain Name Process § 10.

<sup>50</sup> Ibid., s. 8.

varumärkesinnehavaren använda sig av sin ekonomiska styrka, varierande domännamnskiljedomsförfarande eller ibland det reguljära rättssystemet.

Ett av de mer kända fallen är kanske det i vilket Philip Giacalone registrerade ett domännamn åt sin son Ty.<sup>51</sup> Philip hade naturligtvis inget varumärke registrerat för "ty.com". Vad som ställde till det var att samtidigt visade sig de så kallade Beanie Babies bli en verklig storsäljare och därmed ville ägarna till dessa leksaker registrera sitt namn som domännamn men fann, p.g.a. att man var lite sent ute, att namnet redan var registrerat som domännamn. Och alltså stod Ty Inc. där med skägget i brevlådan. På grund av de vid tiden gällande reglerna var Network Solutions (NSI) förpliktigade att försätta domännamnet "on hold"<sup>52</sup> då det rörde sig om en begäran från ett företag med ett registrerat varumärke. Och således stämde Philip Giacalone Network Solutions. I slutändan förlikades parterna och Ty Inc. köpte domännamnet för en avsevärd summa pengar. Exemplet kan nog betraktas som ett rätt klart exempel på de möjligheter som existerar/existerade för en varumärkesinnehavare.

### 4.3 Parasiterande verksamhet i allmänhet

Vid vissa tillfällen har en person registrerat domännamn och försökt att åka snålskjuts på den goodwill ett varumärke besitter. Detta har skett genom att välkända namn, eller medvetet felstavade varianter av välkända märken eller domännamn registrerats.

---

<sup>51</sup> *Giacalone v. Network Solutions Inc.*

<[http://www.eff.org/pub/Legal/Cases/Giacalone\\_v\\_InterNIC/960530\\_giacalone.complaint](http://www.eff.org/pub/Legal/Cases/Giacalone_v_InterNIC/960530_giacalone.complaint)>  
23 Januari 2001, och Bayne, s. 10.

<sup>52</sup> Förfarande som användes av en part som ansåg sig ha bättre rätt till ett visst domännamn att "spärra" ett visst registrerat namn från att användas.

# 5 Känneteckens- och marknadsföringsrätten i Sverige

Koktvedgaard och Levin hävdar i sin bok (Lärobok i immaterialrätt) att utgångspunkten för bedömningen av ett domännamn ur varumärkesrättsligt perspektiv är klar.<sup>53</sup> Varumärkesrätten är en lagfäst ensamrätt, och dessutom grundad på både nationell och internationell rätt, och alltså finns inget utrymme för någon diskussion. Internet är en helt och hållet privat operation – oavsett alla användare – och alltså måste Internet såväl som andra privata operationer underordna sig den gällande rätten. Följaktligen borde eventuella tvister kunna lösas inom ramen det ordinarie rättssystemet. Principer och verklighet är dock inte samma sak, som Koktvedgaard och Levin också påpekar. Internets många användare och deras beteendemönster medför att det knappast skulle tjäna mycket till att insistera på att gällande lagar och principer skall följas. Faktum kvarstår att de varumärkesrättsliga reglerna som sådana kom till under andra förutsättningar än vad dagsläget tycks kräva. Till detta kommer att den traditionella varumärkesrätten var nationellt bunden på ett helt annat sätt än vad som är läget idag, territorialitet var lösenordet, emedan Internet obönhörligen medfört att de gamla principerna idag måste appliceras i en universell internationell miljö.

Koktvedgaard och Levin anser att oavsett på vilken nivå ett domännamn befinner sig så är det av mycket stor vikt för en näringsidkare att få kunna nyttja sina varumärken som domännamn. I ett sådant läge då ett domännamn går att registrera som varumärke så är det ordinarie regelsystemet tillämpligt precis som vanligt.

Det vanligaste problemet idag är risken för förväxling av ett varumärke med ett domännamn, och alltså är risken för förväxling av ordmärken störst. Hur nära inpå annans varumärke får man komma, och vidare, räcker det med att endast märkesidentitet föreligger eller krävs det varuslagslikhet också?

## 5.1 Varumärken och domännamn

Trots sin ursprungsfunktion, som adress, används domännamn rent faktiskt ofta som varumärken. Det är därmed också rimligt att anta vid beaktande av Internets kommersiella art och funktion att det är troligt att domännamn i många fall därmed erhåller en varumärkesrättslig funktion. Å andra sidan är domännamnets svaghet just det faktum att dess ursprungsfunktion är som adress. Vidare kan man ifrågasätta huruvida ett domännamn alls kan erhålla en sådan individualiseringsfunktion som varumärken har utan att nödvändigtvis behöva kopplas till en webbsida eller till något i den reella verkligheten. Frågan är alltså om domännamn är att likställas med

---

<sup>53</sup> Koktvedgaard & Levin, s. 308.

varumärken och i så fall varför? Om de verkligen går att jämföra med varumärken kan problematiken angående varumärkesintrång också uppstå?<sup>54</sup> För att kunna besvara detta måste man naturligtvis känna till funktionen hos domännamnen.

### 5.1.1 Domännamn som varumärke

Ett varumärke har vissa specifika funktioner som möjliggör att det kan särskilja vissa specifika varor eller tjänster från andra varor eller tjänster. Dessa funktioner är huvudsakligen att signalera till konsumenten att varorna härrör från ett specifikt företag, att det är frågan om varor av ett särskilt slag, och att varan eventuellt besitter vissa egenskaper.<sup>55</sup> Kort sagt individualiserar varumärket en specifik vara. Kan ett domännamn inneha dessa funktioner? I sin bok beskriver Heveus domännamnets funktion. En Internetadress består i grunden av ett antal siffror, den sk IP-adressen. Denna IP-adress fungerar i princip som ett telefonnummer. Dock omvandlas dess siffror vanligtvis till ett alfabetiskt namn som är mer användarvänligt än sifferkombinationerna. En skillnad föreligger dock mellan ett telefonnummer och en IP-adress. Skillnaden är att telefonnumret som sådant inte ger någon information om sifferkombinationens betydelse eller vart den leder. ”Ett telefonnummer utan beskrivning av vem som innehar det saknar dirigerande funktion.”<sup>56</sup> Domännamnet däremot upplyser både var en specifik dator är belägen och kan dessutom tala om vem som innehar adressen. Detta leder enligt Heveus till, att man omedvetet skapar associationer till och om kvalitet och garantier. Funktionsmässigt skulle man alltså kunna likna ett domännamn vid ett varumärke.

### 5.1.2 Domänstöld

En domänstöld<sup>57</sup> kan definieras som en *registrering som skett i ond tro och gäller ett annat bolags firmanamn eller varumärke*,<sup>58</sup> men det kan lika väl vara frågan om t.ex. registrering av ett unikt men välkänt släktnamn. Oftast saknas legitimt intresse att överhuvudtaget inneha ett ”stulet” domännamn för någon som registrerat det i ond tro, dock behöver förfarandet inte nödvändigtvis vara att betrakta som olagligt. Men även om registreringen skett helt i god tro kan legitimt intresse att inneha namnet saknas. I bedömningen av domännamnstvister är alltså känneteckensrätten central då ett domännamn (sannolikt) är att betrakta som likställt med ett kännetecken. Lundberg definierar tre typer av Internet-specifika känneteckensrättsliga

---

<sup>54</sup> Heveus, s. 32.

<sup>55</sup> Ibid., s. 33, se även Koktvedgaard & Levin, s. 318.

<sup>56</sup> Ibid., s. 34.

<sup>57</sup> Stöld av ett domännamn skulle enligt gängse definition av begreppet förutsätta ett ägande. Då inget sådant ägande faktiskt föreligger i det här sammanhanget så är begreppet därmed lite missvisande men används trots den illa valda beteckningen ganska ofta i viss litteratur.

<sup>58</sup> Lundberg, s. 66.

problem.<sup>59</sup> I den reella verkligheten kan två identiska kännetecken registreras förutsatt att de inte gäller samma produkttyp. På Internet är detta inte på grund av, det för närvarande begränsade, utrymmet möjligt. Endast ett namn kan förekomma under varje toppdomän. Vidare tillåts i den reella verkligheten registrering av identiska kännetecken förutsatt att de är geografiskt åtskilda. Internet är ju som bekant i högsta grad av världsomspännande karaktär och alltså blir det därmed svårt att geografiskt åtskilja kännetecken. I den reella verkligheten går det inte heller att få ensamrätt till enstaka ord, på Internet kan dock denna situation uppstå då det de facto inte kan förekomma mer än ett identiskt domännamn under varje toppdomän.<sup>60</sup>

## 5.2 Varumärket

Ett varumärke är ofta en representant för signifikanta ekonomiska intressen för näringslivet och fungerar som en förbindelselänk konsumenter och producenter emellan.<sup>61</sup> Man skulle kunna hävda att stabilitet och säkerhet på marknaden talar för att varumärkesrätten borde uppkomma enbart genom registrering i offentliga register. Risker för otillbörliga marknadsövergrepp skulle dock vara överhängande under sådana förutsättningar. I ett sådant system skulle nämligen vem som helst kunna registrera ett varumärke använt som ett oregistrerat kännetecken av någon annan.<sup>62</sup> Följaktligen kan känneteckensrätt (dvs. varumärkesrätt och firmarätt) uppkomma både genom inarbetning och registrering.

### 5.2.1 Definitionen av varumärke

Ett varumärke definieras i 1§ 2 stycket Varumärkeslagen som ett "...[tecken som kan]särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan." Vad som sägs om varor gäller även, i tillämpliga delar, för tjänster (1§ 3 stycket VML). Alla tecken som kan gestaltas grafiskt är enligt 1§ 2 stycket VML möjliga att registrera som varumärke, förutsatt att teckenkombinationen kan särskilja näringsidkarens varor från sådana som tillhandahålls av annan näringsidkare.<sup>63</sup> Exempel på sådana registrerbara kombinationer är t.ex. ord, personnamn, figurer, bokstäver, siffror samt formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning. Teckenkombinationen måste alltså kunna särskilja produkten från andra liknande produkter, detta innebär att märket inte kan innehålla tecken som enbart med en mindre justering beskriver varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris, geografiskt ursprung, eller tidpunkt för

---

<sup>59</sup> Jfr. med delen som handlar om monopolställningen på Internet under avsnittet om kändensisk varumärkesrätt, där tas begreppen *cyber-squatting*, *reverse domain-name hi-jacking* och *parasiterande aktiviteter* upp för närmare behandling och definition.

<sup>60</sup> Lundberg, s. 66f.

<sup>61</sup> Koktvedgaard & Levin, ss. 68, 297 och 310.

<sup>62</sup> Ibid., s. 311.

<sup>63</sup> Koktvedgaard & Levin, s. 320.

framställningen.<sup>64</sup> Alla övriga fall kan således inte registreras och kan alltså bara skyddas genom inarbetning. Inarbetning kräver att kännetecknet tagits i bruk, ett krav som inte ställs på registrerade märken.

En skillnad mellan *varumärken* och *varukännetecken* föreligger.<sup>65</sup> Detta beror på att ljud etc. som inte kan återges grafiskt ändå anses kunna beteckna varor eller tjänster. Skillnaden i skyddet består i att ensamrätten till ett varumärke kan uppstå antingen genom registrering (1§ VML) eller genom inarbetning (2§ 1 stycket VML), medan varukännetecknets ensamrätt endast kan uppstå genom inarbetning (2§ 2 stycket VML).

En viss skillnad föreligger också mellan vad varumärke och firma är. Det förstnämnda används huvudsakligen för att särskilja en näringsidkares varor och tjänster från andras varor eller tjänster, medan firma är en benämning under vilken någon bedriver verksamhet.<sup>66</sup> Skillnaden de båda emellan är alltså kännetecknets funktion. Varumärket symboliserar näringsidkarens varor medan firman symboliserar själva rörelsen.<sup>67</sup>

## 5.2.2 Registrering av domännamn som varumärke

Domännamnet är som t.ex. Internetorganisationen IANA påpekat ”...intended to be an addressing mechanism and are not intended to reflect trademarks, copyrights or any other intellectual property rights”.<sup>68</sup> Trots detta är det, som tidigare nämnts, uppenbart att domännamn kan ha liknande funktioner som traditionella varumärken.

Patent- och Registreringsverket betraktar inte registreringen av domännamn som varumärke som ett problem. Domännamn är adresser och består som tidigare konstaterats av ord eller siffror möjliga att återge grafiskt och alltså faller de in under stadgandet i 1§ VML. PRV utesluter inte heller att domännamn kan inarbetas som varukännetecken genom att just ingå i en Internetadress. Dock måste vid registrering av domännamn som varumärke toppdomänerna ges en disclaimer då de annars skulle blockera allt för många domännamn från varumärkesregistrering.<sup>69</sup>

## 5.3 Den varumärkesrättsliga ensamrätten

Varumärkeslagens 4§ 1 stycket stakar ut ramarna för ensamrättens innehåll, och lyder som följer, ”...annan än innehavaren ... får [inte] i näringsverksamhet använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för

---

<sup>64</sup> Heveus, s. 38.

<sup>65</sup> Lundberg, s. 70.

<sup>66</sup> Lindberg & Westman, s. 217.

<sup>67</sup> Se mer om firma under rubrik 4.4.

<sup>68</sup> Heveus, s. 35.

<sup>69</sup> Lundberg, s. 91.



*sina varor, vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat, däri inbegripet också muntlig användning.”*

I princip all användning av annans varumärke innefattas i begreppet olovlig användning då frågan är om ”*användande i affärshandling eller på annat sätt.*”<sup>70</sup> Dock kan delar av skyddet avtalas bort (5§ VML) och ensamrätten omfattar inte, ”*...del av kännetecknet, som huvudsakligen tjänar att göra varan eller dess förpackning mera ändamålsenlig eller eljest att fylla annan uppgift än att vara kännetecknen.*” Ensamrätten omfattar också bara, ”*...varor av samma eller liknande slag...*” (6§ VML).<sup>71</sup>

Traditionella varor förekommer ju inte (i alla fall inte i sin materiella form) på Internet, dock är det inget hinder för förekomsten av varor med respektive varumärken eller kännetecken.<sup>72</sup> Man kan ju faktiskt alldeles utmärkt ladda ner t.ex. musik eller mjukvara från Internet. Man bör också hålla i minnet att varor är jämställda med tjänster enligt 1§ 1 stycket Varumärkeslagen. Det kanske vanligaste är att varumärken förekommer som reklam på webbsidan. Och kanske är de marknadsföringsmässiga aspekterna fortfarande de mest betydelsefulla. All information och alla varor och tjänster en användare kommer i kontakt med genom att röra sig på nätet är därför tillgänglig via ett domännamn. Huruvida användaren förknippar domännamnet med tjänsten, varan eller produkten är svårt att veta. Ofta är domännamnet identiskt med produkten som säljs eller marknadsförs på hemsidan i fråga, vilket komplicerar bedömningen av huruvida domännamnet i sig fungerar som varumärke eller kännetecken. Då användaren via sitt tangentbord anger en viss hemsidas adress i vilken ett domännamn ingår, hävdar Lundberg att domännamnet i högre grad är att anse som ett varumärke. Motsatt kan man tycka att då samma hemsida nås via en hypertextuell länk, så är användaren sannolikt mindre medveten om domännamnet och således förblir varumärket mer anonymt.

Kännetecknet får inte användas av någon annan i näringsverksamheten än märkesinnehavaren vare sig på varorna i fråga eller deras förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt, däri inbegripet muntlig användning.<sup>73</sup> En vara eller tjänst som säljs on-line i samband med att annans varumärke exponeras skulle också vara att anse som likvärdigt med att använda ett märke på en vara eller dess förpackning. Likaså vore det att anse som varumärkesanvändning om annonsering och marknadsföring sker under den egna andradomänen, förutsatt att det framgår att andradomänen används som kännetecknen för de varor som marknadsförs på webbsidan.

En följdfråga som uppstår är huruvida andradomänen som lokaliseringangivelse räcker eller om det också krävs att domännamnet återkommer på varje webbsida eller om det kanske krävs att varan avbildas

---

<sup>70</sup> Heveus, s. 60f.

<sup>71</sup> Produktlikhet och varuslagslikhet.

<sup>72</sup> Lundberg, s. 79.

<sup>73</sup> Heveus, s. 60.

tillsammans med varumärket? Svensk praxis besvarar frågan med ett tankeprov man kan utföra för att fastställa detta. *Verkar varumärkesanvändningen urvattnande på det registrerade varumärket, eller innebär användningen ett utnyttjande av goodwill upparbetat av märkesinnehavaren?* Vid besvarandet av frågan skall man hålla i minnet att det som är intressant är hur konsumenten riskerar att uppfatta märket. Finns en risk att denne blir vilseledd? Besvaras detta jakande och det dessutom skulle kunna tänkas leda till urvattning, eller att goodwillen riskerar att minska så är sannolikheten hög för att varumärkesinträng skall anses föreligga.

### 5.3.1 Varumärkets särskiljningsförmåga

Registreringen av ett varumärke hos PRV enligt 12§ VML förutsätter vissa kriteriers uppfyllelse. Det sannolikt viktigaste av dessa kriterier är att **varumärket** skall ha *särskiljningsförmåga* (13§ VML), dvs. föremålet för varumärkesansökan får inte enbart vara deskriptivt i förhållande till produkten. Varumärket får inte heller vara *vilseledande* (14§ 1 stycket VML), och inte heller *förväxlingsbart* med annans inarbetade namn eller firma, eller med annans inarbetade varukännetecken (14§ 1 stycket VML). Registreringen av varumärket kan hävas om, utan giltigt skäl, det inte använts inom 5 år från det datum registreringen skedde (25a§ VML).

Ett **varukännetecken** anses inarbetat när det här i Sverige är allmänt känt som beteckning för innehavarens varor bland dem som det riktar sig till, dvs. det är känt inom en betydande del av omsättningskretsen.<sup>74</sup>

### 5.3.2 Förväxling av varor av samma eller liknande slag

Varumärkeslagen anger att ett kännetecken är förväxlingsbart bara om det avser varor av samma eller liknande slag som det ursprungliga varumärket (6§ VML). Två undantag från denna huvudregel existerar och utvidgar detta skydd. Det första undantaget är för särskilt kända varumärken (6§ 2 st. VML). Detta undantagsfall motsvarar den gamla sk. *Kodak-regeln*.<sup>75</sup> I detta fall skall varumärket vara synnerligen starkt inarbetat och dessutom känt av allmänheten, dvs. skyddet sträcker sig utanför vad varumärket som sådant egentligen omfattar. Det andra undantagsfallet är den sk. *rättgifts-regeln*.<sup>76</sup> Denna regel omfattar fall då en viss vara och dess varumärke framstår som särskilt ömtåligt, dvs. om t.ex. ett livsmedelsvarumärke helt plötsligt skulle visa sig ha samma kännetecken som ett rättgift.

---

<sup>74</sup> Lundberg, s. 73.

<sup>75</sup> För mer information om den sk. *Kodakregeln* och dess ursprung och tillämpning se Kockvedgaard & Levin, s. 349f och s. 358ff.

<sup>76</sup> För mer information om den sk. *Rättgiftsregeln* se Kockvedgaard & Levin, s. 350. Se även SOU 1958:10 s. 258.

Även på Internet krävs en viss likhet<sup>77</sup> mellan de varor som erbjuds, någon annan marknadsför eller säljer under sitt märke på Internet. Heveus anser inte att detta skulle vara svårare att avgöra på Internet än i den reella verkligheten,<sup>78</sup> dock skulle man kunna tänka sig situationer i vilka varorna är mycket lika men i vilka distributionssättet skiljer sig åt på ett så markant sätt att det därigenom knappast är tänkbart att förväxling skulle kunna ske. Exempelvis om den ena näringsidkaren *bara* agerar på Internet medan den andre *bara* agerar i den reella verkligheten. Sedan återstår alltid frågan om hur man skall bedöma fall då domännamnet registrerats men inga varor eller tjänster återfinns på hemsidan. Man kan också tänka sig fall då domännamnet leder till en sida där endast motsvarande varumärke visas. I dessa fall kopplas ju faktiskt inte domännamnet till någon vara eller tjänst och alltså kan knappast någon förväxling ske. Dock skulle man i dessa fall kunna hävda intrång då frågan är om Kodakskyddade varor.<sup>79</sup>

Vad gäller märkeslikhet så är det helhetsintrycket som är det vägledande. Vid bedömningen av om två varumärken har kränkande likhet ska man göra en likhetsbedömning. Vid denna bedömning bör man lägga vikt vid *synintrycket*, *uttalet* (om det är frågan om ordmärken), *hörselintrycket* och sist ta ställning till om de innehar samma *mening, motiv eller liknande*.<sup>80</sup> Kravet på märkeslikhet är lägre om varorna är mycket lika, emedan relativt små krav på varuslagslikhet ställs om märkena är mycket lika varandra.<sup>81</sup>

### 5.3.3 Väl ansedda kännetecken

Det existerar, som nämnades under rubrik 5.3.2, ett undantag från huvudregeln. Undantaget avser kännetecken som är väl ansedda här i landet förutsatt att användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av, eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende (6§ 2 stycket VML).<sup>82</sup>

Det är högst osannolikt att de som förlorat sina kännetecken på Internet skulle vara verksamma inom samma bransch som den som otillbörligen tillskansat sig detta kännetecken, dvs. handla med bortrövade domännamn.<sup>83</sup> Alltså aktualiseras 6§ 1 stycket VML, där det stadgas att kännetecken endast är förväxlingsbara om de rör samma eller liknande varor - knappast en grund för varumärkesintrång under de förutsättningar som diskuteras här. Dock är det i högsta grad sannolikt att den som otillbörligen tillskansat sig annans kännetecken vill registrera just väl ansedda kännetecken, 6§ 2 stycket VML. Om det i ett fall av otillbörligt tillskansande kan visas att ”domäntjuvarna” avser att hyra ut eller sälja domännamnet kan möjligheten för att

<sup>77</sup> För mer information om varuslagslikhet se Kocktvedgaard & Levin s. 356ff.

<sup>78</sup> Heveus, s. 63.

<sup>79</sup> Ibid.

<sup>80</sup> Kocktvedgaard & Levin, s. 351.

<sup>81</sup> Ibid., s. 347.

<sup>82</sup> Se *Kodakregeln* under rubrik 5.3.2.

<sup>83</sup> Lundberg, s. 86.

varumärkesintrång skall kunna göras gällande finnas. Att avsikten är att sälja namnet just till det bestulna företaget utesluter inte teorins tillämplighet.<sup>84</sup> Ett krav är dock att varumärket är känt inom en betydande del av omsättningskretsen.

### 5.3.4 Särskiljningsförmåga hos domännamn

Varumärkeslagens 4§ uppställer som tidigare nämnts vissa krav på att märket skall användas som ett kännetecken för varor eller tjänster och alltså är det inte nog att det används som konstnärlig utsmyckning eller dekoration, utan märket måste verkligen användas i en individualiserande funktion. Inte heller användning av varumärket som firma eller personnamn kvalificerar bruket som det som avses i paragrafen i fråga. Kort och gott kan man säga att ett varumärke måste användas så att dess *individualiserande*, *ursprungsangivande* och *garanterande* funktioner kommer till uttryck.<sup>85</sup> Huruvida domännamn innehar denna individualiseringsfunktion är föremål för olika uppfattningar. Rent faktiskt är det så att ett domännamn inte befinner sig i ett kommersiellt sammanhang innan det kopplats samman med varorna på webbsidan i fråga.<sup>86</sup> Dock kan man tänka sig att användaren om han redan har varor med varunamnet i den fysiska verkligheten uppnår en individualiseringsfunktion därigenom. Alltså uppstår individualiseringen först när en presumtiv kund hittat till webbsidan, först då sker den egentliga kopplingen mellan webbsidan och informationen om de varor som erbjuds.<sup>87</sup>

Både Heveus och Lundberg verkar vara överens om att en Internetadress skall bedömas utifrån det alfabetiska utseendet snarare än dess funktion som sifferadress.<sup>88</sup> Det som är intressant för den här framställningen är andradomänen, exempelvis [www.lu.se](http://www.lu.se) där .lu är andradomän. Bedömningen huruvida denna andradomän är särskiljande bör ske utifrån riktlinjerna som redan existerar för ordmärken i Varumärkeslagen.<sup>89</sup> Följaktligen kan varumärken registreras under den svenska subdomänen ".tm.se".

Bedömningen av förväxling på Internet skiljer sig knappast åt från vad som är att betrakta som förväxling i den reella verkligheten. Ett intressant exempel som ges i Lundbergs bok är att i ett fall då en part registrerar annans varumärke som domännamn så blir effekten mer eller mindre densamma som om en omkoppling av telefonledningarna skedde så att domännamnsinnehavaren helt plötsligt mottog alla konkurrentens samtal.<sup>90</sup> Exemplet belyser den uppenbara risken för förväxling och därmed varumärkesintrång i fall då domännamn används som kännetecken för annan näringsidkares varor. Likaså torde en risk för förväxling föreligga redan i

<sup>84</sup> Se rättsfallet *Intermatic v. Toeppen*.

<sup>85</sup> Heveus, s. 51.

<sup>86</sup> *Ibid.*, s. 51 not 134.

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*, s. 39 se även Lundberg, s. 81.

<sup>89</sup> Heveus., s. 39.

<sup>90</sup> Lundberg, s. 77.

fall då en viss adress förekommer i webbläsarens adressfönster samtidigt som det förekommer annans kännetecken på skärmen.<sup>91</sup>

Ett allvarligt problem med ett domännamn som registrerats är att just registreringen kan ske utan att domännamnet används. Under den svenska toppdomänen har den rättmätige innehavaren små möjligheter (förutom i de allmänna domstolarna som kan bli både dyrt och ta lång tid) att angripa förfarandet rättsligt, även om ett behov av just denna möjlighet föreligger.

### 5.3.5 Användning av varumärket<sup>92</sup>

Användningen av varumärket har betydelse för dess eventuella bestånd. Den första situation i vilket användningen berörs är den som regleras i 25a§ VML, i vilken det stadgas att innehavaren av det registrerade varumärket måste börja använda märket inom en 5 års period från och med det datum då registreringen skedde. Detta till skillnad från i många andra länder där varumärke måste vara i bruk redan vid tidpunkten för registreringen. Sker inte ibrukttagandet inom denna period kan registreringen upphävas.<sup>93</sup> Detta är vad som brukar kallas *användartvånget*. Ett varumärke anses som taget i bruk om det används i reklam eller marknadsföring för en än så länge inte på marknaden tillgänglig vara såväl som då en vara tillhandahålls mot vederlag.<sup>94</sup> Den andra situationen av användning som regleras är den som återfinnes i 4§ VML. Där anges som förutsättning för att ett varumärkesintrång ska anses ha skett att ett registrerat eller inarbetat märke ska ha använts av någon annan än innehavaren av märkesrätten. Kort och gott kan det alltså konstateras att allt som kan konstituera märkesanvändning för varumärkesinnehavaren också är liktydigt med olovlig märkesanvändning för alla andra än denne. Den legitime innehavaren måste kunna visa att ett "verkligt brukande" föreligger för att användning i lagens mening skall anses föreligga. Detta krav uppställs inte då frågan är om huruvida varumärkesintrång skall anses vara för handen, och alltså föreligger en viss skillnad i bedömningen av användningen.

Heveus hävdade i sin bok, publicerad 1997, att eftersom Internet (beroende bl.a. på folks tveksamhet till säkerhetsgarantierna angående betalningar på nätet) och domännamn mestadels användes som ett medel för information eller marknadsföring och inte i sig själv användes för att försälja varor i den reella världen så kunde dessa inte anses vara tagna i bruk i enlighet med 25a§ VML.<sup>95</sup>

---

<sup>91</sup> Lundberg, s. 78.

<sup>92</sup> Heveus, s. 45.

<sup>93</sup> NJA 1983 s.675, märket måste användas för sitt ändamål dvs. som varumärke och inte som firma eller dylikt.

<sup>94</sup> Heveus, s. 41, jfr med kanadensisk doktrin som - i alla fall till synes - verkar skilja på om det är frågan om en vara eller en tjänst då fråga är om ibrukttagande. Se mer om detta under rubrik 6.

<sup>95</sup> Man kan dock fråga sig om det avgörande för om användning skall kunna anses föreligga verkligen skall vara beroende på om allmänheten faktiskt handlar på Internet, eller om det

### 5.3.6 Domännamn och användningen av annans varumärke

Varumärken kan fungera som andradomäner, och andradomäner kan fungera som varumärken och inte heller föreligger något formellt hinder för att varumärken kan behålla sina varumärkesrättsliga funktioner trots att de används som delar av en adress. Innehavaren av den varumärkesrättsliga ensamrätten kan förbjuda någon som inte åtnjuter hans samtycke att ”i näringsverksamhet” använda ”ett förväxlingsbart” kännetecken. Och just begreppet förväxling är det centrala begreppet i varumärkesrätten. I 6§ 1 stycket VML återfinns huvudregeln som anger att varumärken är förväxlingsbara om de antingen är identiska eller åtminstone liknar varandra, sk. märkeslikhet, och de samtidigt angår varor av samma eller liknande slag, sk. varuslagslikhet. Den som bryter mot reglerna i 4-6§§ VML begår ett varumärkesintrång, dvs. använder ett förväxlingsbart märke.

### 5.3.7 Näringsverksamhet på Internet

Privat märkesanvändning kan aldrig utgöra varumärkesintrång. För att intrång skall anses föreligga krävs det nämligen att märket måste användas i näringsverksamhet. Samma regel gäller varumärkesanvändning på Internet. Följaktligen är det inte nog att enbart registrera ett domännamn för att näringsverksamhet skall anses föreligga, inte ens att registrera flera olika domännamn. Detta innebär att ren passivitet inte kan innebära att varumärkesanvändning föreligger, inte heller om avsikten hos registrerande part är att sälja eller hyra ut dessa domännamn. Heveus hävdar<sup>96</sup> att även om ett registrerat domännamn används i samband med märkta varor så måste förfarandet trots det uppfylla de krav på aktivt handlande<sup>97</sup> som normalt krävs i liknande fall i den reella verkligheten. Vidare anser hon inte heller att en webbsida upplagd helt utan kommersiella intressen kan orsaka varumärkesintrång även om andras kännetecken förekommer på sidan.

### 5.3.8 Aktivt handlande

Oberoende av om en webbsida innehåller information, marknadsföring eller varuförsäljning så kan en webbsida anses vara använd i näringsverksamhet. En förutsättning är dock att webbsidan innehåller någonting som avses att utgöra led i en yrkesmässig verksamhet av ekonomisk art. Likaså bör innehållet och syftet med webbsidan vara av viss varaktighet och inte endast vara någon form av engångsföreteelse.<sup>98</sup> Normalt sett faller, till följd av kravet på näringsverksamhet, webbsidor av ideell och privat karaktär bort

---

kanske snarare borde vara avhängigt av att möjligheten att handla existerar, och att därmed varumärket eller domännamnet torde vara att anse som taget i bruk.

<sup>96</sup>Heveus, s. 48.

<sup>97</sup>Se under rubrik 5.3.8.

<sup>98</sup>Heveus, s. 50.

från vad som anses vara varumärkesanvändning. Trots det hindrar inget att en ideell förening kan orsaka intrång via Internet, men det torde i så fall krävas någon form av kommersiella inslag på denna webbsida.

### 5.3.9 Användning eller åberopande

Kravet på att varumärket skall vara använt i näringsverksamhet är relativt svårt att bevisa emedan det är relativt vanligt att en domäntjuv endast registrerar ett domännamn och sedan fyller sidan med meningslös information eller inte alls använder domännamnet. Så länge sidan är tom kan rimligtvis inget varumärkesintrång anses föreligga. Sannolikt skulle det om det handlas med domännamn i en större skala kunna anses att användningen sker i näringsverksamhet?<sup>99</sup>

Dock skulle man kunna tänka sig att en lösning på användarkravet faktiskt redan existerar. Nämligen den distinktion som presenteras i 4§ 2 stycket VML. I den paragrafen sägs att en försäljare av reservdelar inte utan medgivande får *använda* annans varumärke som kännetecken för sin egen vara. Dock får han *åberopa* att hans egen vara är lämplig att använda tillsammans med originaldelarna. Ett åberopande som görs illojalt eller saknar legitima intressen kan anses utgöra varumärkesintrång i sig. Nordell hävdar att ett sådant åberopande kan ske fristående,<sup>100</sup> dvs. utan att det direkt relateras till den egna verksamheten eller det egna kännetecknet. Näringsidkaren intar därmed känneteckenshavarens plats. Lundberg hävdar att detta liknar domänstölder på så sätt att det är frågan om att ta någons plats utan att egentlig användning föreligger, dessutom saknas legitimt intresse. Slutsatsen är således att intrång skulle kunna hävdas utan att kravet på användning uppfyllts. Trots detta ställer sig Lundberg tveksam till resonemanget.

### 5.3.10 Tillhandahållande av varor på Internet

Varumärkeslagens 4§ kräver att varorna eller tjänsterna kännetecknet utgör individualiseringsmedel för skall tillhandahållas här i landet eller utomlands eller införas hit. Begreppet *tillhandahålla* avser huvudsakligen försäljning och erbjudande av varor eller tjänster mot vederlag.<sup>101</sup> Dock kan även en gåva ses som ett led i näringsverksamhet.

För att otillåten varumärkesanvändning skall anses föreligga krävs det faktiskt inte att varorna blivit tillhandahållna. Om en vara tillhandahålls i Sverige eller importeras hit innebär detta alltså att otillåten märkesanvändning föreligger, men även en vara som endast avsetts att

---

<sup>99</sup>Lundberg, s. 83, jfr. med rättsfallet Panavision v. Toeppen i vilket försäljning ansågs medföra att användning i näringsverksamhet förelåg.

<sup>100</sup> Nordell, s. 482 och Lundberg, s. 84f.

<sup>101</sup> Heveus, s. 54.

tillhandahållas här kan utgöra otillåten varumärkesanvändning.<sup>102</sup> Det är här Internets gränslöshet som medium börjar göra sig påmint. Faktum är att den information som finns på Internet kan nås överallt ifrån. Vad som då skall konstituera begreppet tillhandahålla framstår i det ljuset som ganska oklart. Det är knappast någon tvekan om att en vara som erbjuds på Internet och då detta sker samtidigt med att ett varumärke exponeras uppfyller kravet på användning om förfarandet innebär att varorna eller tjänsterna tillhandahållits eller införts till Sverige.

Även reklam på Internet kan innebära att kravet på tillhandahållande uppfylls om varorna eventuellt efter on-line beställning skickas till beställaren i Sverige. Även om varan eller tjänsten vore tillgänglig on-line eller leverans inte erbjöds, utan endast marknadsföring av produkten tillsammans med andradomänen skedde, skulle detta vara tillräckligt enligt 4§ VML för att utgöra varumärkesintrång om avsikt att tillhandahålla varorna här fanns.<sup>103</sup> Frågan Heveus ställer sig<sup>104</sup> är huruvida enbart annonsering på Internet skulle kunna anses vara nog för att kravet på avsikt att tillhandahålla varor skall kunna anses uppfyllt överallt dit Internet når? Sannolikt vill ju varje företagare som gör reklam på Internet sälja så mycket som möjligt, frågan är om det är möjligt. Kanske måste man dela upp varorna i fysiska och immateriella produkter för att frågan skall gå att besvara. Alltså skulle man avseende fysiska varor kunna begränsa vad som kan anses som tillhandahållet till vad som är rent faktiskt möjligt. Vissa varutyper skulle kunna uteslutas då de inte rent faktiskt kan tillhandahållas i Sverige p.g.a. varans typ eller webbsidans geografiska placering.

Vad avser immateriella varor eller tjänster skulle kanske svaret av nödvändighet bli ett annat än för materiella varor. Rent faktiskt så är ju en immateriell produkt tillgänglig överallt där tillgång till Internet finns. Således skulle ett varumärkesintrång kunna anses ha skett utan att några varor eller tjänster rent faktiskt använts i eller laddats ner till Sverige. Bedömningen skulle alltså bli att en fysisk varas införande sker så fort varan passerar gränsen oberoende om de köpts i den fysiska världen eller över Internet, emedan immateriella varor skulle anses införda redan då de tillhandahållits på Internet.<sup>105</sup> Indicier på att Sverige är föremålet för reklamen eller marknadsföringen i detta sammanhang skulle kunna vara att texten är på svenska språket eller att företaget som står bakom reklamen är lokaliserat i Sverige.

---

<sup>102</sup> Ibid., s. 55.

<sup>103</sup> Ibid.

<sup>104</sup> Heveus, s. 56.

<sup>105</sup> Dock är detta resonemang föremål för diskussion. Se t.ex rättsfallet *Playboy v. Chuckleberry* i Heveus, s. 58. Dessutom skulle man eventuellt kunna dra en parallell till Marknadsföringslagens regler angående gränsöverskridande reklam. Där stadgas det nämligen att om reklamen är riktad mot ett visst land, exempelvis Sverige, så skulle detta innebära att svenska regler skulle anses vara tillämpliga.



### 5.3.11 Varumärkesintrång på Internet

Märkesinnehavarens ensamrätt regleras som tidigare nämnts i 4§ VML. Ensamrätten är dock begränsad till att omfatta märkesanvändning för annan än innehavaren endast om de varor eller tjänster som märket olovligen brukas i samband med tillhandahålls eller är avsedda att tillhandahålla i Sverige eller utomlands, eller om varorna införs hit.<sup>106</sup>

De former av användning som varumärkesinnehavarens ensamrätt skyddar mot är de former då kännetecknet används som individualiseringsmedel, dels då det används i näringsverksamhet, dels vid användning där konsumenten sammankopplar annans varor med kännetecknet.<sup>107</sup> Användning av varumärket i rent privata och andra funktioner där varumärket inte används i sin varumärkesfunktion omfattas inte av ensamrätten.<sup>108</sup> Inte heller kan varumärkesrätten hindra någon från att använda sitt egennamn, sin adress eller sin firma.<sup>109</sup> Förutsättningen är dock att användningen sker i enlighet med god affärssed.<sup>110</sup> Det är inte registreringen av ett varumärke som domännamn i sig som utgör själva intrånget utan bedömningen av hur namnet används. De tre krav som uppställs i 4§ 1 stycket Varumärkeslagen för att intrång skall anses föreligga är att, domännamnet i det här fallet, skall kunna ge upphov till förväxling, kunna förekomma på varan eller den förpackning, i reklam eller affärshandling (är detta möjligt), och slutligen måste det användas i näringsverksamhet.<sup>111</sup> Alla tre premisserna har redovisats närmare tidigare i framställningen.

### 5.3.12 Varumärkeslagens sanktioner

Den som begår varumärkesintrång kan enligt 37a§ 1 stycket VML, förbjudas vid vite att fortsätta med detta, interimistiska beslut kan också bli aktuella då det framgår att varumärkesintrång pågår (37a§ 2 stycket VML).<sup>112</sup> Möjligheten att göra det som sannolikt är mest önskvärt, nämligen att överföra namnet på den rättmätige innehavaren existerar dock inte.

## 5.4 Firmarätten

Firmalagen tillämpas på både firmor och sk sekundära kännetecken. Firma avser dock endast det fullständiga namnet på en rörelse. Firma är den benämning under vilken näringsidkare bedriver sin verksamhet enligt 1§ 1

---

<sup>106</sup> Heveus, s. 46.

<sup>107</sup> Ibid., s. 47. Se även SOU 1958:10, s. 237.

<sup>108</sup> Koktvedgaard, Levin, s. 345 och 361.

<sup>109</sup> Heveus, s. 47.

<sup>110</sup> Koktvedgaard & Levin, s. 362.

<sup>111</sup> Lundberg, s. 77.

<sup>112</sup> Ibid., s. 89.

stycket Firmalagen.<sup>113</sup> Firman är i likhet med varukännetecknet en länk till eventuella kunder. Begreppet näringskännetecken är vidare än vad firma är. Inom begreppet faller firma, bifirma och sekundärt kännetecken (1§ 2 stycket Firmalagen). Skyddet av firma uppkommer på samma sätt som i Varumärkeslagen nämligen genom registrering eller inarbetning (2§ 1 stycket Firmalagen).<sup>114</sup> För att Patent- och Registreringsverket skall godkänna registrering krävs dels att kännetecknet har särskiljningsförmåga och dels att kännetecknet inte går att förväxla med andra kännetecken. Sekundära kännetecken å andra sidan kan inte registreras men kan precis som varukännetecknet inarbetas (2§ 2 stycket Firmalagen). En näringsidkare inom näringskännetecknets skyddsområde är skyddad mot någon annans användning av ett förväxlingsbart näringskännetecken (3§ Firmalagen). Förväxlingsbarhet förutsätter precis som i Varumärkeslagen att verksamheten skall vara av samma eller liknande slag (6§ 1 stycket Firmalagen). Firmaskyddet innebär att ingen annan än innehavaren av firman får bedriva näringsverksamhet under en förväxlingsbar firma (3§ Firmalagen). Man kan alltså konstatera att skyddet är begränsat till dels en viss typ av verksamhet, dels användningen av kännetecken som är förväxlingsbara med innehavarens eget.<sup>115</sup> Dock hindrar inget att annans kännetecken används i t.ex. jämförande reklam, men i så fall måste man vara noga med att man inte snyltar på kännetecknets eventuella goodwill.

Firmalagen ger knappast något direkt skydd vid domänstöld men firmanamnet är å andra sidan skyddat enligt lagen, vilket ger ett liknande skydd som det Varumärkeslagen erbjuder. Således skulle det kunna föreligga firmaintrång om en näringsidkare använder ett domännamn som motsvarar registrerat firmanamn (3§ Firmalagen).

## 5.5 Otillbörlig konkurrens

En central regel i svensk rätt är att alla alster som inte redan är immaterialrättsligt skyddade fritt får kopieras och användas i näringsverksamhet, och alltså kan det inte sägas att någon allomfattande regel mot otillbörlig konkurrens existerar.<sup>116</sup> Dock finns ett antal regler om just detta rättsområde spridda i lagstiftningen. För den här framställningen är framförallt reglerna i Marknadsföringslagen av intresse. Bernitz betecknar rättsområdet som "*otillbörlig marknadsföring och annan otillbörlig konkurrens*."<sup>117</sup> Anledningen till att han använder en dubbel beteckning beror troligtvis på att området systematiseras på olika sätt. Vissa källor utgår från hur stark kopplingen till immaterialrätten är medan andra istället tar sin utgångspunkt från de relevanta reglerna som tar sikte på

---

<sup>113</sup> Ibid., s. 95.

<sup>114</sup> Ibid., s. 96.

<sup>115</sup> Lindberg & Westman, s. 218.

<sup>116</sup> Lundberg, s. 222.

<sup>117</sup> Bernitz 1993, s. 36.

marknadsföringen.<sup>118</sup> Oavsett vilken utgångspunkt man har så kan tio huvudtyper av otillbörlig konkurrens eller otillbörlig marknadsföring urskiljas, av vilka endast de för den här framställningen relevanta typerna kommer att behandlas. De typer som här behandlas är vilseledande reklam, förväxlingsfara och renommésnyltning och sist slaviska eller närgångna efterbildningar.<sup>119</sup> De nämnda typerna regleras alla i Marknadsföringslagen. Kopplingen mellan marknadsföringslagstiftningen och otillbörlig konkurrens har historiskt sett varit orsakad av att det förstnämnda i många rättssystem har sina rötter i skadeståndsrättsliga regler mot otillbörlig konkurrens, t.ex. fanns det som ett komplement till den äldre varumärkes- och Firmalagen en generalklausul i lagen om illojal konkurrens (1931:152) betitlad *illojal användning av kännetecken*.<sup>120</sup>

Det är också intressant att notera att före Varumärkeslagens tillkomst 1960 så reglerade lagen om illojal konkurrens allt eventuellt immaterialrättsligt skydd för *"varje kännetecken som inarbetats för någons näringsverksamhet eller däri utbudna varor eller prestationer."*<sup>121</sup> I och med tillkomsten av 1960 års Varumärkeslag inskränktes tillämpningsområdet för lagen om illojal konkurrens (IKL) till att endast omfatta kännetecken vilka inte omfattades av Varumärkeslagens skydd. Samtidigt överfördes en del av lagens regler till Upphovsrättslagen. Då lagens resterande regler om firma överflyttades till Firmalagen upphävdes slutligen 9§ IKL 1974. I sin mest omfattande utformning innefattade IKL bl.a. förbud mot illojal reklam och förbud mot illojal användning av annan näringsidkares kännetecken. Det kan vara värt att hålla i minnet det historiska förhållandet mellan de ovan nämnda lagarna – Varumärkeslagen, Firmalagen och Marknadsföringslagen – och att de vuxit fram i ett nära förhållande. Faktiskt kan det också vara värt att minnas detta svenska förhållande även när man betraktar hur den kanadensiska rätten behandlar otillbörlig konkurrens och hur förhållandet där är betydligt närmare mellan känneteckensrätten och regleringen av marknadsföring.

### 5.5.1 Marknadsföringslagen

Företag som informerar om sina produkter på Internet kan lika väl, som tidigare redovisats, bli föremål för Varumärkeslagen som näringsverksamheter verksamma bara i den reella verkligheten. De informerar de facto om sina varor genom detta medium. Följaktligen sägs det i propositionen om ny marknadsföringslag<sup>122</sup> att den nya lagen *"bör ta sikte på marknadsföringsåtgärder i alla medier"*, och alltså torde inget

---

<sup>118</sup> Ibid.

<sup>119</sup> Bernitz, s. 36ff. Här listas även övriga former av otillbörlig konkurrens.

<sup>120</sup> Bernitz, s. 129.

<sup>121</sup> Bernitz 1993, s. 75.

<sup>122</sup> Prop. 1994/95:123 s. 48.

hinder föreligga för dess tillämpning på marknadsföringsåtgärder eller otillbörlig konkurrens på Internet.<sup>123</sup>

Den svenska Marknadsföringslagen kan i princip sägas vara uppdelad i två huvuddelar. En del innehållande i huvudsak materiella rättsregler (4-13§§), och den andra delen innehållande i huvudsak sanktioner och processuella regler (14-31§§). De materiella reglerna består dels av en för Marknadsföringslagen central generalklausul och därefter en regelkatalog. Tänkbara scenarion på Internet som skulle kunna falla in under lagens tillämpningsområde är t.ex. användning av annans varumärke, otillbörlig marknadsföring på Internet samt om länkar till andra näringsidkares sidor kan anses som misskreditering.<sup>124</sup>

Den viktigaste och mest centrala regeln i Marknadsföringslagen är utan tvekan generalklausulen i 4§. Utifrån detta stadgande dras gränsen för lagens tillämpningsområde och dessutom fastställs de grundläggande principerna för hur bedömningen skall ske. Enligt stadgandet skall marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed och dessutom vara tillbörlig i förhållandet till konsumenter och andra näringsidkare. Anledningen till att man för in en sån här, som det kan tyckas, relativt vid klausul har huvudsakligen varit att man ansett att marknadsföring hela tiden utvecklas och är föremål för många varianter. Följaktligen har man ansett att en generalklausul av den här typen bl.a. skulle underlätta en dynamisk rättsutveckling.

### 5.5.2 Otillbörlighet

Otillbörlighetsrekvisitet i fjärde paragrafen innebär närmare bestämt att marknadsföring skall stämma överens med god marknadsföringssed som i sin tur omnämns i 3 § Marknadsföringslagen. Vad som i sin tur anses med detta sistnämnda begrepp definieras bl.a. genom normbildning inom marknadsföringsområdet, rättspraxis etc..<sup>125</sup> Den viktigaste källan för den närmare definitionen av begreppet är dock sannolikt Internationella Handelskammarens rekommendationer från 1997. Ett kompletterande dokument för marknadsföring på Internet finns också från den 2 april 1998.<sup>126</sup> Av detta dokumentets första artikel framgår att "*all advertising and marketing on the Internet should comply with the spirit as well as the letter of the principles set forth in the ICC's Codes on Advertising Practice, Sales Promotion, Direct Marketing...*". Följaktligen har också marknadsdomstolen relativt ofta åberopat just dessa rekommendationer.

---

<sup>123</sup> Omarbetningen företogs då en önskan förelåg att anpassa lagen till EG-direktivet om vilseledande reklam (84/450/EEC) och således bör man också hålla i minnet att lagen bör tolkas enligt EG-rätten. Se även Bernitz 1999, s. 34.

<sup>124</sup> Heveus, s. 66.

<sup>125</sup> Bernitz 1999, s. 36.

<sup>126</sup> *ICC Guidelines on Advertising and Marketing on the Internet* (doc. No 240/394 Rev. 4)

### 5.5.3 Vilseledande reklam

Den vanligaste typen av otillbörlig marknadsföring är de olika typerna av vilseledande reklam. Marknadsföringslagens 6§ reglerar detta och är av synnerlig vikt då stadgandet inte bara kan resultera i att vilseledande reklam förbjuds vid vite utan faktiskt även att förfarandet kan resultera i skadestånd till den skadelidande. Stadgandet täcker ett brett spektrum förutom det fall som nämnts i rubriken – vilseledande reklam. Stadgandet omfattar faktiskt alla former av kommersiella påståenden och andra framställningar. Med detta sista begrepp avses varje form genom vilken man meddelar sig med andra i bilder, ord eller tecken. Det spelar ingen roll i vilket medium framställningen sker. Såväl TV, radio som annonser och broschyrer omfattas,<sup>127</sup> och således sannolikt även Internet.

Misskreditering, en särskild form av oriktiga uppgifter som faller in under 6§, är sådana uppgifter som lämnas om konkurrenter. Närmare bestämt avses framställningar som är ägnade att nedvärdera annan näringsidkares verksamhet eller produkter på sätt som antingen är vilseledande eller onödigt misskrediterande genom ringaktning eller genom att verka förlöjligande.<sup>128</sup> I normalfallet är misskreditering bara möjligt under förutsättning att en konkurrenssituation föreligger. Det råder knappast någon tvekan om att då ett varumärke används på ett misskrediterande sätt på Internet så föreligger, precis som i mer traditionella medier, otillbörlig reklam. Heveus tar dock upp ett antal intressanta frågor i vilka inga givna svar existerar på huruvida Marknadsföringslagens regler om misskreditering gäller eller inte. En fråga som tas upp till diskussion är fallet då någon under någon form av nedsvärtande eller liknande rubrik vidarelänkar till annans webbsida eller till en annan webbsida på vilken konkurrentens varor misskrediteras. Håller den traditionella definitionen av misskreditering under dessa nya förutsättningar? Heveus menar att en vidarelänkning på Internet är att likna vid att bläddra i ett annonsblad och att det således skulle vara nog att titta på en av flera webbsidor för att misskreditering skall anses föreligga.<sup>129</sup>

### 5.5.4 Vilseledande efterbildning

I Sverige hade man tidigare uppfattningen att det skulle vara generellt tillåtet att utnyttja efterbildningar av andras kännetecken, dock har rättsläget ändrats genom rättsutveckling i praxis och genom tillkomsten av den nya Marknadsföringslagen. Trots detta kvarstår uppfattningen att det normalt är tillåtet att nyttja oskyddade kännetecken.<sup>130</sup> Dock finns i och med den nya Marknadsföringslagens 8§ nu ett uttryckligt förbud mot vilseledande efterbildningar. Vad som avses med detta är att efterbildningar som lätt kan

---

<sup>127</sup> Bernitz 1999, s. 44.

<sup>128</sup> Ibid., s. 70.

<sup>129</sup> Heveus, s. 72.

<sup>130</sup> Bernitz 1999, s. 57.

förväxlas med annan näringsidkares kända och särpräglade produkter är att anse som vilseledande och följaktligen är förbjudna.

Vilseledande efterbildningar är i princip att betrakta som en form av otillbörlig marknadsföring under förutsättningen att efterbildningen är ägnad att leda till förväxling. Detta gäller oavsett om det efterbildade kännetecknet är immaterialrättsligt skyddat eller ej.<sup>131</sup> Då stadgandet numera står i den så kallade katalogen är det sanktionerat genom förbud vid vite, skadeståndsansvar till både berörd näringsidkare och konsument samt slutligen genom möjlighet att utdöma marknadsstörningsavgift.

Kriterierna för att en efterbildning skall anses vara vilseledande och därmed gå att förbjuda är att originalet har *särprägel*, är *känt* på marknaden och förknippas med en viss speciell näringsidkare och att det *riskerar att förväxlas*. Originalet skall besitta en utformning som har en huvudsakligen särskiljande funktion, dvs formen eller framtoningen skall skilja det från andra produkter på marknaden för att kravet på särprägel skall uppfyllas. Inte heller skall utformningen av efterbildningen vara orsakat huvudsakligen av funktionella eller praktiska skäl. Originalet skall vara någorlunda känt av de konsumenter som efterfrågar produkten. Dock sätts inte kravet i detta hänseende särskilt högt då syftet med stadgandet, och lagen, är att skydda konsumenter från vilseledanden. Bedömningen om huruvida förväxlingsrisk föreligger sker utifrån helhetsintrycket vid ett flyktigt betraktande. Det anses som att en risk för förväxling föreligger om efterbildningen skapar väsentligen samma minnesbild hos konsumenten som originalet gör. Risken kan också föreligga om efterbildningen förmedlar ett intryck av kommersiell samhörighet med originalet som i sig inte stämmer och därmed är vilseledande. Inga konkreta bevis på att någon förväxling de facto skett krävs.<sup>132</sup> Kort sagt kan man säga att det efterbildade objektet skall ha en särskiljande funktion.

I princip täcker 8§ Marknadsföringslagen två typer av vilseledande efterbildningar; dels efterbildningar av *kännetecknen* i vid bemärkelse, dels efterbildningar av *produktutformning*. När det gäller efterbildningar av kännetecknen i vid bemärkelse har det framförallt varit frågan om olika typer av förpackningsutformningar/utstyrslar, ordmärken, figurer, titlar och huvuden på tidningar, annonsutstyrslar m.m. som huvudsakligen haft något slags känneteckensfunktion vilka Marknadsdomstolen haft att ta ställning till. På senare tid har framförallt efterbildningar av förpackningsutstyrslar varit föremål för Marknadsdomstolens bedömningar. Den här typen av otillbörlig konkurrens är av stor betydelse då den ofta går ut på att konkurrentföretag utformar förpackningar så att de påminner om mer kända produkters förpackningar.<sup>133</sup> Men även ett antal fall rörande efterbildningar av ordmärken eller andra kännetecknen med ordkaraktär har bedömts som

---

<sup>131</sup> Ibid., s. 58.

<sup>132</sup> Bernitz 1999, s. 58f.

<sup>133</sup> Jfr. renommésnyltning.

vilseledande efterbildningar – kanske mera relevant i sammanhanget Internet och domännamn. Vad gäller efterbildningar av produktutformningen kan den vilseledande utformningen av efterbildningen ”*ligga i själva varans yttre särpräglade utseende till den del denna är av icke funktionell, vanligen estetisk karaktär.*”<sup>134</sup> Egentligen är 8§ och denna dess andra mening lite överflödigt eftersom stadgandet reglerar ”*huvudsakligen funktionellt betingade element*”<sup>135</sup> Dock kvarstår fördelen att stadgandet kan läsas motsatsvis och att det då framgår att efterbildningar av en produkt, av en inte huvudsakligen funktionell karaktär, är möjliga att förbjuda enligt Marknadsföringslagen om de är ägnade att verka vilseledande.

Förutom de ovan redovisade exemplen på vilseledande efterbildningar så finns det även ett par andra stadganden som täcker vilseledande av en produkts kommersiella ursprung. Det är möjligt att vilseleda en konsument inte bara genom att använda en efterbildning utan även genom att använda kännetecken, andra beteckningar etc. som riskerar att ge felaktig information om produktens ursprung. Fall som det beskrivna täcks av stadgandet mot vilseledande reklam och särskilt 6§ 2 st. 2 p. som reglerar en produkts ursprung. Vidare finns det kännetecken som i sig själv är vilseledande 6§ 2 st. 4 p, dvs. varumärke, firma, titlar eller andra kännetecken får inte innehålla benämningar eller figurer som kan tänkas vilseleda om den verksamhet eller produkt som kännetecknet representerar. Ett varumärke eller en firma kan registreras men först vid den faktiska användningen verka vilseledande och därmed vara otillåten enligt Marknadsföringslagen.

Som tidigare nämnts förlitar sig Marknadsdomstolen relativt ofta på Internationella Handelskammarens rekommendationer. Dessa rekommendationer kompletteras av specialregler täckande Internet. Då de kompletterande reglerna hänvisar tillbaka till de övergripande reglerna om god marknadsföringssed så gäller alltså även dessa på Internet. Artikel 2 i dessa rekommendationer lyder: “*Advertisers and marketers of goods and services who post commercial messages via the Internet should always disclose their own identity and that of the relevant subsidiary, if applicable, in such a way that the user can contact the advertiser or marketer without difficulty.*” Av denna artikel kan man dra slutsatsen att marknadsföringsåtgärder som innebär risk för att konsumenter blir vilseledda i fråga om en varas eller ett känneteckens rätta identitet inte kan anses överensstämma med god marknadsföringssed. Som Heveus anmärker,<sup>136</sup> trots att en Internetadress i och för sig inte enbart eller huvudsakligen är utformad i estetiskt hänseende så innebär användningen och funktionen hos densamma i sig en förväxlingsrisk om domännamnet används av någon annan än innehavaren av det varumärke som efterbildas. Och genom att Internetanvändarna därmed fås att uppsöka någon annan

---

<sup>134</sup> Bernitz 1999, s. 64.

<sup>135</sup> Ibid.

<sup>136</sup> Heveus, s. 69.

näringsidkares webbadress, liknande det avbildade varumärkets, så ökar risken för att förväxling av de på webbsidorna exponerade varornas kommersiella ursprung. Vidare hävdar Heveus att användningen av annans varumärke för någon vara på webbsidan men inte i Internetadressen också framkallar en förväxlingsrisk.

I detta sammanhang bör man också nämna stadgandet i 5§ Marknadsföringslagen, som står i nära förbindelse med den ovan angivna rekommendationen från Internationella Handelskammaren. Här stadgas det att det tydligt skall framgå vem som är ansvarig för marknadsföringen – sändarangivelsen skall vara klar. Vad gäller traditionell reklam skall normalt marknadsförarens namn och adress klart framgå. Men ett undantag medges då frågan är om märkesreklam, då det kan vara fullt nog att ange ett välkänt varumärke som lätt kan identifiera näringsidkaren bakom reklamen. Anonym reklam anses som otillbörlig.<sup>137</sup>

På Internet är kutymen att den ansvarige för webbsidan anses böra ange sin identitet och hur man eventuellt kan sätta sig i kontakt med denne. Om någon använder annans varumärke som sin Internetadress och det på webbsidan dit denna adress leder marknadsförs varor för det förstnämnda företaget, och det inte anges någon firma eller dylikt torde ett klart fall av oklar sändarangivelse föreligga.<sup>138</sup> Som tidigare nämnts skall Marknadsföringslagen ta sikte på "*alla medier*" och alltså torde det vara rimligt att kutymen på Internet får ligga till grund för hur tydligt den ansvarige för marknadsföringen på Internet skall anges, också på de webbsidor som används för marknadsföring. Dock blir följden att något högre krav får lov att ställas på marknadsföring på Internet då det kanske inte kan anses räcka med ett välkänt varumärke när den ansvarige kan finnas på ett avsevärt geografiskt avstånd p.g.a. mediets inneboende gränslöshet.<sup>139</sup>

### 5.5.5 Renommésnyltning

Om en näringsidkare genom sin marknadsföring på ett otillbörligt sätt utnyttjar det goda anseende annan näringsidkare besitter för sin verksamhet, produkter eller kommersiella symboler utan att det föreligger någon egentlig risk för förväxling eller vilseledande i övrigt, så föreligger renommésnyltning.<sup>140</sup> Distinktionen är alltså att då det otillbörliga nyttjandet förorsakar tvivel om det kommersiella ursprunget så är marknadsföringen att anse som vilseledande, medan om inga tvivel rörande det kommersiella ursprunget föreligger så är det alltså att anse som renommésnyltning. Förfarandet är en typ av otillbörlig marknadsföring som i regel faller utanför förbuden mot vilseledande reklam och vilseledande efterbildningar och bedöms utifrån generalklausulen i 4§ Marknadsföringslagen. Bedömningen

---

<sup>137</sup> Bernitz 1999, s. 86.

<sup>138</sup> Heveus, s. 74.

<sup>139</sup> Ibid.

<sup>140</sup> Bernitz 1999, s. 71 och Heveus, s. 73.



av om renommésnyltning föreligger karakteriseras av att frågan dels är om beteendet skadat den utsatta näringsidkarens goodwill, dels om beteendet orsakat att konsumenter fått oförtjänt positiva associationer till den egna varan. Fall på Internet vid vilka annan näringsidkares varumärke använts som domännamn, som inte omfattas av Varumärkeslagen då t.ex. kännetecknet inte används för liknande varor eller om varan inte besitter sk. Kodakskydd, skulle eventuellt kunna anses utgöra renommésnyltning. Om domännamnets användning faktiskt medför att innehavaren av detta drar otillbörlig fördel av användningen av varumärkesinnehavarens kännetecken i sin Internetadress så är det inte ett alls otänkbart scenario att renommésnyltning skulle kunna anses föreligga.<sup>141</sup>

I anslutning till renommésnyltning bör man också nämna den relativt nya 8a§ MFL om jämförande reklam. Stadgandet är ett resultat av harmoniseringsarbetet inom EU och direktiven 84/450/EEG om vilseledande reklam och 97/55EG om ändring av förstnämnda direktiv. Innebörden av 8a§ är att det därmed är förbjudet för näringsidkaren att, direkt eller indirekt, peka ut annan näringsidkare eller dennes varor om jämförelsen är vilseledande (1p), medför förväxlingsrisk mellan näringsidkaren och annan näringsidkares produkter etc. (4p) eller drar otillbörlig fördel av annans varumärke, firma, renommé eller varas ursprungsbeteckning (7p). Förbudet omfattar också reklamåtgärder på Internet t.ex. via e-postmeddelanden. Stadgandet ger, till skillnad från generalklausulen i 4§, möjligheten att tillämpa de sanktioner som Marknadsföringslagen erbjuder såsom exempelvis marknadsstörningsavgift eller vite.<sup>142</sup>

---

<sup>141</sup> Heveus, s. 73.

<sup>142</sup> Prop. 1999/2000:40, s. 23ff och bet. 1999/2000:LU13.

## 6 Känneteckensrätten i Kanada

Även om den traditionella uppdelningen mellan *equity* och *common law* formellt är upphävd genom *Supreme Court of Judicature Act*<sup>143</sup> sedan mer än hundra år så är det till stor hjälp att veta att trots detta så lever delar av denna uråldriga tradition kvar. Det skydd *common law* erbjuder är relativt gott om än vissa skillnader föreligger mellan *common law*, och det skydd som erbjuds där i form av rättsinstitutet *passing off*, och skyddet som uppkommer i och med en registrering i enlighet med den skrivna lagen. Utan att förekomma vad som senare i framställningen kommer att redovisas kan det kortfattat sägas att *passing off* erbjuder skydd mot att kommersiella relationer störs av falska utfästelser. Registreringen av ett varumärke å andra sidan har en något annorlunda syn på detta och betraktar detta mer som en handelsvara. Om man skall ge en kort rekommendation skulle den nog bli att det är att förorda att registrera varumärket om man tar dess värde på fullt allvar.<sup>144</sup>

I några korta punkter kan skillnaden mellan *common law* skydd och registrering av ett varumärke sägas vara bl.a. följande:

Att en registreringsansökan för ett varumärke kan skickas in innan faktisk användning av detsamma föreligger. *Passing off* å andra sidan kräver att ett märke finns och att det använts för att vara tillämpligt.

Att en registrering vanligtvis är nationellt giltig medan *passing off* endast ger skydd i det område där märket är känt.

Att ett registrerat märke kan ge skydd för alla varor och tjänster omfattade av registreringen utan att bevis om skada måste ges, *passing off* kräver faktisk eller befarad skada för att vara tillämpligt.

Att en registrering presumeras vara giltigt för de omfattade varorna, *passing off* kräver bevis för giltigheten vid varje tillfälle det ifrågasätts.

Att en registrering skyddar ett kännetecken från varje form av urvattning även då inga falska utfästelser föreligger. *Passing off* skyddar inte mot urvattning. För att kunna tillämpas måste falska utfästelser först visas.

Trots dessa skillnader så fungerar de två systemen ofta bra parallellt. Till exempel så kan *passing off* vara oerhört värdefullt för den näringsidkare som har en ogiltig registrering. Instrumentet *passing off* är ofta bredare och mer flexibelt än vad *Trade-marks Act* är. Viktigt att komma ihåg är att vid en alltför liberal tolkning av lagen så är risken att man hamnar utanför det kompetensområde som den federala lagen omfattar. Dessa båda delvis samverkande system kommer att redogöras för mer noggrant i det följande, och också sättas i ett sammanhang vad avser Internet och varumärken på Internet.

<sup>143</sup> 1873 (36 & 37 Vict.), c.66(U.K.). Oosterhoff et al., s. 11.

<sup>144</sup> Vaver, s. 178.

## 6.1 Den varumärkesrättsliga ensamrätten

Enligt kanadensiska Trade-marks Act måste ett varumärke ha tre kvaliteter. För det första måste det vara ett sk ”mark”, för det andra måste det vara ”*distinctive or capable of becoming distinctive*” och för det tredje och sista måste det vara ”*used*” som ett varumärke.<sup>145</sup>

### 6.1.1 Mark

Kännetecknet måste alltså vara ett ”mark” enligt Trade-marks Act section 1. Detta innefattar alla tecken eller kombinationer av tecken, inklusive personnamn, bokstäver, siffror, färger eller figurativa element.<sup>146</sup>

### 6.1.2 Distinctiveness

Ett varumärke måste också faktiskt kunna särskilja en näringsverksamhet och dess varor eller tjänster från en annan näringsverksamhet och dess varor och tjänster. Vissa kännetecken har denna förmåga inneboende. Exempel på detta är t.ex. Kodak då detta är ett ord som helt saknar egentlig betydelse. Andra märken har inte denna förmåga, men kan uppnå detta exempelvis genom omfattande reklam och på så sätt kan en sekundär betydelse<sup>147</sup> uppstå som faktiskt särskiljer varan eller tjänsten från andra. Därefter kan eventuellt kännetecknet registreras.

Ett varumärke får inte bli generiskt, det vill säga så fort en produkt övergår från att vara benämningen på en viss vara till att beteckna alla varor med liknande utseende, funktion etc. så kan det inte längre fungera som ett varumärke då det inte längre kan erbjuda den distinktion som krävs för detta. Ett par exempel på detta är bl.a. orden *nylon* och *grammofon* som båda en gång var registrerade varumärken men på grund av innehavarens bristande förmåga att bevaka dem blivit allmänspråkligt gods.

Inte heller är ett varumärke särskiljande om det samtidigt används av två eller flera näringsidkare. Emedan det särskiljer två näringsidkares varor eller tjänster så medför det att egentligen ingen av de båda näringsidkarnas varor eller tjänster är särskiljande. En registrering är inte tillåten i en sådan situation. Skulle å andra sidan denna situation uppstå *efter* registrering och innehavaren inte gör något åt det så kan det resultera i att registreringen med tiden ogiltigförklaras. Två näringsidkare kan dock använda sig av likartade varumärken, till och med näringsidkare inom närbesläktade branscher.<sup>148</sup> Den springande punkten i bedömningen huruvida ett varumärke är

---

<sup>145</sup> Vaver, s. 188.

<sup>146</sup> Ibid.

<sup>147</sup> Med *secondary meaning* avses då kännetecknet erhåller distinktivitet genom användning som därmed individualiserar varan i konsumenternas ögon.

<sup>148</sup> Vaver, s. 225.

särskiljande är beroende av om dess användning kan antas leda till slutsatsen att varorna är ”manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person.”<sup>149</sup> För att risk för förväxling skall föreligga krävs det inte ens att varorna eller tjänsterna som marknadsförs under ett visst varumärke hör till ”same general class.”<sup>150</sup> Ett varumärke kan också vara så pass välkänt att dess renommé spiller över branschgränserna och därmed också omfattar andra varor än de som egentligen marknadsförs under kännetecknet<sup>151</sup>.

Varumärkeslagen blandar sig i princip inte i kvaliteten etc. på varan, detta anses vara upp till varumärkesinnehavaren. Detta anses nämligen reglera sig själv. Dock är det så att skulle t.ex. en högkvalitetsfirma förvandlas till en lågkvalitetsfirma så kan det resultera i att registreringen ogiltigförklaras då kännetecknet inte längre anses vara särskiljande. Dock hindrar inget att man med konsumentens vetskap ändrar den kvalitetsprofil märket står för.<sup>152</sup>

Om ett märke har delar som endast tjänar som utsmyckning så är märket inte möjligt att registrera. Dock är detta svårt att avgöra då kravet som ställts upp är att det i så fall ”solely, primarily or merely” besitter denna egenskap.<sup>153</sup>

### 6.1.3 Confusion

Förväxlingskriteriet definieras i section 6 Trade-marks Act. Det anses inte som nog att ett domännamn kan orsaka viss förväxlingsrisk.<sup>154</sup> Förväxlingsrisken måste vara så hög att det framstår som sannolikt att varorna som namnet representerar och skapar associationer till verkligen är producerade av varumärkesägaren.<sup>155</sup> För att kunna konstatera huruvida den grad av risk för förväxling verkligen föreligger skall registratören vid varumärkesregistret enligt section 6.(5) beakta ett antal avgörande faktorer. Dock är den kanske viktigaste faktorn i bedömningen inte med i katalogen i section 6.(5) utan är etablerat genom case-law.<sup>156</sup> Faktorn som skall tas med i bedömningen är hur relativt sofistikerad konsumenten i målgruppen för webbsidan är. Alltså bör den ”genomsnittlige surfaren” ligga till grund för bedömningen. Det är inte så lätt att verkligen avgöra om en reell risk föreligger för förväxling på den grund att ett visst domännamn får en viss kund att förväxla viss vara med annan vara. Självklart kan en ”surfare” missta sig och surfa in på en viss sida men frågan är hur sannolikt det är att han därefter verkligen misstar sig om vad som marknadsförs där? Bayne beskriver med ett citat hur den genomsnittlige surfaren sannolikt skulle kunna tänkas resonera: ”*The expectations of a typical surfer can best be described as an educated guess, rather than an absolute expectation that*

---

<sup>149</sup> Vaver, s. 220.

<sup>150</sup> Ibid.

<sup>151</sup> Vaver, s. 225.

<sup>152</sup> Vaver, s. 191. Not 73.

<sup>153</sup> Vaver, 193.

<sup>154</sup> Bayne, s. 18, not 54.

<sup>155</sup> Ibid, not 55.

<sup>156</sup> Bayne, s. 19, not 56.

*typing in the company name will always get you to your desired destination.*"<sup>157</sup>

Vidare är frågan om hur många Internetanvändare som direkt använder sig av ett domännamn för att komma till en specifik webbsida? Är det inte mer sannolikt att de istället nyttjar de sökmotorer som står till tjänst, som exempelvis AltaVista eller Yahoo!? Är det inte mer sannolikt att just detta sker att den genomsnittlige surfaren använder en sökmotor för att hitta något av de nyckelord han skrivit in i sökfältet, och när han väl hittat ett tillfredställande resultat lägger in ett bokmärke på den sidan? På så sätt föreligger överhuvudtaget ingen risk för förväxling då användaren aldrig noterar de eventuella risker för förväxling som förekommit. Kanske bör domstolarna vara försiktiga med att använda den typ av indicier som låg till grund för bedömningen i ett Internetlöst samhälle för bedömningar i dagens samhälle.

#### 6.1.4 Use

Om ett varumärke inte används så kan det inte registreras. Skulle det redan vara registrerat så kan det tas ur registret. Ett märke som används för tjänster kan anses vara använt i enlighet med kraven i Trade-marks Act, medan ett märke som representerar varor inte är att anse som att ha uppfyllt de däri uppställda kraven, då det enbart exponeras i TV-reklam.<sup>158</sup> Inte heller behöver ett märke representerande en tjänst resultera i en kommersiell transaktion det räcker att det exponeras som ovan angivet. Allt medan ett ordinärt märke använt för varor måste användas i normalt handelsbruk<sup>159</sup>. Märkesanvändningen är också mycket viktig, det räcker inte att använda kännetecknet i största allmänhet utan det måste alltid vara i dess funktion som varumärke.

#### 6.1.5 Företeelsen *use* på Internet

Konceptet med *use* är mycket centralt i den kanadensiska rätten och användningen av ett varukännetecken, som redan påpekades ovan, är en oundgänglig förutsättning för att man under kanadensisk<sup>160</sup> varumärkesrätt skall kunna erhålla de ensamrätter som är förknippade med ett varumärke.<sup>161</sup> Användning definieras i section 2 Trade-marks Act som;

---

<sup>157</sup> Bayne, s. 19, citatet är hämtat från Ira S. Nathenson, "Showdown at the Domain Corral: Property Rights and Personal Jurisdiction Over Squatters, Poachers, and Other Parasites.", (1997) U. Pitt. Law Rev. 99.

<sup>158</sup> *Clairol International v. Thomas Supply*, Vaver, s. 193.

<sup>159</sup> In the normal course of trade.

<sup>160</sup> Även inom resten av common-law länderna är kraven de samma eller i alla fall liknande de regler som gäller i Kanada avseende "use". Exempelvis i USA och Storbritannien gäller snarlika regler.

<sup>161</sup> Bayne, s. 14.

”[use] in relation to a trade-mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services;...”

Och section 4 Trade-marks Act stipulerar;

”4.(1) **When deemed to be used** – A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.

(2) **Idem** – A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.

(3) **Use by export** – A trade-mark that is marked in Canada on wares or on the packages in which they are contained is, when the wares are exported from Canada, deemed to be used in Canada in association with those wares.”

Det framstår som relativt klart att ”use” i section 4 refererar till ungefär samma användning som i den svenska lagstiftningen, dvs. användning i näringsverksamhet.

Domännamnet identifierar helt enkelt de varor och tjänster som erbjuds och därmed torde det också vara möjligt för domännamnet att falla in under Trade-marks Act. Dock bör man komma ihåg att enligt kanadensisk praxis (egentligen amerikansk praxis) så kan ett domännamn, som bara fungerar som en adress på Internet, inte anses vara ett varumärke emedan det inte brukas som ett sådant.<sup>162</sup> Således är det svårt att fösa in en privatperson som registrerat ett domännamn enbart för privat bruk under definitionen av ordet ”use” i section 4 Trade-marks Act. Som det sägs i *Lockheed v. Network Solutions Inc.*: ”Something more than the registration of the name is required before the use of a domain name can be infringing.”<sup>163</sup> Det är till och med att se som tveksamt huruvida ett annars ganska uppenbart handlande som ”cyber-squatting” skulle kunna innefatta ett prima facie fall av ”use” i enlighet med section 4 Trade-marks Act.<sup>164</sup> Försäljningen av ett domännamn skall dock inte ses som användning under den kanadensiska Trade-marks Act section 4. Definitionen av use i USA var mycket vidare än vad som godtas i kanadensisk rätt.<sup>165</sup>

---

<sup>162</sup> Se *Lockheed v. Network Solutions Inc.* och även Bayne, s. 41.

<sup>163</sup> Bayne, s. 15 och *Lockheed v. Network Solutions Inc.*

<sup>164</sup> Se *Panavision v. Toeppen*, där domstolen fastställde att det krävdes ”attempt to sell the trade marks” och att det alltså inte räckte med att bara inneha dem.

Se också Bayne, s. 16.

<sup>165</sup> Bayne, s. 16.

”Use” kan också föreligga, om än i begränsad omfattning, om tjänster förmedlas on-line via Internet. För att betraktas som en tjänst *”it would seem logical that there must be some members of the public, some consumers or purchasers, who receive a benefit from the existence of [the] activity.”*<sup>166</sup> Alltså är det inte så långt till att även omfatta ett domännamn på detta sätt, och således kan man konstatera att handhavandet av domännamn därmed faller in under section 4 och dess definition av ”use”.

### **6.1.6 Varumärkesinnehavarens rättigheter**

En varumärkesinnehavares rättigheter kan enligt kanadensisk rätt i princip kränkas på fyra sätt. Genom:

- (1) Exakta imitationer.
- (2) Parallelimport.
- (3) Dilution eller depreciation of goodwill – mer eller mindre motsvarande det svenska begreppet urvattning.
- (4) Confusion – motsvarande det svenska begreppet förväxling.
- (5)

### **6.1.7 Exakta imitationer**

Det framstår som ganska klart att i fall av att känneteckensinnehavarens märke använts i en exakt avbildning, i samband med identiska varor, så har ett intrång skett. Intrång kan dock inte ske på denna grund om ingen användning i lagens tekniska mening föreligger. Vanligtvis föreligger användning i lagens mening endast när en transaktion sker, antingen av pengar för varan eller när besittningen överförs.<sup>167</sup>

### **6.1.8 Parallelimport**

Frågan om huruvida parallelimport av riktigt märkta varor verkligen är att anse som användning av ett märke är svårt att svara på. Common law har i princip inget att invända mot detta såvida inte försäljaren utger sig för att vara en auktoriserad distributör eller påstår att varorna besitter egenskaper som egentligen inte existerar. Dock är det så att i vissa fall då ett lokalt registrerat märke varit inblandat så har interimistiska förelägganden stoppat införseln av relaterat gods. Ett sådant förfarande kan tyckas orätt om kännetecknet är registrerat i Kanada av samma företag som äger det utländska märket, eftersom varumärket faktiskt korrekt anger varornas ursprung och sannolikt även samma kvalitetsutfästelser gäller.<sup>168</sup>

---

<sup>166</sup> Bayne, s. 17 not 49.

<sup>167</sup> Vaver, s. 214f.

<sup>168</sup> Ibid., s. 215f.

### 6.1.9 Depreciation of goodwill

Ett varumärke kan användas på ett sätt som inte i och för sig orsakar någon risk för att varorna eller tjänsterna det är frågan om skall förväxlas, men trots detta kan skada varumärkets goda rykte eller attraktionskraft på den potentiella kundkretsen. Detta förhållande regleras i section 22.(1) Trade-marks Act. Enligt lagen är det inte tillåtet att använda ett registrerat varumärke på ett sätt som kan verka urvattnande på dess goodwill. Section 22.(1) reglerar de tillfällen då faktisk förväxlingsrisk inte föreligger och kan därigenom exempelvis förhindra förlöjligande skämt på märkets bekostnad eller vissa fall av jämförande reklam. Domstolarna har i fallet *Clairol International v. Thomas Supply*<sup>169</sup> fastslagit att användning endast i lagens mening kan anses medföra risk för att ett varumärke urvattnas. Enligt utfallet i detta fall så anses ett varumärke, sammankopplat med varor, inte använt i enlighet med lagens mening då denna användning endast skett i annonsering eller skett via TV-mediet. Å andra sidan är märket använt bara då en försäljning skett/eller förväntas ske, dvs. varorna är exponerade och till försäljning tillsammans med varumärket, eller varumärket exponeras på den ställning etc. som varorna utbjuds till försäljning på. Inte heller är jämförande annonsering/reklam där ett märke exponeras i samband med en tjänst tillåtet då detta kvalificerar för användning enligt lagens mening. Till sist bör påpekas att section 22.(1) bara kan tillämpas då det otillåtna bruket är av registrerat varumärke, och då enbart då bruket varit i samband med samma vara eller tjänst. Man bör slutligen hålla i minnet att den kanske mer bekanta beteckningen *trade-mark dilution* inte används i kanadensisk rätt utan istället kallas det som här nämligen *depreciation of good-will*. Den materiella innebörden är dock densamma.<sup>170</sup>

### 6.1.10 Förväxling

Om ett visst märke kan anses tillåtet beror på huruvida detta märke riskerar att förväxlas med ett redan existerande registrerat varumärke. I ett sådant fall måste innehavaren av det registrerade märket kunna visa att han/hon bedriver näringsverksamheten i samband med märket. Detta begrepp, förväxling, är det instrument med vilket konkurrerande intressen och rättigheter till användning av varumärken definieras. De faktorer utifrån vilka denna eventuella risk för förväxling bedöms framgår av section 6.(5) Trade-marks Act.<sup>171</sup>

### 6.1.11 Monopol

En varumärkesrättslig synvinkel är att de krav som ställs på registreringen av domännamn skiljer sig markant åt från de regler som ställs på ett reguljärt varumärke vid motsvarande registrering. Följden blir att sådana domännamn

---

<sup>169</sup> Vaver, s. 218.

<sup>170</sup> Ibid., s. 216ff.

<sup>171</sup> Ibid., s. 219ff.



som inte skulle accepteras i varumärkesregistret lätt kan registreras på Internet och därmed uppnå monopolställning. Kraven som ställs på ett potentiellt varumärke hittas i Trade-marks Act<sup>172</sup> section 12(1) och lyder som följer:

*”A trade-mark is registrable if it is not*  
*(a) a word that is primarily merely the name or the surname of an individual who is living or has died within the preceding thirty years;*  
*(b) ...either clearly descriptive or deceptively misdescriptive...of the wares or services in association with which it is used or proposed to be used;*  
*(c) the name in any language of any of the wares or services in connection with which it is used or proposed to be used;*  
*(d) confusing with a registered trade-mark; ...*  
*(g)... a protected geographical indication... ”.*

Faktum är att CIRA tillåter, som redan konstaterats i kapitlet om registrering under den kanadensiska domänen, registrering av förnamn, geografiska termer, enbart deskriptiva begrepp (merely descriptive terms) och generiska begrepp som domännamn. Alla är förbjudna att registrera som varumärke enligt Trade-marks Act.

## 6.2 Missbruk av kännetecken på Internet

Inte heller i Kanada medföljer några automatiska rättigheter till ett visst domännamn i och med att man har en giltig varumärkesregistrering. Ett varumärke definieras i Trade-marks Act section 2 som: *”...a mark that is used for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services ... from ... others”*. Inget garanterar att ett domännamn faller inom den här definitionen. Ett domännamn är ju inte med automatik ett varumärke utan har i grunden en teknisk funktion. Men å andra sidan finns inget som hindrar att domännamnet fungerar på just det sättet, dvs. individualiserar en näringsidkares varor eller tjänster på Internet. Precis som i svensk rätt är ett av de avgörande kriterierna bruket av kännetecknet. Om ingen användning enligt definitionen uppställd i Trade-marks Act går att konstatera är lagen inte tillämplig.

Innan man går djupare i sin analys av bruket/användningen av domännamnet bör man dock fastställa huruvida domännamnet faktiskt överhuvudtaget fungerar som ett varumärke eller inte. Man kan genomföra denna analys genom att ställa sig nedanstående frågor:

1 Är domännamnets enda funktion att dirigera användare till rätt ”geografiskt” läge på Internet? Om svaret är ”ja” behöver man inte

---

<sup>172</sup> Officiella namnet i dess kanadensiska lydelse är (section 1) *”An Act Relating to Trade-Marks and Unfair Competition R.S., c. T-10.”*

fortsätta, det är redan givet att domännamnet inte fungerar som ett varumärke. Om ”nej”, fortsatt till nästa fråga.

- 2 Används domännamnet på ett sådant sätt att det representerar en näringsverksamhet på något sätt? Om ”ja” så faller bruket under vad som i kanadensisk lagstiftning kallas ”trade-name”<sup>173</sup> och är alltså inte detsamma som ett varumärke.
- 3 Om förra frågan besvarades nekande fungerar domännamnet istället möjligen som en identifieringsmekanism för varor och tjänster? Är svaret ”ja” är bruket av kännetecknet att se som varumärkesbruk.

4

### 6.2.1 Infringement

Varumärkesintrång definieras i section 19 Trade-marks Act som:

*”19. Rights conferred by registration - ... the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, ... , gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use of throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services.”*

Den här paragrafen är tillämplig på fall av faktiskt intrång. För att intrång skall anses föreligga måste den klagande visa att:

Varumärket faktiskt är registrerat.

Den part som begår intrånget verkligen använde varumärket ifråga.

Användningen av varumärket i fråga skedde i samband med identiska varor eller tjänster som det registrerade varumärket.

Faktum är att intrång baserat på den här paragrafen överhuvudtaget inte kan tillämpas på domännamn. Anledningen till detta är att ett domännamn, som bekant består av flera delar, toppdomän, andradomän etc., och för att section 19 skall kunna anses tillämplig skulle *hela* domännamnet behöva vara registrerat. Effekten av om hela domännamnet registrerades skulle bli att exempelvis *hela* “.com” domänen blockerades för andra användare vilket naturligtvis inte kan tillåtas.

### 6.2.2 Deemed infringement

Deemed infringement<sup>174</sup> i enlighet med section 20 Trade-marks Act, är något bredare än Infringement i section 19. Section 20 lyder som följer:

*”20.(1) Infringement – The right of the owner of a registered trade-mark to its exclusive use shall be deemed to be infringed by a person not entitled to its use under this Act who sells, distributes or advertises wares or services*

---

<sup>173</sup> Definition av trade-name återfinnes i section 2, Trade-marks Act.

<sup>174</sup> Ungefärligen ”presumerat intrång”.

*in association with a confusing trade-mark or trade-name, but no registration of a trade-mark prevents a person from making*

*(a) any bona fide use of his his personal name as a trade-name, or  
(b) any bona fide use, other than as a trade-mark,*

*(i) of the geographical name of his place of business, or  
(ii) of any accurate description of the character or quality of his wares  
or services,  
in such a manner as is not likely to have the effect of depreciating the  
value of the goodwill attaching to the trade-mark.”*

I den här paragrafen definieras ”use” som sagt något vidare än den generella definitionen i section 4 Trade-marks Act. Paragrafen förbjuder försäljning, distribution eller marknadsföring av varor eller tjänster i samband med ett förvillande varumärke eller firmanamn. Dock innebär formuleringen i den här paragrafen att då marknadsföring – *advertises* – är nämnt så kan existensen av en passiv reklam- eller säljfrämjande webbsida som använder sig av ett domännamn påminnande om annans domännamn eller registrerade varumärke utgöra grund nog för att reglerna om *deemed infringement* skall bli tillämpliga.<sup>175</sup>

Man bör också vid tillämpningen av section 20 komma ihåg att paragrafen endast reglerar det förhållande då användaren av ett domännamn har använt detta på ett sådant sätt att risk för förväxling med ett registrerat varumärke föreligger. Precis som i fallet med *actual infringement* så kan inte *deemed infringement* anses föreligga om domännamnets ägare använder namnet eller endast använder det i samband med en generisk webbsida.<sup>176</sup>

### 6.2.3 Depreciation of goodwill

Det finns ytterligare en möjlighet för en domstol att tillerkänna en part att intrång skett i fall av att section 19 och 20 inte varit framgångsrika. Section 22 lyder som följer:

**”22.(1) Depreciation of goodwill** – *No person shall use a trade-mark registered by another person in a manner that is likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto.”*

Just uttrycket *depreciating the value of the goodwill* har blivit närmare definierat av Exchequer Court i fallet *Clairol International Corporation v. Thomas Supply & Equipment Co.* I fallet slogs det fast att den goodwill som associeras med varumärket är den del av näringsverksamhetens goodwill som rör hela det företags anseende avseende företaget som blivit etablerat

---

<sup>175</sup> Bayne, s. 18.

<sup>176</sup> Dvs. en webbsida som inte innehåller någon specifik information, Bayne, s. 18 not 53.

och därför identifieras med varorna som distribueras av ägaren i samband med varumärket.<sup>177</sup>

Dock bör man komma ihåg att *depreciation of goodwill* endast kan förekomma om bruket – *use* – varit i enlighet med section 4 Trade-marks Act, dvs. varumärket är använt ”...*at the time of transfer of the property ... , in the normal course of trade ... that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred*”. Utan riktig användning – *use* – kan ett domännamn aldrig anses tära på ett varumärkes goodwill. I vilket fall är det oavsett om man lyckas visa att användning i lagens mening föreligger oerhört svårt att bevisa att användningen tär på varumärkets goodwill. Det skulle sannolikt krävas mer eller mindre att ett varumärke för barnmat istället användes i samband med marknadsföring för pornografi för att användningen skulle anses tära på varumärket.

### 6.3 Unfair competition

*Unfair competition* är en metod att möta oönskade effekter av missbruk av annans exploatering. Instrumentets strävan är att skydda en rättvis konkurrens och säkerställa den däri bakomliggande strukturen, dvs. bibehålla en hälsosam konkurrenssituation som grunden för den fria handeln.

Instrumentet unfair competition omfattar alla aspekter av industriella och intellektuella rättigheter. Ett resultat av detta är att grunden för doktrinen därför måste baseras på relativt generella principer något som både är styrkan och svagheten hos unfair competition. Själva elasticiteten hos doktrinen gör det möjligt att skydda någons uppfinningsriktighet, kunskaper, skicklighet bedömt utifrån varje individuellt fall. Svagheten hos doktrinen är att då den syftar till att täcka en mängd typer av fall så används ofta breda formuleringar.

Unfair competition *skall inte* ses som ett substitut för lagstiftning, inte heller bör det betraktas som ett sätt att utvidga lagens tillämpningsområde, snarare är dess användningsområde endast definierat av människors påhittighet då det gäller att handla "unfair".

Historiskt sett finns det två sätt att behandla unfair competition. Vissa länder har reglerat unfair competition i sin civilrätt, bland handelshemligheter eller genom *passing off*. Andra länder har speciallagstiftning eller speciella bestämmelser inom lagar med breda tillämpningsområden som reglerar unfair competition.

---

<sup>177</sup> Bayne, s. 20.

Kanada är lite svårt att kategorisera. Detta beror på flera orsaker. En orsak är Kanadas federala struktur med sitt möte mellan traditionell common law (i alla provinser utom en) och en civilkod av franskt snitt (i provinsen Québec).<sup>178</sup> Generellt sett kan man nog drista sig till att säga att någon ”ren” form av *unfair competition* inte existerar i Kanada.<sup>179</sup> Dock är det faktiskt så att det stycke i kanadensiska Varumärkeslagen som inleds med section 7 trots allt kallas just ”*Unfair Competition and Prohibited Marks*”. Caron, McKay och Smith behandlar också section 7 under just rubriken *unfair competition*. Slutsatsen man lätt kan dra är att båda falangerna har rätt, i alla fall om man ser till vad Kamperman-Sanders definierar som *unfair competition*. Han hävdar nämligen att just *passing off* är ett väletablerat och klart definierat juridiskt instrument som tillsammans med andra instrument<sup>180</sup> faller under vad som är *unfair competition*. Detta innebär naturligtvis inte att section 7(e) som anses icke-konstitutionellt naturligtvis fortsatt är icke-konstitutionellt.

### 6.3.1 *Unfair competition* i Varumärkeslagen<sup>181</sup>

I den kanadensiska Varumärkeslagen återfinns, till skillnad från exempelvis dess amerikanska motsvarighet the Lanham Act, inget förbud mot falsk marknadsföring – *advertising*.<sup>182</sup> *Common law passing off*, *unfair competition* och *statutory passing off* hänger alla samman. *Common law passing off* avhandlades under rubrik 6.3.3. I detta avsnitt behandlas endast *unfair competition* ur ett mer övergripande perspektiv.<sup>183</sup> Trade-marks Act section 7 reglerar *unfair competition* – men även den sk *statutory passing off*.

Begreppet *unfair competition* är omöjligt att definiera exakt. Detta beror till stor del på det faktum att det används för att beskriva en generisk typ av kommersiella konkurrensrelaterade aktiviteter vilka common law domstolarna har ansett vara just ”*unfair*”. Begreppet har också en

---

<sup>178</sup> Den stora skillnaden i regleringen av otillbörlig konkurrens mellan Québec och resten av Kanada är i princip att regleringen i Québec är införd i traditionell civilrättslig lagstiftning medan i resten av landet den otillbörliga konkurrensen regleras mer eller mindre enbart genom common law, dvs. genom rättstillämpningen och de därav resulterande prejudikaten.

<sup>179</sup> Vaver hävdar att överhuvudtaget inget sådant som *unfair competition* längre existerar då den enda bestämmelse som specifikt reglerat detta – Trade-marks Act section 7.(e) – inte längre anses vara i överensstämmelse med den kanadensiska konstitutionen, s. 175.

<sup>180</sup> Andra underavdelningar under *unfair competition* är t.ex. *malign competition* och *injurious falsehood*. Ingen av dessa andra typer av *unfair competition* behandlas här.

<sup>181</sup> I sin helhet bygger kapitlet på Caron et al., ss. 654-656. De övriga noterna under denna rubrik hänvisar till specifika fakta i detta kapitel.

<sup>182</sup> Caron et al., s. 471.

<sup>183</sup> I princip har jag inte i litteratur som behandlar kanadensisk varumärkesrätt sett *passing off* eller *statutory passing off* kategoriseras under doktrinen om *unfair competition* (även om begreppet används ibland). Dock avser jag att behandla dessa juridiska instrument just på detta sätt, och jag följer därmed Kamperman-Sanders definition och systematisering.

internationell prägel. I Pariskonventionen,<sup>184</sup> artikel 10b stycke 2, förbinder sig varje ratificerande stat att försäkra ett ”effektivt skydd gentemot varje form av otillbörlig konkurrens.” Begreppet definieras där som ”varje konkurrenshandling, som strider mot god affärssed, utgör en handling av illojal konkurrens.” Samma artikel definierar och förbjuder också tre typer av unfair competition:

Alla handlingar av beskaffenhet att, genom vilka medel det vara må, framkalla förväxling med en konkurrents företag, varor eller verksamhet inom industri eller handel.

Oriktiga påståenden i utövning av affärsverksamhet, ägnade att misskreditera en konkurrents företag, varor eller verksamhet inom industri eller handel.

Angivelser eller påståenden, vilkas användning i affärsverksamhet är ägnad att vilseleda allmänheten rörande varors beskaffenhet, framställningssätt, egenskaper, användbarhet eller myckenhet.

I vilket fall måste distinktionen göras mellan konkurrens och otillbörlig konkurrens. Det är faktiskt så att många typer av aktiviteter på en konkurrensutsatt marknad existerar just för att reducera en konkurrents marknadsandel. Den här typen av konkurrensaktiviteter sanktioneras och uppmuntras i många anglosaxiska och västerländska juridiska traditioner.

I fallet *Sales Affiliates Ltd. v. Le Jean Ltd.* sades det att ”many ordinary acts of competition are designed to injure another man’s (sic) good will, but in no possible conceivable sense could they be tortious”.<sup>185</sup> Men detta är inget som exempelvis juristerna och nationalekonomerna i Chicagoskolan håller med om. Istället hävdar de att lagen bör uppmuntra fri men ”fair” konkurrens. Section 7 Trade-marks Act är just ägnad åt sådan fri men rättvis konkurrens. Denna paragraf identifierar just de typer av konkurrens som inte är ”fair”. Generellt kan de otillbörliga formerna av konkurrens i kanadensisk rätt klassificeras som följer:

Fakta eller missledande handlingar med avsikt att misskreditera en konkurrents varor eller tjänster.

Att utge sina egna varor för att vara en konkurrents (dvs. passing off).

Fakta eller missledande beskrivningar gjorda i samband med varor eller tjänster.

Att inlåta sig i unfair trade practices som kan anses strida emot hederligt kommersiellt beteende i Kanada.

Därför avser section 7 att även omfatta ett vitt spektrum av aktiviteter som helt enkelt annars enbart skulle omfattas av de gängse reglerna om passing off. Dock bör man komma ihåg att något eller några av styckena i paragrafen

---

<sup>184</sup> Pariskonventionen 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd, senast reviderad i Stockholm 14 juli 1967.

<sup>185</sup> Caron et al., s. 654.

eventuellt kan anses överskrida den kanadensiska federala lagstiftande församlingens konstitutionella jurisdiktion och således egentligen falla inom provinsernas kompetensområde. Section 7 lyder:

**”7. Prohibitions – No person shall**

- (a) make a false or misleading statement tending to discredit the business, wares or services of a competitor;*
- (b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another;*
- (c) pass off other wares or services as and for those ordered or requested;*
- (d) make use, in association with wares or services, of any description that is false in a material respect and likely to mislead the public as to
  - (i) the character, quality, quantity or composition,*
  - (ii) the geographical origin, or*
  - (iii) the mode of the manufacture, production or performance*of the wares or services; or*
- (e) do any other act or adopt any other business practice contrary to honest industrial or commercial usage in Canada.”*

I princip kan man alltså säga att section 7 reglerar varierande former av falska utfästelser/utgivelses riktade till allmänheten. Det första stycket (a) är ägnat åt att reglera när varor substitueras utan att kunden blir medveten om detta. Förfarandet skulle kunna jämföras med passing off men är egentligen inte detsamma som detta. Det andra stycket (b) är att betrakta som ett slags lagfäst form av passing off.<sup>186</sup> Det tredje stycket (c) förbjuder att varor eller tjänster en kund beställt substitueras mot andra varor utan dennes medgivande. Skulle den här situationen inträffa skulle det sannolikt resultera i en rättssak för kontraktsbrott. Stycke fyra (d) har mer karaktären av att innefatta ett slags skydd för konsumenter och syftar dessutom till att upprätthålla den allmänna rättsuppfattningen. Stycket förbjuder en näringsidkare från att bedra allmänheten genom att erbjuda varor eller tjänster som på något sätt är missledande till sin kvalitet, kvantitet, förpackningssätt eller leverans. Precis som under det tredje stycket skulle en rättssak även i det här fallet kunna resultera i ett mål om kontraktsbrott under *the Consumer Packaging and Labeling Act*. Och slutligen det sista stycket (e) som reglerar brott mot handelsbruket i Kanada. Detta stycke skulle t.ex. inkludera tillfällen då en anställd bryter mot sin tystnadsplikt genom att olovligt sprida ut konfidentiell information till en konkurrent.

---

<sup>186</sup> Statutory passing off behandlas kortfattat under rubrik 5.4.3.

### 6.3.2 The Tort of Passing Off

Passing off<sup>187</sup> är en i common law så kallad *tort*<sup>188</sup> som uppstår då någon falskeligen utger sig<sup>189</sup> för att vara associerad med karendens näringsverksamhet. Common law systemet skyddar inte ett varumärke per se, utan skyddar den goodwill som är förbunden därmed. Detta innebär att passing off inte direkt skyddar namn eller kännetecken. Alltså blir effekten av detta att man inte kan stämma någon för varumärkesintrång vad avser ett märke skyddat av common law i Kanada.<sup>190</sup> Å andra sidan medför detta att passing off inte begränsas till att skydda bara namn eller kännetecken utan till att skydda hela firmans goodwill.<sup>191</sup>

Den klassiska varianten av passing off var begränsad till att omfatta en användning av firmanamn eller varumärke tillhörande någon konkurrent, i anslutning till att de egna varorna såldes till konsumenter under förespeglingen att dessa varor var desamma som vad varumärket eller firmanamnet utlovade.<sup>192</sup> Vad som skyddas av passing off är ”*property in the business or goodwill likely to be injured by the misrepresentation*”.<sup>193</sup>

Grunden för den nya doktrinen, gällande idag, lades i det så kallade Advocaat-fallet.<sup>194</sup> Fallet rörde en holländsk producent av en viss typ av ägglikör som kallades just Advocaat. En konkurrent hade producerat en liknande dryck som kallats ”egg flip” ett namn som drycken fram till 1974 också marknadsfördes under. I vilket fall beslutade svaranden i målet under 1974 att istället marknadsföra drycken som ”Keeling’s Old English Advocaat” och tog omedelbart en rejäl marknadsandel från karenden (delvis berodde detta på en skatteteknisk finess vid beskattning av alkoholhaltiga drycker i England som medförde att svarandens dryck i och med dess lägre alkoholhalt hade ett avsevärt lägre pris än originalet).

House of Lords menade i sitt domslut att konsumenterna sannolikt inte förväxlade de två dryckerna och således kunde originaldrycken inte anses vara skyddat av den klassiska formen av passing off. Trots detta menade House of Lords att namnet Advocaat var distinkt och identifierade en specifik typ av dryck som karenden hade byggt upp ett gott namn och

---

<sup>187</sup> I Norstedts engelsk-svensk-engelska fackordbok LAW definieras begreppet *passing off* som ”*tort of pretending that goods are someone else’s, using that other persons reputation to make a sale*”.

<sup>188</sup> I Norstedts engelsk-svensk-engelska fackordbok LAW definieras begreppet *tort* som ”*kränkning som medför skadeståndsrätt*”, och vidare att det endast avser ”*utomobligatorisk skadeståndstalan*”.

<sup>189</sup> Vad som i kanadensisk rätt kallas *misrepresentation* har här översatts till *falskeligen utge sig för något*, betydelsen avses dock vara densamma.

<sup>190</sup> Caron et al. s. 424.

<sup>191</sup> Ibid.

<sup>192</sup> Brazier, s. 116.

<sup>193</sup> Ibid., s. 116, en referens till rättsfallet *AG Spalding & Sons v. AW Gamage Ltd.* (1915)

84 LJ Ch. 449 står att finna på denna sida. Citatet där är hämtat ur detta fall.

<sup>194</sup> *Erven Warwick B.V. v. J. Townsend & Son (Hull) Ltd.*, [1979] A.C. 731.



goodwill åt, och svaranden hade genom att de orsakat allmänhetens tro att de köpte en med originalet likvärdig dryck därmed åsamkat kärandens affärer och goodwill skada. Lord Diplock uppställde i detta fall fem kriterier som måste uppfyllas för att denna nya form av passing off skulle kunna anses tillämplig:

- (1) En falsk utgivelse skall föreligga.
- (2) Utgivelsen måste vara gjord av en näringsidkare i hans verksamhet.
- (3) Utgivelsen måste rikta sig mot potentiella kunder och konsumenter av varor eller tjänster levererade av honom.
- (4) Utgivelsen måste vara avsedd att skada den goodwill annan näringsidkare åtnjuter (på så sätt att i alla fall konsekvenserna av dennes handlande skall ha framstått som rimligen förutsebara).
- (5) Utgivelsen orsakar faktisk skada på den näringsverksamhet käranden driver eller dess korresponderande goodwill, eller (i en *quia timet injunctio*) sannolikt kommer att orsaka sådan skada.<sup>195</sup>

Dessa punkter har definierats närmare genom case law. I den första punkten, falsk utgivelse, innefattas att annan än innehavaren av kännetecknet inte får marknadsföra några varor eller tjänster under förespegligen att dessa är desamma som originalprodukten om detta inte verkligen är fallet. Vidare, att överhuvudtaget bedriva näringsverksamhet inom samma område som känneteckensinnehavaren själv och därvid använda ett liknande namn som denne kan innefatta passing off. Inte heller kan annan än känneteckensinnehavaren själv använda firmanamn, såvida detta inte är enbart deskriptivt, eller varumärke dvs. utformning, form etc.. Att imitera känneteckensinnehavarens varor, i synnerhet om dessutom namnet har likheter med originalet, kan också konstituera passing off.<sup>196</sup> Enda undantaget är en imitation orsakad av varans specifika funktion. Slutligen faller också gods av underlägsen kvalitet sålda som känneteckensinnehavarens förstklassiga varor in under denna punkt, liksom vissa fall av otillbörlig marknadsföring.<sup>197</sup> Den andra punkten, i näringsidkarens verksamhet, tolkas relativt liberalt och kan inkludera både enskilds utförande av yrkesverksamhet, som exempelvis enskilds intresse av att utöva sina litterära rättigheter och sin rätt att uppträda i publika sammanhang.<sup>198</sup> Den falska utgivelsen måste, enligt tredje punkten, vara riktad till en slutförbrukare av varan. Även om känneteckensinnehavaren och andra parten inte agerar inom samma marknadssegment utesluter inte detta faktum

---

<sup>195</sup> Punkterna 1-5 lyder på originalspråket såsom följer:

“(1) a misrepresentation; (2) made by a trader in the course of trade; (3) to prospective customers of his or ultimate consumers of goods and services supplied by him; (4) which is calculated to injure the business or goodwill of another trader (in the sense that it is a reasonably foreseeable consequence); and (5) which causes actual damage to the business or goodwill of the trader by whom the action is brought or will probably do so.”

<sup>196</sup> Inom ramen för detta ges, sannolikt också i Kanada, ett visst, om än oklart till sin omfattning, skydd mot vad som i svensk rätt kallas renomménlyftning. Se Bernitz 1993, s. 24 som behandlar passing off i Storbritannien.

<sup>197</sup> Brazier, s. 117ff.

<sup>198</sup> Ibid., s. 122.

i sig att passing off kan anses föreligga, förutsatt att skadad goodwill p.g.a. förväxling kan påvisas.<sup>199</sup> Inga krav ställs, enligt fjärde punkten, på att bevis på att allmänheten blivit missledd kan företes, det räcker med att risken föreligger och att denna risk rimligen kunde förutses. I den här bedömningen måste man ta hänsyn till vilken grupp av allmänheten som sannolikt köper varan eller tjänsten och hur observanta på den specifika varan dessa typiskt kan antas vara.<sup>200</sup> Inget krav ställs heller på att faktisk skada skall föreligga, det räcker med att sannolikhet för detta föreligger (se nedan om quia timet injunction).<sup>201</sup>

Genom *Advocaat-fallet* så kan man nog drista sig till att påstå att passing off som ett instrument att kontrollera otillbörligt handelsbruk och otillbörlig konkurrens i synnerhet öppnades på allvar.<sup>202</sup> Detta instrument i kombination med en quia timet injunction kan utgöra ett relativt effektivt vapen för i synnerhet näringsidkare i besittning av icke-registrerade varumärken eller ogiltiga varumärken, men även för andra varumärkesinnehavare.

I engelsk rätt har det fastslagits att det inte är att anse som tillräckligt med enbart en registrering av ett vilseledande firmanamn eller ett vilseledande domännamn för att passing off skall föreligga.<sup>203</sup> Men även om det inte föreligger en faktisk situation i vilket passing off skulle vara tillämpligt så kan ju hotet kvarstå. I ett sådant läge kan man ansöka om en *quia timet injunction*. En quia timet injunction<sup>204</sup> söks av kärande då denne befarar att något otillbörligt kommer att hända. Kriterierna för att denna typ av injunction skall godkännas är tre stycken:

Först måste käranden visa på ett starkt fall ("*a strong case*").

Därefter måste en verklig sannolikhet för att,

Svarandens agerande skall orsaka verkliga skador på kärandens egendom föreligga.<sup>205</sup>

Kopplingen till Internet vad avser denna quia timet injunction i kombination med passing off illustreras av det engelska fallet *Marks & Spencer plc. v. One in a Million Ltd.*<sup>206</sup> från 1998 i vilket domstolen stadgade att "*any person who deliberately registers a domain name on account of its similarity to the name, brandname or trade mark of an unconnected commercial organization must expect to find himself on the received end of*

---

<sup>199</sup> Ibid., s. 122.

<sup>200</sup> Ibid., s. 123.

<sup>201</sup> Ibid., s. 124.

<sup>202</sup> Ibid., s. 125.

<sup>203</sup> Bayne, s. 21.

<sup>204</sup> *Quia timet* betyder ungefär "emedan han fruktar".

<sup>205</sup> Se Berryman et al. och exempelvis *Hooper v. Rogers* [1973] Ch. 43 (CA) på s. 629 och *Palmer v. Nova Scotia Forest Industries* (1984), 60 NSR (2d) 171 (TD) på s. 622.

<sup>206</sup> *Marks & Spencer plc. v. One in a Million Ltd.* (1998) F.S.R. 265 at 271 (H.C.R.)

*an injunction to restrain the threat of passing off.*<sup>207</sup> I detta fall skulle effekten bli att domännamnet blev kommersiellt värdelöst för användaren. Fallet överklagades till en brittisk överrätt som vidhöll att domännamn som registrerats för cyber-squatting var att betrakta som *"instruments of fraud"* och skulle resultera i att passing off var tillämpligt. Bayne menar att de kanadensiska domstolarna sannolikt skulle följa detta prejudikat precis som andra länder inom det brittiska samväldet gjort.

### 6.3.3 Statutory passing off

Det som regleras i section 7 Trade-marks Act är vad som kallas *statutory passing off*. Vad som förbjuds är att försöka att dra uppmärksamhet till varor, tjänster eller näringsverksamheten som sådan på ett sätt som skulle *"cause or be likely to cause confusion."*<sup>208</sup> De krav som ställs för att detta stycke skall finnas tillämpligt är att, att känneteckensinnehavaren besitter ett gott rykte eller goodwill, att en oriktig framställning av svaranden lett till förväxling och att de båda ovanstående leder till skada för känneteckensinnehavaren.<sup>209</sup> Denna lagfästa variant av passing off är mer eller mindre att betrakta som ett sätt för lagstiftaren att i prängt fästa vad som redan gäller i och med common law passing off.

---

<sup>207</sup> Bayne, s. 22.

<sup>208</sup> Paragrafen i sin helhet återges under rubrik 5.4.1.

<sup>209</sup> Caron et al., s. 470.

# 7 Avslutning

## 7.1 Kommentar till .se och .ca domänerna

I både Sverige och Kanada krävs någon slags anknytning till respektive land för att registreringen av domännamn skall godkännas. Båda länderna har också en uttalad avsikt att vara det naturliga alternativet för landets invånare m.fl. som har den föreskrivna anknytningen till landet.<sup>210</sup> Den policy som gäller i Sverige bygger på att företag som avser att registrera domännamn måste presentera registreringsbevis för bolaget. Kombinationen av att endast en registrering per registrerande organisation accepteras och krav på registreringsbevis för registrerande bolag har sannolikt inneburit att man lyckats motverka den typ av hamstring man haft en del problem med i Nordamerika. I Kanada har CIRA nyligen ändrat sin policy och inget förbud råder längre mot att registrerande registrerar flera domännamn.

Frågan som kan ställas är ifall det idag verkligen föreligger ett behov av att upprätthålla förbudet i Sverige mot att samma registrerande registrerar flera domännamn. Vidare kan man också undra ifall inte den värsta faran är över i och med att Internet blivit så pass etablerat som det är idag? Intuitivt kan man anta att kanadensarna har gjort ett seriöst försök att förutse huruvida, efter de nya reglernas ikraftträdande, några kraftiga ökningar av otillbörliga registreringar av domännamn skulle komma att ske. Faktum är att kanadensarna i och med dessa nya regler gått ifrån ett system som påminde kraftigt om det svenska systemet av idag, t.ex. registrerades domännamn under huvuddomänen för den provins verksamheten var belägen. Motsvarande system med länssubdomäner m.m. gäller fortfarande i Sverige för den som endast har en inarbetad varumärkesrätt registrerad som t.ex. enskild firma eller vars firma inte är registrerad hos PRV.

Domännamnsutredningen har uppmärksammat problemet med subdomäner och begränsningen till ett registrerat domännamn per registrerande. Domännamnsutredningen konstaterade att II-stiftelsen i och för sig fungerat bra inom det regelverk som gällt men att det just är regelverket som är orsaken till problemen med subdomänerna och begränsningarna av registreringarna. Utredningen anser t.ex. att det nu inte längre är möjligt att ”uppfostra” användarna till att välja rätt subdomäner. Istället borde man anpassa regelverket efter användarnas önsknings. Samma sak ansåg utredningen gälla det faktum att endast registrerade varumärken kan ligga

---

<sup>210</sup> ”Den nationella toppdomänen .se skall vara den naturliga hemvisten för alla användare som har koppling till Sverige”, preambeln till NIC-SE:s domännamnsregler. Den kanadensiska domänen skall på samma sätt vara ”...a key public resource for the social and economic development of all Canadians”, preambeln till The Canadian Presence Requirements for Registrants.

till underlag för en domännamnsregistrering medan alla andra kännetecken hänvisas till subdomäner.

Ser man förbuden ovan ur ett varumärkesrättsligt perspektiv så har jag personligen svårt att tänka mig att om reglerna anpassades till användarnas behov detta skulle leda till fler otillbörliga registreringar än i dagsläget.

Då det inte existerar något system för dispytlösning under den svenska domänen så vore det inte att rekommendera att göra de ändringar av domännamnsbehandlingen som diskuterats ovan för snabbt. Kanske skulle det krävas något slag av övergångsperiod med korresponderande övergångsregler. Något som Domännamnsutredningen också föreslår. Trots att det existerar prövningsmöjligheter i två instanser, NÖD och NNO, så befattar sig dessa båda organ överhuvudtaget inte med fall i vilket frågan är om otillbörligt tillägnande av annans varumärke utan tar bara upp fall som rör avslag av den egna domännamnsansökan.

Den kanadensiska domännamnsadministratörens uppfattning skiljer sig helt från den svenska angående huruvida en dispytlösningsmekanism skall finnas eller inte. CIRA avser att under 2001 införa en sådan mekanism syftande till att hantera just immaterialrättsliga tvister i cyberrymden. I Sverige anser Domännamnsutredningen att om man skall införa ett alternativ till de allmänna domstolarna under ".se" domänen så bör denna instans, precis som den kanadensiska, baseras på ICANN:s redan existerande modell. Utredningen finner dock ingen anledning att i dagens läge rekommendera en sådan lösning emedan man menar att de allmänna domstolarna räcker till.

Hur länge dagens svenska system kommer att bestå är inte lätt att sja om. Vidare är det inte heller lätt att säga i vilken form en eventuell dispytlösningsmekanism kan tänkas utvecklas. Det är inte helt osannolikt att anta att ICANN:s modell kommer att ligga till grund men endast tiden verkar kunna utvisa vad det slutgiltiga svaret blir.

## **7.2 Kommentar om kännetecken och otillbörlig konkurrens**

Den svenska Varumärkeslagen och den kanadensiska Trade-marks Act framstår för mig som förvånansvärt lika. Detta faktum är kanske inte så förbryllande trots allt när man betänker det faktum att som grund för båda lagarna ligger dels Pariskonventionen för industriellt rättsskydd, dels Internationella Handelskammarens Grundregler för reklam. Som exempel kan nämnas att definitionerna om vad som kan konstituera ett varumärke är snarlika. Men naturligtvis existerar vissa skillnader.

En intressant skillnad mellan svensk och kanadensisk rätt är vad som betraktas som *användning* i respektive lands varumärkeslag. Trade-marks Act intar en position i vilken en distinktion görs mellan bruket av kännetecken representerande varor och sådana märken som representerar

tjänster. I Kanada anser man, som användning i lagens mening, om ett kännetecken för tjänster används i TV-reklam, men inte om motsvarande kännetecken för varor används i TV-reklam. Denna distinktion existerar inte i svensk rätt, här behandlas varor och tjänster på samma sätt. Följdfrågan som kan ställas med anledning av detta är huruvida den kanadensiska rätten därmed också kvalificerar domännamn registrerade i ond tro, som använda i lagens mening, så länge något marknadsförs på den webbsida det kidnappade domännamnet representerar? Min gissning är att detta inte skulle vara fallet då domstolarna uttalat sig om ett liknande fall. I fallet ifråga uppställdes krav på att något mer än bara en registrering av domännamnet skulle vara önskvärd för användarkravets uppfyllelse.<sup>211</sup> Dessutom bör man hålla i minnet att även om refererade fall inte helt överensstämmer med det förhållande som diskuteras här så intar domarna i common law rättsliga länder som Kanada en betydligt mer självständig och flexibel roll än vad svenska domstolar gör. Således är det helt klart tänkbart att en kanadensisk domare skulle kunna finna på någon annan grund för att skipa rättvisa.

Vid jämförelsen mellan den svenska känneteckensrätten och dess kanadensiska motsvarigheten framstår det som mer eller mindre omöjligt att analysera känneteckensrätten separat och marknadsföringsrätten separat. Detta beror naturligtvis på den kanadensiska rättens uppbyggnad. Som nämnts så är den kanadensiska rätten av idag en fusion av common law och equity vilket medfört att varumärkesrätten regleras i lagstiftningen medan den skrivna rätten kompletteras av gammal common law i form av passing off. Detta är dock inte hela sanningen då passing off både fungerar som ett slags utfyllnad på de områden varumärkesrätten inte tillfullo förmår att täcka och samtidigt löper parallellt med den skrivna lagen. Enklast är dock att betrakta detta juridiska instrument som ett slags fristående komplement till den skrivna lagen mot användningen av kännetecken i förväxlingssyfte.

Vad som är så anmärkningsvärt med passing off är att det som sagt löper parallellt med den skrivna lagen. Faktiskt går passing off längre än lagen och inte bara skyddar varumärken i deras funktion som just detta, utan även täcker in vad i svensk rätt faller under Marknadsföringslagen. Egentligen är det svårt att överhuvudtaget se hur den svenska rätten skulle kunna ha någon nytta av detta koncept. Passing off är en produkt av en annan rättstradition, den anglosaxiska, och är därmed mer eller mindre omöjligt att inkorporera i svensk civilrätt. Vad som är tilltalande, kanske speciellt i en digital miljö, är förmågan hos passing off att vara oerhört flexibelt. Dock är frågan om skillnaden mellan denna flexibilitet och den som den svenska generalklausulen i 4§ Marknadsföringslagen erbjuder verkligen är så stor? Poängen med en generalklausul är just dess flexibilitet. I synnerhet i Marknadsföringslagen har detta ansetts som mycket viktigt, så pass viktigt att generalklausulen skrevs in i lagen för att "*underlätta en dynamisk rättsutveckling.*"

---

<sup>211</sup> Se sidan 38 och fallet *Lockheed v. Network Solutions Inc.*

Generalklausulen bygger på Marknadsdomstolens praxis och på ett liknande sätt bygger passing off till stor del på hur rättstillämparen har tolkat och tillämpat begreppet. Min konklusion är att både det svenska systemet, med generalklausul, och det kanadensiska, med en common law rättslig lösning av ett liknande problem, säkert är väl anpassade till respektive system men knappast är lämpade att tillämpa inom ramen för varandra. Marknadsföringslagen täcker vilseledande reklam, vilseledande efterbildningar av produkter och kännetecken, vilseledande om produktens kommersiella ursprung och slutligen renommésnyltning. Passing off å sin sida är annorlunda uppbyggt genom att istället för definitioner av vad som faller in under begreppet ange ramarna för vad som krävs för dess tillämplighet (falsk utgivelse av näringsidkare, gjord i dennes näringsverksamhet etc.). Istället har case-law fått definiera begreppet närmare, och alltså inkluderas fall då annan än känneteckensinnehavaren marknadsför varor under detta kännetecken (jfr. vilseledande reklam), imitationer av kännetecken eller varor (jfr. vilseledande efterbildningar). Man kan alltså konstatera att Marknadsföringslagen och passing off reglerar samma saker men från olika utgångspunkter.

En skillnad mellan passing off och renommésnyltning har dock förelegat, nämligen möjligheten till sanktioner. Passing off har kunnat medföra att t.ex. diverse injunctions kommit i fråga, medan renommésnyltning inte kunnat medföra några sanktioner. Orsaken har varit att renommésnyltning reglerats under generalklausulen i 4§ som i sig inte medför någon rätt till sanktioner. Under år 2000 infördes dock ett nytt stadgande i MFL, 8a§. Detta stadgande reglerar jämförande reklam och inkluderar bl.a. ett förbud mot otillbörligt utnyttjande av annan näringsidkares renommé. Då stadgandet ingår i den så kallade katalogen är det därmed möjligt att komma i åtnjutande av de sanktioner Marknadsföringslagens erbjuder. Rättstillämpningen får utvisa hur nära passing off vi därmed kommer.

Som avslutande kommentar kan man alltså enligt min mening sluta sig till att det knappast är möjligt, nödvändigt eller ens önskvärt att inkorporera det system, som används i Kanada för att skydda domännamn och deras korresponderande immateriella rättigheter, i Sverige. Ett motsvarande skydd existerar redan idag i Sverige och är avpassat efter det rättsliga system som råder här, inte common law.

# 8 Bilaga A - lagstiftning

## 8.1 Marknadsföringslagen (1995:450)

### Definitioner

3 § I denna lag avses med

- 1) *produkter*: varor, tjänster, fast egendom, arbetstillfällen och andra nyttigheter,
- 2) *marknadsföring*: reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter,
- 3) *god marknadsföringssed*: god affärssed eller andra vedertagna normer som syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av produkter.

### Krav på marknadsföringen

#### *Allmänna krav*

4 § Marknadsföringen skall stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.

Vid marknadsföringen skall näringsidkaren lämna sådan information som är av särskild betydelse från konsumentsynpunkt.

#### *Reklamidentifiering*

5 § All marknadsföring skall utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring.

Det skall också tydligt framgå vem som svarar för marknadsföringen.

#### *Vilseledande reklam*

6 § En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annan näringsidkarens näringsverksamhet.

Detta gäller särskilt framställningar som avser

1. produktens art, mängd, kvalitet och andra egenskaper,
2. produktens ursprung, användning och inverkan på hälsa eller miljö,
3. produktens pris, grunderna för prissättningen och betalningsvillkoren,
4. näringsidkarens egna eller andra näringsidkares kvalifikationer, ställning på marknaden, kännetecken och andra rättigheter,
5. belöningar och utmärkelser som har tilldelats näringsidkaren.

#### *Vilseledande efterbildningar*



8 § En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter. Detta gäller dock inte efterbildningar vilkas utformning huvudsakligen tjänar till att göra produkten funktionell.

#### Jämförande reklam

8 a § En näringsidkare får i sin reklam direkt eller indirekt peka ut en annan näringsidkare eller dennes produkter, bara om jämförelsen

1. inte är vilseledande,
2. avser produkter som svarar mot samma behov eller är avsedda för samma ändamål,
3. på ett objektivt sätt avser väsentliga, relevanta, kontrollerbara och utmärkande egenskaper hos produkterna,
4. inte medför förväxling mellan näringsidkaren och en annan näringsidkare eller mellan deras produkter, varumärken, firmor eller andra kännetecken,
5. inte misskrediterar eller är nedsättande för en annan näringsidkares verksamhet, förhållanden, produkter, varumärken, firma eller andra kännetecken,
6. i fråga om varor med ursprungsbeteckning alltid avser varor med samma beteckning,
7. inte drar otillbörlig fördel av en annan näringsidkares varumärkes, firmas eller andra känneteckens renommé eller varas ursprungsbeteckning, och
8. inte framställer en produkt som en imitation eller kopia av en produkt som har ett skyddat varumärke eller firma.

Vid en jämförelse som avser ett särskilt erbjudande skall det på ett klart och entydigt sätt framgå när erbjudandet upphör att gälla eller, om det särskilda erbjudandet är beroende av tillgången på produkten, de begränsningar som då gäller för det. Om det särskilda erbjudandet ännu inte har börjat gälla, skall det klart och entydigt också framgå när specialpriset eller de andra särskilda villkoren börjar gälla. Lag (2000:129).

## 8.2 Varumärkeslagen (1960:644)

#### Allmänna bestämmelser

1 § Genom registrering enligt denna lag förvärvas ensamrätt till ett varumärke såsom särskilt kännetecken för varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet.

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegrivet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en annan.

Vad som sägs i denna lag skall gälla även tjänster.

...

2 § Även utanför registrering förvärfvas ensamrätt till ett varumärke, då märket har blivit inarbetat.

Genom inarbetning förvärfvas ensamrätt också till andra särskilda varukännetecken som används i en näringsverksamhet.

...

4 § Rätten till ett varukännetecken enligt 1-3 §§ innebär, att annan än innehavaren inte får i näringsverksamhet använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor, vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt, däri inbegripet också muntlig användning. Vad som nu sagts skall gälla oavsett om varan tillhandahålls eller är avsedd att tillhandahållas här i landet eller utomlands eller också hit införs. Är i fall som avses i 2 § kännetecknet inte inarbetat i hela landet, gäller rätten endast inom det område där kännetecknet är inarbetat.

Som otillåten användning enligt första stycket anses, att någon vid tillhandahållande av reservdel, tillbehör eller liknande, som lämpar sig för annans vara, åberopar dennes kännetecken på sådant sätt, att det kan ge sken av att vad som tillhandahålls kommer från kännetecknets innehavare eller av att denne medgett kännetecknets användning. Lag (2000:352).

5 § Ensamrätt till varukännetecken innefattar icke sådan del av kännetecknet, som huvudsakligen tjänar att göra varan eller dess förpackning mera ändamålsenlig eller eljest att fylla annan uppgift än att vara kännetecken.

6 § Kännetecken anses förväxlingsbara enligt denna lag endast om de avser varor av samma eller liknande slag.

Förväxlingsbarhet kan även åberopas till förmån för ett 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. Lag (1992:1686).

Om registrering av varumärke

12 § Varumärke registreras i varumärkesregistret, som föres för hela riket av patent- och registreringsverket.

13 § Ett varumärke får registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga. Vid bedömande av om ett märke har

särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid märket varit i bruk.

Som varumärke får inte registreras kännetecken som uteslutande består av en form som följer av varans art eller en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde. Lag (1994:1510).

14 § Ett varumärke får inte registreras:

1) om i märket utan tillstånd tagits in sådan statlig eller internationell beteckning eller sådant kommunalt vapen, som enligt lag eller författning inte får obehörigen brukas som varumärke, eller också något som lätt kan förväxlas därmed;

2) om märket är ägnat att vilseleda allmänheten;

3) om märket på annat sätt strider mot lag eller författning eller allmän ordning eller är ägnat att väcka förargelse;

4) om märket innehåller eller består av något, som är ägnat att uppfattas som annans firma eller som annans släktnamn, konstnärsnamn eller likartat namn eller annans porträtt, där namnet eller porträttet uppenbarligen inte åsyftar någon sedan länge avliden;

5) om märket innehåller något, som är ägnat att uppfattas som titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, där titeln är egenartad, eller kränker annans upphovsrätt till litterärt eller konstnärligt verk eller annans rätt till fotografisk bild eller mönster;

6) om märket är förväxlingsbart med ett namn eller en firma som någon annan använder i en näringsverksamhet, med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med någon annans varukännetecken som är inarbetat då ansökan om registrering görs;

7) om märket är förväxlingsbart med ett varukännetecken som vid tiden för ansökan används av någon annan samt ansökan gjorts med vetskap om detta och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk;

8) om märket är förväxlingsbart med ett varumärke som omfattas av en internationell varumärkesregistrering som gäller i Sverige och i fråga om vilket den dag som avses i 55 § andra stycket ligger före tiden för ansökningen; eller

9) om märket är förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som innehas av någon annan och är registrerat efter en tidigare ansökan.

Är märket förväxlingsbart med ett gemenskapsvarumärke som är registrerat efter en senare ansökan, föreligger hinder mot registrering, om innehavaren av gemenskapsvarumärket kan för detta märkes del göra anspråk på ett äldre varumärkes företräde enligt rådets förordning om gemenskapsvarumärken och det äldre varumärket är registrerat efter en tidigare ansökan. Detta gäller även om det äldre varumärket inte har vidmakthållits eller förnyats.

I fall som avses i första stycket 9 och andra stycket kan, även om märkena inte avser varor av samma eller liknande slag, förväxlingsbarhet åberopas

till förmån för ett gemenskapsvarumärke som är väl ansett i gemenskapen, om användningen av ett annat liknande varumärke skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.

I fall som avses i första stycket 4--9 samt andra och tredje styckena får registrering ske, om den vars rätt är i fråga medger det och det inte i övrigt finns hinder enligt första stycket. Lag (1996:135).

25 a § Har innehavaren av ett registrerat varumärke inte inom fem år efter det att registreringsförfarandet avslutats gjort verkligt bruk av varumärket här i landet för de varor som det registrerats för eller har sådant bruk inte skett inom en period av fem år i följd får registreringen hävas, om det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte använts.

Med sådant bruk som avses i första stycket likställs

- 1) att varumärket används i en annan form än den registrerade formen, om avvikelserna avser endast detaljer och inte förändrar märkets egenartade karaktär, och
- 2) att varumärket här i landet anbringas på varor eller deras emballage endast för exportändamål.

Med att ett varumärke används av rättighetshavaren likställs vid tillämpningen av denna lag att varumärket används av någon annan med rättighetshavarens samtycke.

Registreringen får dock inte hävas, om varumärket har använts under tiden mellan utgången av femårsperioden och ansökan om hävning av registreringen. Användning som påbörjas eller återupptas efter femårsperiodens utgång och inom tre månader före ansökan om hävning skall emellertid lämnas utan avseende, om förberedelserna för att påbörja eller återuppta användningen vidtog efter det att rättighetshavaren fått kännedom om att en ansökan om hävning kunde komma att göras. Lag (1992:1686).

37 a § På yrkande av den som innehar ett varukännetecken enligt 1-3 §§ eller den som på grund av licens har rätt att utnyttja varukännetecken får domstolen vid vite förbjuda den som gör varumärkesintrång att fortsätta intrånget.

Om käranden visar sannolika skäl för att intrång förekommer och om det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget förringar värdet av ensamrätten till varukännetecknet, får domstolen meddela vitesförbud för tiden intill dess att målet slutligt har avgjorts eller annat har beslutats. Innan ett sådant förbud meddelas skall svaranden ha fått tillfälle att yttra sig, om inte ett dröjsmål skulle medföra risk för skada.

Förbud enligt andra stycket får meddelas endast om käranden ställer säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. Saknar käranden förmåga att ställa sådan säkerhet, får domstolen befria honom från detta. I fråga om slaget av säkerheten gäller 2 kap. 25 § utsökningsbalken. Säkerheten skall prövas av domstolen, om den inte har godkänts av svaranden.

När målet avgörs skall domstolen pröva om förbud som har meddelats enligt andra stycket fortfarande skall bestå.

I fråga om överklagande av beslut enligt andra eller tredje stycket samt i fråga om handläggningen i högre domstol gäller vad som föreskrivs i rättegångsbalken om överklagande av beslut enligt 15 kap. rättegångsbalken.

Talan om utdömmande av vite förs av den som har ansökt om förbudet. I samband med sådan talan får talan föras om nytt vitesförbud. Lag (1996:845).

## **8.3 Firmalagen (1974:156)**

Inledande bestämmelser

1 § Firma är den benämning under vilken näringsidkare driver sin verksamhet. Drives del av verksamheten under särskild benämning, utgör denna bifirma. Vad i denna lag sägs om firma gäller även bifirma.

Annat kännetecken som näringsidkare jämte firma använder för sin verksamhet benämnes sekundärt kännetecken.

Firma och sekundärt kännetecken kallas gemensamt näringskännetecken.

Rätt till firma m.m.

2 § Näringsidkare förvärvar ensamrätt till firma genom registrering eller inarbetning. Ensamrätt till sekundärt kännetecken förvärvas genom inarbetning.

Firma registreras enligt bestämmelserna i denna lag och vad i annan författning kan vara särskilt föreskrivet om registrering av visst slags firma.

Ett näringskännetecken anses inarbetat, om det är känt som beteckning för innehavarens verksamhet inom en betydande del av den krets till vilken verksamheten riktar sig. Lag (1994:1509).

3 § Ensamrätt till registrerad firma innebär att annan än innehavaren ej får använda ett med firman förväxlingsbart näringskännetecken inom det

område för vilket firman registrerats, om det ej visas att innehavaren icke kan lida skada därav.

Ensamrätt till näringskännetecken på grund av inarbetning innebär att annan än innehavaren ej får använda ett med dennes kännetecken förväxlingsbart näringskännetecken inom det område där inarbetningen består.

4 § Näringsidkare får utan registrering och oberoende av inarbetning använda sitt släktnamn som näringskännetecken, om icke detta är ägnat att framkalla förväxling med annans skyddade närings- eller varukännetecken.

Inom område där näringsidkare enligt vad i första stycket sägs använder sitt släktnamn som näringskännetecken får annan ej använda ett med namnet förväxlingsbart näringskännetecken.

5 § Inom område där näringsidkare enligt 3 § åtnjuter skydd för näringskännetecken får annan ej obehörigen använda näringskännetecken som är förväxlingsbart med näringsidkarens släktnamn eller skyddade varumärke.

6 § Kännetecken anses förväxlingsbara endast om de avser verksamhet av samma eller liknande slag. Förväxlingsbarhet kan åberopas även till förmån för ett 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. Lag (1994:1509).

7 § Vid tvist om rätt till kännetecken som är förväxlingsbara har den företrädare som kan åberopa tidigaste rättsgrund, om ej annat följer av 8 §.

## **8.4 An Act Relating to Trademarks and Unfair Competition R.S., c. T-10**

*”2. ... [use] in relation to a trade-mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services;...”*

*”4.(1) **When deemed to be used** – A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.*

*(2) **Idem** – A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.*

*(3) Use by export – A trade-mark that is marked in Canada on wares or on the packages in which they are contained is, when the wares are exported from Canada, deemed to be used in Canada in association with those wares.”*

*”7. Prohibitions – No person shall*

- (f) make a false or misleading statement tending to discredit the business, wares or services of a competitor;*
- (g) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another;*
- (h) pass off other wares or services as and for those ordered or requested;*
- (i) make use, in association with wares or services, of any description that is false in a material respect and likely to mislead the public as to*

*(iv) the character, quality, quantity or composition,*

*(v) the geographical origin, or*

*(vi) the mode of the manufacture, production or performance*

*of the wares or services; or*

- (j) do any other act or adopt any other business practice contrary to honest industrial or commercial usage in Canada.”*

*”12.(1) A trade-mark is registrable if it is not*

- (e) a word that is primarily merely the name or the surname of an individual who is living or has died within the preceding thirty years;*
- (f) ...either clearly descriptive or deceptively misdescriptive...of the wares or services in association with which it is used or proposed to be used;*
- (g) the name in any language of any of the wares or services in connection with which it is used or proposed to be used;*
- (h) confusing with a registered trade-mark; ...*
- (g)... a protected geographical indication...”*

*”19. Rights conferred by registration - ... the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, ... , gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use of throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services.”*

*”20.(1) Infringement – The right of the owner of a registered trade-mark to its exclusive use shall be deemed to be infringed by a person not entitled to its use under this Act who sells, distributes or advertises wares or services in association with a confusing trade-mark or trade-name, but no registration of a trade-mark prevents a person from making*

- (c) any bona fide use of his his personal name as a trade-name, or*

*(d) any bona fide use, other than as a trade-mark,*

*(i) of the geographical name of his place of business, or*

*(ii) of any accurate description of the character or quality of his wares or services,*

*in such a manner as is not likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching to the trade-mark.”*

**”22.(1) Depreciation of goodwill** – *No person shall use a trade-mark registered by another person in a manner that is likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto.”*



# Källförteckning

## Litteratur

Bayne, C.M., Domain names: A Canadian perspective, Major paper at the University of Ottawa Faculty of Law, 2000.

Berryman, J.B., Cassels, J.L., Cromwell, T.A., Mullan, D.J., Sadinsky, S., Waddams, S.M., Remedies – Cases and Materials, 3 uppl., Edmond Montgomery, Toronto 1997. ISBN 0-920722-89-X.

Bergling, S, Dexfalk, P, Marknadsföringslagen i praktiken, 1 uppl., Studentlitteratur, Lund 1996.

Bernitz, U, Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare, 1 uppl., Norstedts, Göteborg 1993.

Bernitz, U, Marknadsföringslagen, 1:2 uppl., Norstedts, 1999.

Brazier, M, Street on torts, 8 uppl., Butterworths, London/Edinburgh 1988.

Caron, S, McKay, J, Smith, P, Introduction to Intellectual Property – Volume 2, Kursmaterial på kursen CML 3371, University of Ottawa, Fall 1999.

Heveus, E, Varumärken i globala nätverk, 1 uppl., Juristförlaget, Stockholm 1997.

Kamperman Sanders, A, Unfair competition law, 1 uppl., Clarendon, Oxford 1997. ISBN 0-19-876487-1.

Koktvedgaard, M, Levin, M, Lärobok i immaterialrätt, 6 uppl., Norstedts, Stockholm 2000.

Lindberg, A, Westman, D, Praktisk IT-rätt, 2 uppl., Norstedts, Stockholm 2000.

Lundberg, J, Internet, domännamn och svensk rätt – särskilt om så kallade domänstölder, 1 uppl., Idétryck, Uppsala 1997.

Nordell, P.J., Att åberopa, använda, begagna eller utnyttja annans varukännetecken, NIR 1992.

Oosterhoff, A.H., Gillese, E.E., Text, Commentary and Cases on Trusts, 5 uppl., Carswell, Scarborough 1998. ISBN 0-459-55643-6.

Rindforth, P, Dagen efter ®, 1 uppl., Elanders 1999. ISBN 91-973133-2-7.

Seipel, P, Juridik och IT – Introduktion till rättsinformatiken, 6 uppl., Norstedts, Stockholm 1997.

Vaver, D, Intellectual property. Copyrights, patents, trade-marks, Irwin, Concord 1997. ISBN 1-55221-007-3.

### **Tidskrifter**

Ny juridik – 2:99, sidorna 7-32, Domännamn – stöld, strategi och utveckling, Artikel av advokat Thomas Lindqvist.

International Internet Law Review – April 2000, sidorna 1-4, Reinventing the domain name wheel, Artikel av kanadensiske advokaten Elliot Simcoe.

### **Offentligt tryck**

.se?, Betänkande av Domännamnsutredningen, SOU 2000:30.

Prop. 1999/2000:40 Obeställd reklam m.m.

Bet. 1999/2000:LU13

### **Övriga källor**

CIRA – Registrant Agreement. Version 1.1 – Amended September 17, 2000. <[www.cira.ca/en/cat\\_Registrant.html](http://www.cira.ca/en/cat_Registrant.html)>.

CIRA – Canadian Presence Requirements for Registrants. Version 1.1 – Amended September 17, 2000. <[www.cira.ca/en/cat\\_Registrant.html](http://www.cira.ca/en/cat_Registrant.html)>.

CIRA – Registration Rules. Version 1.0 – September 17, 2000. Rules and Procedures for New Domain Name Registrations Commencing on the Operational Transfer Date, Renewals, Transfers, and Modifications of Domain Name Registrations and other Transactions Concerning Domain Name Registrations. <[www.cira.ca/en/cat\\_Registrant.html](http://www.cira.ca/en/cat_Registrant.html)>.

NIC-SE – Allmänna villkor för registrering av domännamn under toppdomänen ".se". <[www.nic-se.se/allmanna-villkor.shtml](http://www.nic-se.se/allmanna-villkor.shtml)>.

NIC-SE – Praxis för NIC-SE avseende domännamnsprövning, DOP, version 2.0. Rev B 2000-06-28. <[www.nic-se.se/anvisningar/praxis-for-nic-se-2\\_ob.html](http://www.nic-se.se/anvisningar/praxis-for-nic-se-2_ob.html)>.

NIC-SE – Regler för registrering av domännamn under toppdomänen ".se". <[www.iis.se/drs/domanregler.html](http://www.iis.se/drs/domanregler.html)>

## Internetadresser

<http://aix1.uottawa.ca/~geist/cilrp1.html>

The Canadian Internet Law Resource Page.

<http://canada.justice.gc.ca>

Department of Justice Canada.

<http://ndr.iis.se/ledamoter.htm>

Lista över sammansättningen av Nämnden för DomännamnsRegler.

[www.basun.sunet.se](http://www.basun.sunet.se)

SUNET:s hemsida, innehållande länkar till II-stiftelsen m.m.

[www.cira.ca](http://www.cira.ca)

CIRA:s hemsida.

[www.domainhandbook.com/dd.html](http://www.domainhandbook.com/dd.html)

Domainhandbook. Amerikansk webbsida innehållande mängder med information om Internet och dispyter därpå. Referenser till rättsfall m.m.

[www.eff.org](http://www.eff.org)

Electronic Frontier Foundation. Kaliforniabaserad med målsättningen att upplysa och tillvarata grundläggande fri- och rättigheter såsom rätten till privatlivets helgd och yttrandefrihet på Internet. På webbsidan finns t.ex. referenser till Internetrelaterade rättsfall.

[www.ggmarks.com/#Trademarks In Cyberspace](http://www.ggmarks.com/#Trademarks_In_Cyberspace)

All About Trademarks. Amerikansk webbsida innehållande mängder med länkar och information om varumärken och immaterialrätt.

[www.icann.org](http://www.icann.org)

ICANN:s hemsida.

[www.iis.se/regler20.shtml](http://www.iis.se/regler20.shtml)

II-stiftelsens hemsida, med bl.a. regler för registrering av domännamn under den svenska toppdomänen .se.

[www.nic-se.se](http://www.nic-se.se)

NIC-SE:s hemsida.

[www.patents.com](http://www.patents.com)

Webbsida med mycket information om immaterialrätt, huvudsakligen amerikansk rätt men även en del europeisk rätt.

# Rättsfallsförteckning

NJA 1983 s. 675.

*Clairol International Corporation v. Thomas Supply & Equipment Co.* (1968), 55 C.P.R. 176 (Ex. Ct.).

*Erven Warwick B.V. v. J. Townsend & Son (Hull)Ltd.* [1979] A.C.731.

*Giacalone v. Network Solutions, Inc.*

*Hooper v. Rogers* [1973] Ch. 43 (CA).

*Intermatic v. Toeppen*, 96, Civ 1982 (N.D. Ill. Oct. 3, 1996).

*Lockheed Martin v. Network Solutions, Inc.*, 985 F. Supp. 949, 956 (C.D. Cal 1997).

*Marks & Spencer v. One in a Million Ltd.* (1998) F.S.R. 265 at 271(H.C.J.).

*Palmer v. Nova Scotia Forest Industries* (1984), 60NSR (2d) 171(TD).

*Panavision International L.P. v. Toeppen*, 141 F.3d 1316, 1325 (9<sup>th</sup> Circuit 1998).

*AG Spalding & Sons v. AW Gamage Ltd.* (1915) 84 LJ Ch. 449.