

Lunds Universitet  
Juridiska fakulteten

# VARUMÄRKESINTRÅNG PÅ INTERNET

Konflikten mellan domännamn och  
varumärken

Examensarbete i varumärkesrätt 20 p  
Författare: Mikael Ring  
Handledare: Prof. Hans Henrik Lidgard  
September 1998

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>1</b>	<b>FÖRKORTNINGAR</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>FÖRORD</b>	<b>4</b>
2.1	INLEDNING	4
2.2	INLEDNING VARUMÄRKETS HISTORISKA BAKGRUND	5
2.3	INTRODUKTION AV IMMATERIALRÄTTEN	5
<b>3</b>	<b>INTERNET</b>	<b>7</b>
3.1	SVENSK JURISDIKTION	8
3.2	PROBLEM MED CYBERSPACE	9
3.3	HUR MAN SKYDDAR SITT VARUMÄRKE PÅ NÄTET	9
3.4	KONFLIKTLÖSNING INTERNET	10
3.5	INTERNET I USA	11
3.6	NÄTET SOM MEDIA	12
3.7	FORUM SHOPPING PÅ INTERNET	13
3.8	DOMÄNNAMN	13
3.9	INTRODUKTION TILL DOMÄNNAMNSKLAGOMÅL	14
3.10	REGISTRERING UNDER INTERNATIONELL TOPPDOMÄN	15
3.11	DEN NUVARANDE SITUATIONEN HOS NSI	16
3.12	HUR SKYDDAR MAN DOMÄNNAMN I USA?	17
3.13	IAHC:S FÖRSLAG TILL NYTT DOMÄNNAMNSSYSTEM	18
3.14	LÖSNING AV DOMÄNNAMNSTVISTER	19
3.15	NIC-SE	19
3.16	DOMÄNSTÖLD	20
3.17	HUR SKYDDAR MAN DOMÄNNAMN I	22
3.17	SVERIGE?	22
3.18	BEVAKNING AV DOMÄNNAMN	22

3.19	KAOTISKT UTBUD AV TOPPDOMÄNER	23
3.20	FÖRVÄXLINGSBARHET	23
3.21	COMADRESS EJ NÖDVÄNDIG	24
3.22	CYBERLAW	24
3.23	SLUTSATS ENLIGT DAVID W. MAHER	25
<b>4</b>	<b>FÖRHÅLLET MELLAN DOMÄNNAMN OCH VARUMÄRKEN</b>	<b>26</b>
4.1	DOMÄNER FÖR VARUMÄRKEN PÅ GÅNG	29
4.2	RÄCKER DET ATT REGISTRERA SITT DOMÄNNAMN?	30
4.3	KAN ETT DOMÄNNAMN BLI REGISTRERAT	30
4.3	SOM ETT VARUMÄRKE ?	30
4.4	LAGVALSPROBLEM PÅ INTERNET	31
4.5	DEGENERATION	32
4.6	VÄLKÄNDA AMERIKANSKA RÄTTSFALL	32
<b>5</b>	<b>LÄNKAR OCH FRAMING</b>	<b>37</b>
5.1	VARUMÄRKET KAN HOTAS AV ANDRAS	38
5.1	METATAGGAR	38
5.2	WASHINGTON POST MOT TOTAL NEWS	39
<b>6</b>	<b>WIPO</b>	<b>40</b>
6.1	WIPO:S INTERNET NAMN PROCESS	40
<b>7</b>	<b>SAMMANFATTNING</b>	<b>42</b>
<b>8</b>	<b>KÄLLFÖRTECKNING</b>	<b>43</b>
8.1	LITTERATUR	43
8.2	ARTIKLAR OCH BROSCHYRER	43
8.3	INTERNETADRESSER	44
8.4	RÄTTSFALL	46
8.5	LAGSTIFTNING	46

# 1 FÖRKORTNINGAR

ACP	Administrative Domain Name Challenge Panels
ARIN	American Registry for Internet Numbers
ARPA-Net	Advanced Research Projects Agency NET-work
DNS	Domain Name System
DRS	Domännamnsregler i Sverige
CS	Computer Sweden
ECDL	Europeiska datakörtet
FNC	Federal Networking Council
IAHC	International Ad Hoc Committee
InterNic	Internet Network Information Center
IPOC	Interim Policy Oversight Committee
KTH	Kungliga Tekniska Högskolan
NIC-SE	Network Information Center
NSF	National Science Foundation
NSI	Network Solutions, Inc.
POC	Policy Oversight Committee
PTO	Patent and Trademark Office
PRV	Patent- och registreringsverket
SLD	Second Level Domain
TLD	Top Level Domain
USCA	US Court of Appeals
VmL	Varumärkeslagen
WIPO	World Intellectual Property Organization
www	World Wide Web

# 2 FÖRORD

Ett särskilt tack till min underbara fru Carina som alltid är till en stor välsignelse. Jag älskar dig!

## 2.1 INLEDNING

Målsättningen med uppsatsen är att presentera varumärkesintrång på Internet. Syftet är att ge en beskrivning av rättsläget och visa Internets expansiva utveckling med domännamn och hur den påverkar varumärkesrätten. I USA har man kommit längre än Sverige, där vi ännu inte har något avgjort rättsfall.

Efter inledningen talar jag i kapitel 3 om Internet och hur man bäst skyddar sitt domännamn. Hur går det med utvecklingen av toppdomänerna? Är det möjligt att stoppa domäntjuvarna i framtiden? Internets utveckling och konflikter i Sverige och USA diskuteras. I kapitel 4, som är det viktigaste kapitlet, tar jag upp flera amerikanska rättsfall. De tar upp förhållandet mellan varumärken och domännamn. Jurisdiktionsproblematiken belyses ingående. Internets utveckling samt möjligheten till degeneration behandlas. Kan ett domännamn bli registrerat som ett varumärke? Länkar och framing behandlas kort i kapitel 5. WIPO:s roll med Internet relaterade ärenden tas upp i kapitel 6. Jag avslutar med en sammanfattning samt egna kommentarer i kapitel 7.

När jag har ringt runt till advokater har det visat sig att förhållandet mellan juridik och IT är omfattande och värd att satsa på inför framtiden. De flesta advokatbyråer har liten kunskap på området. Man tror sig veta mer än man behärskar. En jurist som fördjupar sig i problematiken kommer i framtiden inte att ha några problem att få intressanta arbetsuppgifter. Ett medvetet val från min sida då det i dag finns över 400 arbetslösa jurister bara i Skåne!

Utvecklingen på Internet går i rasande fart. Domännamnet har blivit en viktig länk mellan säljare och kund. Det skapas 250.000 nya websidor varje dag och det ställer krav på kontroll och säkerhet.

Jag har förutom litteratur och broschyrer använt mig av artiklar och rättsfall från Internet. Då denna uppsats finns tillgänglig på nätet är det bara att gå till Juridiska fakultetens hemsida som har adressen: <http://www.jur.lu.se>, där man väljer biblioteket, sedan uppsatsbiblioteket. Man kommer då till The Library of Graduate Thesis – Uppsatsbiblioteket. Läs informationen på förstasidan. I biblioteket finns det bokhyllor (bookcases & bookshelves) som

innehåller böcker (books). Uppdelningen görs i internal theses (endast nås från juridicum) och public theses (publika uppsatser). Bokhyllorna är organiserade kronologiskt samt i ämnesområden. Uppsatserna utgörs av böckerna i bokhyllorna. Man blir då länkad till uppsatsen oberoende var man är i världen. Tryck med musen på en Internetkälla i en fotnot och man kommer direkt till den refererande källan. Är det inte fantastiskt!

## **2.2 INLEDNING VARUMÄRKETS HISTORISKA**

### **BAKGRUND**

Redan flera tusen år f. kr. användes tecken och märken för att ange varors ursprung. Med industrialismens genombrott under 1800-talet ökade varumärkena starkt i betydelse. Den som köpt en vara med visst märke kunde med varumärkets hjälp köpa en vara och känna sig säker på att få samma nästa gång. Ofta vet inte köparen vem som tillverkat en vara men varumärket ersätter tillverkaren.<sup>1</sup>

De första varumärkena kom då människor började bilda samhällen. Hantverkare försåg sina varor med bomärken. Särskildring från andras varor blev möjlig. I Romarriket var det vanligt att fabrikanter märkte sina varor. Den industriella revolutionen skapade en massproduktion. Konsumenten kunde inte längre vara säker på varifrån varan kom. Det krävdes att varumärket skulle vara enkelt att uttala och minnas. I Sverige kom en varumärkeslag 1884. Pariskonventionen (1883) och Madridarrangemanget (1891) var ett stort framsteg.<sup>2</sup>

## **2.3 INTRODUKTION AV IMMATERIALRÄTTEN**

Immaterialrätt handlar om rättskyddet för litteratur och konst, vetenskap och teknik, industriell konstgivning och design, varumärken och andra kännetecken. Immaterialrätt är en förmögenhetsrätt och ingår i civilrätten.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Sture Heiding, svensk varumärkesrätt, 4:e uppl s. 7, Borås 1971

<sup>2</sup> Levin, Wessman, Varumärkesrättens grunder, s. 21-22, Stockholm 1996

<sup>3</sup> Mogens Koktvedgaard, Marianne Levin, Lärobok i Immaterialrätt, 5 uppl, s. 19, Stockholm 1997

Med varumärke menas ett kännetecken som en näringsidkare använder för att särskilja varor och tjänster han tillhandahåller från andras varor och tjänster. En firma har näringsidkare för att driva sin näringsverksamhet. Skillnaden ligger i kännetecknets funktion. Varumärket symboliserar näringsidkares varor och firman symboliserar själva rörelsen. Jag kommer inte att gå in på firma.<sup>4</sup>

För ett varumärke får man skydd genom registrering eller inarbetning. Varumärket är inarbetat när det är känt inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig. Skyddet innebär att ingen annan får använda varumärket. Skyddet är begränsat till varor av samma eller liknande slag som varumärket är registrerat eller inarbetat för. Skyddet är inte tidsbegränsat. Registrering måste förnyas vart tionde år.

Skyddet genom inarbetning upphör när varumärket inte längre är allmänt känt. Varumärkeslagen (VmL) har tillkommit i nordiskt samarbete och det finns stora likheter. Genom EES-avtalet var Sverige tvungna att anpassa sig till EG-direktivet. Sedan har översynen av VmL fortsatt. Ett resultat var att Sverige anslöt sig till protokollet för Madridöverenskommelsen om internationell registrering av varumärken.<sup>5</sup> Protokollet är en ”länk” mellan Madridsystemet och EG-varumärket.<sup>6</sup>

IT-branschen har mycket höga utvecklingskostnader där det är enkelt för andra att tillgodogöra sig vad som skapats. Ägaren måste kunna få ett ensamrättsskydd. Det är immaterialrätten som garanterar att företagen i denna bransch får avkastning på sina investeringar.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Det värsta du kan råka ut för när du skapar ett nytt varumärke är att du gör intrång i någon annans rättigheter. Det näst värsta är att varumärket inte går att registrera. Man bör göra en förhandsgranskning från början, gärna med hjälp av en patentbyrå som talar om förutsättningar för registrering och ansökan. Det spelar ingen roll hur starkt ditt varumärke är om det inte håller juridiskt.

Albihns har en träffsäker slogan för att hjälpa kunder att söka varumärkesskydd: Vi vet att ni tror att ni vet det ni inte vet. Men det ni inte vet, det vet vi.<sup>TM</sup> Albihns broschyr

<sup>5</sup> Bernitz, Karnell, s. 133-134

<sup>6</sup> Koktvedgaard, Levin, s. 291

<sup>7</sup> Lindberg, Westman s. 72

### 3 INTERNET

Internet började med ett projekt kallat Advanced Research Projects Agency NET-work (ARPA-Net) som utvecklades vid det amerikanska försvarsdepartementet 1969. Man var rädd att det kalla kriget skulle utvecklas till ett tredje världskrig. Några "välriktade" atombomber skulle kunna slå ut försvarets huvuddator och förstöra kommunikationerna. Detta kommunikationssystem spred sig 1972 till Universitet under namnet Internet.<sup>8</sup>

Ett domännamn är en unik elektronisk adress som är personlig för varje bolag eller människa som använder Internet. Domännamnet gör det möjligt för företaget att sända och ta emot e-mail. Domännamn måste registreras för användning på Internet.<sup>9</sup> Varumärkesintrång kan då uppstå. I Sverige har vi fortfarande inte haft något rättsfall om varumärkesintrång på Internet.<sup>10</sup>

Med Internets enorma potential kan användaren i dag kommunicera, utforska, utbilda, marknadsföra och handla. Allt detta händer i dag med en knapptryckning från användarens datormiljö. Men detta innebär även att man flyttar in i olika tid, rum och gränser. Oavsett vad man söker är det viktigt för de som är på nätet att veta trovärdigheten bakom sökningen. Domännamn är ett sätt vilket man kan få veta frågeställningar på Internet. Här delar domännamnen samma egenskaper som varumärken och till och med skapar samma förväntan om produktens natur eller identitet.<sup>11</sup>

Internet som ibland betecknas World Wide Web (www) uppmärksammades under 1993. Den första dispyten om domännamn var mellan McDonald's och en reporter. Han förstod att Internet snart skulle bli ett viktigt led i företagets marknadsföring, och registrerade in domännamnet "mcdonalds.com". Man tvingades köpa tillbaka sitt namn då det inte fanns någon lagstiftning man kunde stödja sig på.

I dag finns det företag som registrerat tusentals namn på varumärken och företag för att sedan sälja tillbaka det. Det förekommer organiserad handel på nätet med domännamn. Inställningen till Internet och juridik varierar. Vissa hävdar att Internet ska vara en laglös zon, andra menar att det är stöld.<sup>12</sup> I dag finns det lagtext, konventioner, utredningar och annan juridisk information. Problemet är att materialet, till skillnad från en bok, när som

---

<sup>8</sup> Rindforth, s. 7

<sup>9</sup> Ström & Gulliksson, broschyr

<sup>10</sup> År 2000 kommer det att finnas drygt en miljard hemsidor. Internet finns i dag etablerad i 170 länder. Vi står inför en mycket spännande utveckling, Lundberg, s. 30.

<sup>11</sup> e-law.co.il/domainnames/introduc.htm, 1998-04-02

<sup>12</sup> Lundberg, Internet, domännamn och svensk rätt s. 17-18



helst kan försvinna från nätet. Kvaliteten på materialet är mycket varierande. Man måste därför göra hänvisningar med urskildring.<sup>13</sup>

Petter Rindforth säger att Internet är en del av vår vardag. Ett fantastiskt arbetsverktyg som innehåller stora möjligheter, men även risker för producenter, kunder och klienter. Det finns inga särskilda Internetlagar. Lagregler om varumärkesrätt går att använda på Internet. Det finns regler om registrering av domännamn.<sup>14</sup>

### 3.1 SVENSK JURISDIKTION

Internet känner inga gränser. Det går utmärkt att sitta i Taiwan och registrera svenska företagsnamn i USA utan att förfarandet har det minsta med Sverige att göra, med undantag för registreringsobjektet. Lundberg tycker inte att svenska domstolar ska kunna lägga sig i allt som händer på Internet. Handeln via Internet blir vanligare. När ska det omfatta svensk lag? Praxis är obefintlig, och förarbetena säger inte mycket. Expansionen har kommit som en stor överraskning.<sup>15</sup>

Svensk jurisdiktion gäller för ett svenskt företag med webbplats på en server placerad i Sverige. Om rättsfrågan inte har någon anknytning till Sverige saknas rättsskipningsintresse och svensk domstol är inte behörig. När det gäller Internet är anknytningen en tolkningsfråga.

Man kan stämma i den medlemsstat där handlingen- "the harmful event" ägt rum. Huvudregeln är att man stäms där man har sin hemvist. Svenska företag stäms i svensk domstol och döms enligt svensk lag. När svaranden inte har hemvist inom EES är rättsläget osäkert.<sup>16</sup>

Det finns ingen bas för jurisdiktion under någon lag. Emellertid finns det i USA Federal Networking Council ("FNC") som förespråkar att de äger domännummerplats, men har valt att begränsa antalet platser. FNC är gjord av representanter från 18 federaladministrativa byråer.

FNC:s påstående är inte godkänd i USA därför att försvarsdepartementet fortfarande har kontroll av alla Internetadresser.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Lundberg, s. 22-23

<sup>14</sup> Rindforth, s. 5

<sup>15</sup> Lundberg, s. 116-117

<sup>16</sup> Rindforth, s. 42-43

<sup>17</sup> David W. Maher, Trademarks on the Internet: Who's in Charge?  
<http://aldea.com/six/maher.html>, 1998-04-29

## 3.2 PROBLEM MED CYBERSPACE

Enligt Sally M Abel och Marilyn Tiki Dare finns det tre huvudsakliga problem med det kommersiella bruket av cyberspace (cyberrymden):

- Piratnamn: tillgång genom att felaktigt erhålla ett domännamn registrerat under en SLD t ex .com.
- Internationellt felstavat namn: här kan ett företag erhålla ett domännamn som liknar ett välkänt varumärke med en viss ändring.
- Internationell namnkonvention: här är NSI inte den enda som tilldelar domäner, NIC och andra internationella registreringsorganisationer kan tilldela identiska domäner så länge TLD inte är identiska.

Till exempel, medan Microsoft kan vara <microsoft.com>, kan det även vara ett dotterbolag <microsoft.co.uk> till en kommersiell domän i England.<sup>18</sup>

## 3.3 HUR MAN SKYDDAR SITT VARUMÄRKE PÅ NÄTET

- Se över ditt företags datastöd. Används e-mail för intern och extern kommunikation eller har ni för avsikt att göra det?
- Om e-mail används, har ni egen domän eller använder ni gästdomän?
- Om ni inte har eget domännamn, registrera omedelbart ett namn.
- Om domännamn är registrerat, se efter i vilka länder det existerar. Tänk på att domännamnet inte automatiskt är skyddat i alla länder som ditt företag har verksamhet i.

---

<sup>18</sup> Sally M. Abel, Marilyn Tiki Dare, Law Journal Extra, Trademark Issues in Cyberspace  
<http://www.ljx.com/internet/0997inba-tm.html>  
1998-04-02

- Gör förundersökningar och kontrollera registrering av domännamn.<sup>19</sup>

För att undvika varumärkesintrång på Internet ska man utforma sin web på svenska. Om man har en svensk marknad behövs inte en engelskspråkig web. Om weben är på svenska skadas ingen marknad i USA.

Det räcker med en registrering för domännamnet, exempelvis aktiebolagsnamnet för skydd, men kan kompletteras med en varumärkesansökan. Den klagande parten får inte ha en äldre registrering. Domänfrågor enligt .com-systemet ska avgöras i USA. Det kan vara bra att ha ett amerikanskt varumärke. Får man inte det har någon annan bättre rätt till registrering. En ansökan behöver inte vara dyrare än en svensk. Risker för intrång på sin web är ofrånkomlig. Man kan begränsa problemen genom att hålla sig till sin egen marknad och språkområde. Man behöver inte kapitulera när ett amerikanskt bolag hotar med process. De måste ha täckning för vad de hävdar.<sup>20</sup>

### 3.4 KONFLIKTLÖSNING INTERNET

Den vanligaste konflikten vid tilldelning av domännamn är att innehavaren har registrerat ett domännamn som är identiskt eller förväxlingsbart med tredje mans varumärke. Till exempel COM registreringsystem för internationella toppdomäner, tar inte hänsyn till domännamnspirater. Det har varit svårt och kostsamt att komma åt domännamn registrerade i ond tro.

Med det nya systemet ska man kunna invända mot domännamnsregistrering utan att gå till domstol. WIPO administrerar invändningsförfarandena. Det första förfarandet inbegriper medling och, eventuellt skiljedomsförfarande. Det andra involverar för ändamålet inrättade enheter (ACP).

Invändningsärendena kommer att bli många och snabba avgöranden är önskvärda. Medlingsförhandlingar kommer att göras "on-line" med hjälp av e-mail och andra moderna kommunikationsmedel som inte kräver parternas fysiska närvaro vid förhandlingsbordet.

Medlingen och skiljedomsförfarandet är indelat i två steg. Det är i första hand WIPO som administrerar medlingen (se mer om WIPO i kapitel 6). Om inte detta går inom 30 dagar kan man begära skiljedomsförhandlingar. Domännamnsinnehavaren kan emellertid frånskriva sig den skyldigheten. Denna medling blir aktuell vid konflikter som involverar t ex två företag med lika rättigheter till ett och samma varumärke.

---

<sup>19</sup> Stockholms Patentbyrå

<sup>20</sup> Jan Källberg, CS\Debattartikel nr 45 1997

När det gäller domännamnspirater är Administrative Domain Name Challenge Panels, ACP-förfarandet att föredra. Det kommer stoppa piraterna från de nya toppdomänerna. WIPO kommer ha en administrativ roll. FN-organisationen kommer inte att vara delaktig i några beslut.

ACP-nämnderna ska se till att domännamnsregistreringar inte ska göra intrång i rättigheter till rättsskyddet för intellektuella prestationer. Nämnden ska bestå av experter på immaterialrätt och domännamn. Beslut i konfliktfrågor ska fattas snabbt.

Interim Policy Oversight Committee (IPOC) ger riktlinjer för nämndernas arbete. Det framgår vilka typer av varumärken som ska kunna göras gällande mot domännamnsregistreringar.

IPOC säger att ett domännamn som är identiskt eller mycket likt ("closely similar") bara får användas av innehavaren. Ett domännamn är "mycket likt" ett varumärke om skillnaden mellan namnet och märket är variationer i stavning, fonetiska variationer m m. Bedömningen angående förväxlingsbara varumärken kan användas även hos domännamn.

Frågan om vilka rättigheter som är "internationellt kända" är intressant eftersom det krävs för att komma åt domännamn registrerade i ond tro. Registrering av samma varor/tjänster med en och samma innehavare i 35 länder i fyra geografiska regioner är internationellt kända. Det krävs alltså många varumärkesregistreringar för att ett varumärke ska betraktas som internationellt känd i samband med domännamnskonflikter. Även handlande kan göra märket internationellt känt.

ACP kan fastslå att innehavaren har fler domännamn som är identiska eller mycket lika märken som tillhör andra än användaren. Detta är en tydlig markering mot "piraterna". Konfliktreglerna är en förbättring av varumärkesinnehavares möjligheter att tillvarata sina intressen på Internet.<sup>21</sup>

### **3.5 INTERNET I USA**

Det finns en risk att göra affärer på Internet då en websida är tillgänglig över hela världen. En domstol i USA kan vara behörig att pröva ett mål om varumärkesintrång mot ett svenskt företag som därför bör skaffa sig en amerikansk försäkring. En dom mot ett svenskt företag som inte skyddat sitt varumärke i USA kan betyda ett högt skadestånd.

---

<sup>21</sup> Fredrik Persson, Ny lösning vid konflikt, Rejäl förbättring för varumärkesinnehavarna, Brand News 7-8/97

Hur skulle en svensk domstol bedöma det amerikanska företagets, med andradomänen "Expressen", beteende att via Internet mot betalning distribuera en elektronisk tidskrift? Kan svenska Expressen gå till svensk domstol och begära skadestånd för varumärkesintrång i Sverige? Här är Expressen ett skyddat varumärke medan det amerikanska företaget endast har varumärkesskyddet i USA. Troligtvis, fast den elektroniska tidningen är skriven på engelska. Om vi vänder på steken. Vad skulle en amerikansk domstol komma fram till? Möjligen skulle språkinvändningen ha mer betydelse enligt Björkenfeldt.

Domstolen kommer troligen att skilja på vad som erbjuds på Internet. Är det varor eller tjänster som en köpare endast kan få i Sverige är det svårt att tro att en europeisk domstol skulle finna att ett intrång i en utländsk varumärkesrätt skulle ha skett.

Om det är försäljning av varor och tjänster som en köpare kan tillgodogöra sig via Internet, t ex kopiera program, är risken för ett intrång utomlands större. Då kan det svenska företaget bli stämnda vid amerikansk domstol vars dom kan indrivnas av en svensk kronofogde.

Det finns fortfarande inte några domar från de högsta instanserna i Europa. Man bör ha registrering dels på sina varumärken vilka kommer att finnas på websidorna, dels på andradomänen. Man kan även ta kontakt med innehavarna till de varumärken som man kan hamna i konflikt med och försöka komma överens innan man börjar annonsera. Man bör ange begränsningar (disclaimer) i distribution och marknadsinriktning på aktuella websidor.<sup>22</sup>

## 3.6 NÄTET SOM MEDIA

Internet har i dag en mycket intressant utveckling. Ungdomar mellan 15 och 24 år och män med hög inkomst över 35 år är den vanligaste gruppen. Kvinnor är en växande grupp. Ungdomar använder nätet ca 6 timmar i veckan. Man upplever nätet mer än använder det som ett verktyg. Männerna gör besök under ca 4 timmar i veckan. De är mer målmedvetna med sitt web-besök när de loggar på, och gör det oftast för arbetets räkning.

Nätet är bra för att skapa relationer och bygga image, inläring och respons säger Maria Monteiro. Svagheten är att skapa ett starkt och dominerande helhetsintryck där bild och rörelse samverkar. Vi har vant oss vid rörliga bilder på tv och video så det blir en omställningsprocess att finna lösningar på nätet.

---

<sup>22</sup> Mats Björkenfeldt, CS\Debattartikel nr 40 1997

I USA ökar företagens användning av nätet för kontakter med andra företag, dvs business to business. Detta kommer att hända i Sverige under 1998 och göra branschen mer spännande.<sup>23</sup>

### 3.7 FORUM SHOPPING PÅ INTERNET

Internet finns över hela världen. Vid internationella tvister finns möjlighet att välja vilket land processen ska föras. Då blir forum shopping möjligt. Stora företag har ofta sitt varumärke registrerat i många länder. Då väljer företaget att processa i det land där man får det bästa utfallet.

Innehavaren av en hemsida kan friskriva sig från ansvar på skärmen med ett meddelande. Bryssel och Luganokonventionen har fått stor betydelse. Förutsättningarna för verkställighet har ökat inom EU p g a det svenska medlemskapet i unionen.<sup>24</sup>

### 3.8 DOMÄNNAMN

Bland företag är det populärast att ha sitt namn registrerat under .com (commercial). Där kan alla företag över hela världen registrera sitt domännamn hos Network Solutions, Inc. (NSI). "Först till kvarn" är en vanlig princip. Det kan finnas en skyldighet för sökanden att styrka sin rätt till namnet. Oftast sker dock ingen prövning.

Det kan uppstå en konflikt mellan den som har rätt till ett domännamn och den som har rätt till ett varumärke. Problemen med registrering och användningen av domännamn är två: fördelningen av domännamn och tillämpningen av varumärkesrätten på domännamnsanvändningen. Det är en stor skillnad mellan varumärkes- och domännamnssystemen. Samma namn kan registreras som varumärke av olika företag. Varje domännamn måste däremot vara unikt och kan endast registreras och användas av ett företag. Ett känt fall är när en journalist på tidningen Wired registrerade "mcdonalds.com". Innehavaren av detta varumärke kunde sedan inte använda det som domännamn. Det saknas vägledande domstolspraxis på området i Sverige. Rättsläget är osäkert.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Anna Ockborn, AWA information, broschyr

<sup>24</sup> Lundberg, s. 133-134

<sup>25</sup> Lindberg, Westman, s. 22-24

Den som registrerat ett varumärke - någonstans i världen - kan vända sig till NSI för att stoppa användningen av ett domännamn som är identiskt med varumärket. NSI gör en prövning. Innehavaren får behålla namnet om domännamnet aktiverades före det att varumärket togs i bruk och före det att varumärket registrerades.

Domännamnsinnehavaren har en svår ställning. Om inte registrering skett till ett varumärke som är identiskt med domännamnet kan det hända att han får starta en process i amerikansk domstol inom 30 dagar mot NSI eller innehavaren av ett identiskt varumärke som försöker få hans användning av märket stoppad. En stark rekommendation till den som har ett domännamn registrerat hos NSI är att se till att detta domännamn också är registrerat som varumärke någonstans i världen.<sup>26</sup>

Registrering av domännamn skedde tidigare hos Internet Network Information Center (InterNIC) i USA. Där är det nu en helt nybildad organisation sedan början av 1998 som heter American Registry for Internet Numbers (ARIN) som administrerar tilldelningen av IP-adresser.<sup>27</sup> I Sverige är det sedan 1998 II-stiftelsen som ansvarar för registret. I USA tar InterNIC hjälp av NSI.<sup>28</sup>

Förutom att skicka e-mail fungerar domännamn som ett varumärke. Ett domännamn kan också fungera som ett kännetecken för företag på marknaden.

En .com domän som är avsedd för kommersiellt bruk har under den sista tiden ökat drastiskt. Detta har naturligtvis orsakat många rättegångar. I de flesta andra länder inklusive Sverige använder man en TLD vilket inte är populärt bland företagen. Här använder man ett antal nummerenheter med två karaktärer av ett ISO lands kod ".se" för Sverige eller ".fr" för Frankrike. Men i praktiken har många företag gått förbi TLD och registrerat under .com.

NSI kan inte utöva sin veto rätt över ett önskat namn så länge namnet inte är identiskt med ett annat identifierbart namn i TLD. Med websidornas uppkomst och de kommersiella intressena har domännamnen kommit under hård bevakning runt om i världen.

### 3.9 INTRODUKTION TILL

---

<sup>26</sup> Lindberg, Westman, s. 25-26

<sup>27</sup> Ulf, Maunsbach, Internet – det organisatoriska ansvaret, s. 5

<sup>28</sup> Petter Rindforth, Internet, risker och möjligheter, s. 10, Kungsbacka 1997

## DOMÄNNAMNSKLAGOMÅL

Klagomål av internationella domännamnsregistreringar av välkända varumärken och otillåtna registreringar och användning av domännamn som liknar varumärken har ökat i USA.

Detta har lett till frågan om lagen borde erkänna domännamn som varumärke? När sker intrång av användning av ett varumärke som ett domännamn? Skulle NSI göra en varumärkessökning liknande PTO innan registrering av domännamn sker? Detta är frågor som behöver utredas mer djupgående.<sup>29</sup>

### 3.10 REGISTRERING UNDER INTERNATIONELL TOPPDOMÄN

Hittills har NSI/InterNIC tillämpat principen "först till kvarn" utan något krav på "koppling" mellan det sökta domännamnet och den sökande. I ansökan försäkras visserligen den sökande att, "to her/his knowledge, the use of this name does not violate trademark or other statues" men någon förhandskontroll sker ej hos InterNIC. Vid konflikt kan det omtvistade namnet sättas i "karantän" i avvaktan på ett domstolsavgörande. Ett nytt system kommer att införas. Den som vill hävda bättre rätt till ett domännamn som sökts eller används av någon annan ska göra invändning till en skiljenämnd under WIPO:s medlings- och skiljeregler. Skiljemän ska inrättas runt om i världen och ska avgöra tvister inom 30 dagar. Det är viktigt att var och en ska varumärkesregistrera sitt domännamn. Det är en första förutsättning för att hävda sin rätt om domännamnet ifrågasätts. IAHC:s förslag till nytt TLD-system kommer att minska dagens juridiska problem säger Carlen-Wendells.<sup>30</sup>

Regler för att få ett domännamn i USA är enkelt. Man fyller i en blankett och skickar in till InterNIC och betalar en avgift till NSI.

---

<sup>29</sup> Jonathan Agmon, Stacey Halpern, David Pauker, What's in a Name? Introduction to Domain Name Disputy,

<http://www.e-law.co.il/DomainNames/introduc.htm>

1998-04-29

<sup>30</sup> Carlén-Wendells s. 107-108



NSI:s politik mot intrång är i konflikt med traditionella varumärkesprinciper därför att NSI registrerar alla domännamn enligt turordning och inte genom varumärkesundersökning eller genom ansökans lämplighet.<sup>31</sup>

### 3.11 DEN NUVARANDE SITUATIONEN HOS NSI

NSI har ett operatörskontrakt med "National Science Foundation" (NSF) och administrerar registreringen av domännamn. Den första rättegången med varumärkesintrång involverade McDonald's och slutade med förlikning. I dag är rättsläget annorlunda. Ett företag i Illinois, Knowledgenet hade sitt namn registrerat under amerikansk varumärkeslag, the Lanham Act för varor och tjänster i databranschen. Ett annat bolag i Virginia, D.L. Boone & Co. hade registrerat knowledgenet.com som sitt domännamn. När företaget i Illinois klagade till NSI tog NSI ståndpunkten att det kommer tilldelas domännamn i turordning och kunde inte göra ändringar utan Virginiabolagets kännedom. Det slutade med att Illinoisbolaget åtalade både NSI och Virginiabolaget till federal domstol. Rättegången slutade med att Virginiabolaget gick med på att ge Illinoisbolaget allt som dom begärde, och NSI blev aldrig åtalade.

NSI:s policy uppfyller i praktiken bristfälligt varumärkets ägare. De som inte är registrerade under "the Lanham Act" och ägare av icke kända varumärken tillhör denna gruppen. Policyn tar inte hänsyn till att tilldelade domännamn kan leda till intrång av varumärken. I USA hittade man ett fall där en person som inte tyckte om Microsoft hade sitt domännamn registrerat som "microSOft".

En annan intressant fråga som påverkar varumärkesägaren är hur man kan veta vem som använder ett domännamn? Vilket område av domännamnen som liknar ett namn i bruk? I USA finns en databas som heter "WHOIS". Där kan man fråga om ett företag, kontakt och driftinformation.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Jonathan Agnon, Stacey Halpern, David Pauker, What's in a Name? The Relationships Between Domain Names and Trademarks  
<http://www.e-law.co.il/DomainNames/introdurec li.htm>  
1998-04-29

<sup>32</sup> David W. Maher, Trademarks on the Internet: Who's in Charge? Copyright 1996  
<http://aldea.com/cix/maher.html>  
1998-04-29

## 3.12 HUR SKYDDAR MAN DOMÄNNAMN I

### USA?

Varför ska man skydda sig i USA om man redan har en svensk registrering? De internationella sökmotorerna för Internet, t ex Alta Vista och Yahoo prioriterar .com. före andra toppdomäner. .com kallas för det internationella registret. Det är InterNIC som genom NSI har hand om domännamnsregistreringarna i USA. Namnen registreras enligt principen "first come, first serve" ("först till kvarn får först mala").

Budweiser och McDonald's har drabbats av "domain grabbing" d v s Cybervärldens pirater som registrerar andras välkända varumärken och sedan säljer tillbaka dem till de rättmätiga innehavarna. McDonalds tvingades betala 100.000 US\$.

Man skapar också förvirring genom att registrera till exempel "dole96.com" som inte är helt identiskt, för att attackera senator Doles kandidatur till presidentposten.

"Name collectors" registrerar användbara ord, utan anknytning till något särskilt varumärke. De auktioneras sedan ut. Domännamnet "www.television.com" var till salu för 50.000 US\$. Den person som betalade 50 dollar för att registrera "net.com" kunde sälja namnet för en miljon dollar. Detta förfarande kommer i framtiden att bli svårare, vilket vi senare ska gå in på.

NSI tar inget ansvar för varumärkesintrång på Internet, men kan vägra registrering av ett domännamn om ett identiskt namn redan har registrerats för någon annan (se dock exemplet "dole96" ovan).

Registrering tillåts ej om det är uppenbart att ansökan utgör ett försök att registrera ett namn som sökanden inte haft rätt till, eller ansökan skett i "unlawful purpose". I princip kan vilket varumärke som helst registreras. NSI har utarbetat en "Domain Name Dispute Policy" p g a namnpiraterna. Domännamnsregistreringen kan återkallas om innehavaren brutit mot NSI:s grundläggande regler – d v s ansökan gjordes i ond tro.

När man ska ingripa mot domänpirater som registrerat sig i .com krävs enligt NSI:s policy två saker. Dels att man skickar ett varningsbrev till piraten där det framgår att registreringen inkräktar på varumärkesinnehavarens rättigheter och att registreringen orsakar förväxlingar (confusion) på marknaden. Att registreringen försvagar märkets distinktivitet (dilutes the distinctiveness). Att registreringen hindrar

varumärkesinnehavaren att använda sitt varumärke som domännamn (preventing from using the trademark as a domain name). Det krävs även att man har en amerikansk eller "utländsk" varumärkesregistrering.<sup>33</sup>

### 3.13 IAHC:S FÖRSLAG TILL NYTT

#### DOMÄNNAMNSSYSTEM

Nya generiska toppnivådomäner ska införas, .firm, .shop, .web, .art, .rec, .info och .nom.

Registreringsenheter ska handha toppnivådomänerna gemensamt men under inbördes konkurrens. 88 företag och organisationer har utsetts t ex Telia AB samt Network Information Centre (NIC-SE).<sup>34</sup>

IAHC är sedan 1 maj 1997 upplöst och istället har arbetat med utvecklingen av det nya systemet i huvudsak övergått till Policy Oversight Committee (POC) som i samarbete med bland annat WIPO arbetat fram riktlinjer dels för hur det nya systemet ska utformas, dels för hur dispythantering ska lösas.<sup>35</sup>

Stefan Widmark säger att NSI nu kommer att följa WIPO:s riktlinjer. Det återstår att se om domäntjuvarna kommer att åka fast. Nya riktlinjer ska utarbetas. Den som ansöker om registrering av domännamn ska medge;

- att eventuell tvist om domännamnet löses enligt lagen i det land där registreringsenheten, databasen, ombudet eller huvudservern är belägen
- att eventuell tvist om domännamnet som involverar domännamnstöld eller kommersiell handel med domännamn löses enligt den nya tvistlösningsmodell som antas av den nya organisationen
- att vid registrering följa den nya organisationens system enligt vilket vissa berömda varumärken skyddas.

---

<sup>33</sup> Rindforth, s. 17-19

<sup>34</sup> Stefan Widmark, Brand News, nr. 2, s. 20, 1998

<sup>35</sup> Maunsbach, s. 15-16

Såväl Policy Oversight Committee's (POC) som USA:s förslag rör endast generiska toppnivådomäner ("gTLDs"), d v s domännamn utan direkt anknytning till ett speciellt land.<sup>36</sup>

### 3.14 LÖSNING AV DOMÄNNAMNSTVISTER

Widmark säger att domännamnstvister ska lösas genom:

- medlingsförfarande on-line
- skiljeförfarande on-line
- förfarande on-line inför särskilda expertpaneler (Administrative Domain Name Challenge Panels, ACP:s).

Tillsättandet av expertpanelerna ska administreras av WIPO:s skiljedoms- och medlingsinstitut. Expertpanelen kan besluta om överföring, d v s avregistrering av domännamnet samt erbjudande för användaren att få det registrerat på sig. Specifik och generell uteslutning är en möjlig åtgärd samt upphävande, d v s undanröjande av en tidigare uteslutning samt erbjudande för den som yrkat upphävande att få domännamnet registrerat på sig.

Begränsningar för beslut finns om det är uppenbar obalans mellan parternas rättigheter och anspråk (bl a agerande från domännamnstjuvar). Ond tro begränsar också expertpanelens beslutsbehörighet enligt Widmark.<sup>37</sup>

### 3.15 NIC-SE

NIC-SE, som är helägt av II-stiftelsen är Sveriges motsvarighet till NSI. En organisation måste vara registrerad hos PRV för att få ett domännamn. Detta för att undvika namnförväxling, dels för att inte någon ska kunna registrera ett inarbetat varumärke som sitt eget domännamn (s k name napping) och sedan sälja detta till den "riktige" varumärkesinnehavaren. Man får inte använda å, ä eller ö i domännamnet. Reglerna finns för att undvika intrång på någon annans namn.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Stefan Widmark, Brand News, nr 6, s. 30-32, 1998

<sup>37</sup> Widmark, s. 20-21

<sup>38</sup> Rindforth, s.15-16

## 3.16 DOMÄNSTÖLD

Varumärken värderas till höga belopp. Det finns bara plats för ett kännetecken i ett och samma register. Varför skulle det svenska företaget Posten ha bättre rätt till posten.com än den norska eller danska posten? Domännamn kan i dag inte jämföras med varumärken. Det svenska företaget Control Alt Delete vill tjäna pengar genom att sälja tillbaka namnet till den rätte ägaren. Man började tala om utpressning.<sup>39</sup>

Enligt 37§ VmL gäller att den som uppsåtligt eller av grov oaktsamhet gör sig skyldig till varumärkesintrång, kan dömas till böter eller fängelse.<sup>40</sup> Enligt Lundberg är inte allt hopp ute om att synas i Internet bara för att ett visst com-namn är registrerat av någon annan. Med ett domännamn behöver bara ett enda tecken varieras för att det ska gå att registrera. Det finns över 140 register att registrera namnet i. I Sverige har domäntjuvarna det svårt eftersom domännamnet i sådana register ska återspegla registrerad firma. Det är dyrt och osäkert att syssla med domänstöld. Avgörande är det marknadsmässiga värdet av domännamnet. Domäntjuvens registrering är förmodligen fullt laglig i sig, även om användningen kan medföra intrång. Det finns inget i lagen som säger att ett varumärkesinnehav ger rätt till domännamnsregistrering. Användningen kan dock komma i strid med gällande rätt.

Domännamn är en immaterialrätt som hyrs hos NSI. Den kan inte stjälas eftersom den knappast kan besittas. Brott kan hända då det rör sig om mycket pengar vid varumärkesintrång. Problemet blir att konstatera de hot som inte har uttalats. Både ocker och utpressning förutsätter uppsåt. Legalitetsprincipen har stor betydelse. I tveksamma fall bör domstolen hellre fria än fälla. Utrymmet för fri rättstolkning är inte stor.<sup>41</sup>

Lundbergs viktigaste råd till de som drabbas av domänstöld är att inte betala för domännamnet. Det uppmuntrar till fortsatta stölder. Sedan ska man inte drabbas av panik. Dyra processer utomlands ska undvikas. Att variera ett enda tecken är som tidigare nämnts tillräckligt för att ett annat namn ska kunna registreras. För stora företag kan det löna sig att strida om de får problem med en registrering utomlands där det är annorlunda regler.

Varumärkesintrång går att komma åt med gällande varumärkesrätt utan innehav av visst domännamn som främst är en marknadsföringsmässig möjlighet. Förekommer handel med domännamnet är vi nära varumärkesrättens skyddsområde. Om domännamnet används i en

---

<sup>39</sup> Lundberg, s. 103-105

<sup>40</sup> Lundberg, s. 107

<sup>41</sup> Lundberg, s. 112-115

e-mail adress rör det sig om firmaintrång. Förutsättningar för process i Sverige är bra. Det är inte svårt att registrera domännamn.<sup>42</sup>

Utbildningsföretaget Comenius får inte använda ECDL som benämning för sitt datakörkort anser Svenska dataföreningen som går till domstol. Comenius har kopierat tester rakt av. Comenius anser att Dataföreningen bara är rädd för konkurrens.

Dataföreningen talar om piratverksamhet och att agerandet inte hör hemma i seriös affärsverksamhet, då man arbetat länge med att utveckla ett koncept för ett europeiskt datakörkort. Comenius anser att ECDL är en kravspecifikation över vad tester ska innehålla för att ge fullgott certifikat för datakörkort och inte en produkt. En kravspecifikation kan inte varumärkesskyddas.

Comenius anser att dataföreningens test är för dyra. Många privatpersoner behöver högre tillgänglighet och lägre priser på testerna. Antalet träffar har ökat från 3.000 till 10.000 per dag under en månad då man kunde göra testet gratis över Internet.<sup>43</sup>

Några firmor, bl a Control Alt Delete, har registrerat hundratals domännamn i det amerikanska .com registret. Man erbjöd de drabbade företagen att köpa tillbaka sina namn för 5.000 US\$. Det fungerade inte. Man ändrade då strategi och erbjöd sig att "ge bort" domännamnen till företag som hade en amerikansk varumärkesregistrering av äldre datum än domänregistreringen. Flera av de "nappade" domänerna kan stoppas och avregistreras med NSI:s regler.

En amerikansk domstol måste ha jurisdiktion för att kunna ingripa. När en pirat kontaktar den drabbade klienten med ett erbjudande om försäljning av domännamnet kan ärendet avgöras av amerikansk domstol.<sup>44</sup>

Domstolen ska göra en helhetsbedömning av samtliga omständigheter. Domänstöld bygger på ond tro. Stöld av ett svenskt varumärke indikerar på Sverige och den svenska marknaden. Domstolen måste kunna visa varumärkesintrång i det enskilda fallet.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Lundberg, s. 135-137

<sup>43</sup> Nina Sjögren, CS\Nyheter nr 83 1997

<sup>44</sup> Rindforth, s. 22-23

<sup>45</sup> Lundberg, s. 132-133

## 3.17 HUR SKYDDAR MAN DOMÄNNAMN I

### SVERIGE?

Domännamn inom Sverige (.se) ska avse en organisation (bolag etc) med stadigvarande verksamhet i Sverige och registrerad hos Patent- och registreringsverket (PRV), länsstyrelse eller lokal skattemyndighet. Domännamnet ska på ett unikt sätt återspegla firman. En organisation kan bara registrera ett domännamn, men det finns undantag. Telia har lyckats registrera Gula Sidorna, Passagen och Lejonet genom att bilda "fristående" handelsbolag och ideella föreningar där nyckelpersoner från Telia är firmatecknare.

Det gäller att vara snabb med registreringsansökan då bara ett företag, oavsett bransch, kan få tillgång till ett visst domännamn. Om namnet är upptaget får man hålla tillgodo med ett annat namn. Det blir ofta sämre ur kommersiell aspekt, då det blir längre och svårare att komma ihåg. Den grundläggande inställningen är att "har ett företag fått ett domännamn så har det".

En registrering kan bli ogiltig och återtas om en annan organisation redan registrerat varumärket. Man måste själv kontrollera eventuellt varumärkesinträng hos PR:s Varumärkesavdelning.

## 3.18 BEVAKNING AV DOMÄNNAMN

Det är mycket svårare att bevaka domännamn än varumärken. Det är nästan omöjligt att bevaka annat än identiska namn. Domänregistren ger få tekniska möjligheter att söka på "närhet". Bevakningen blir mycket dyr och tidskrävande om man ska göra den kontinuerligt och över hela världen.

En vanlig fråga är varför man behöver bevakning på förväxlingsbara, men inte identiska domännamn? Vid lanseringen av en produkt/tjänst eller etablering av företag på en ny marknad vill man veta vilka domännamn som finns i det lokala registret. Det är lika viktigt som att kontrollera befintliga varumärkesregistreringar.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Rindforth, s. 25

### 3.19 KAOTISKT UTBUD AV TOPPDOMÄNER

Stora företag får betala mycket pengar för att skydda sina varumärken på många olika toppdomäner. Den internationella toppdomänen .com är kaotisk och övertecknad. Sju nya internationella toppdomäner har skapats, t ex .web för webrelaterade verksamheter. Internet ska sorteras på verksamhetsområden. Det finns inga regler för vem som får registrera en domän under de olika toppdomänerna. "Först till kvarn" och om namnet är upptaget kan tvisterna börja.

Dessa domäner kommer att skapa samma problem som .com-domänen. Alla stora företag kommer känna sig tvingade att registrera sitt namn under alla sju för att skydda sitt varumärke. Ericsson har ingen anledning att registrera domän under .web. Scania som är ett globalt företag registrerar sig i alla länder de är verksamma. Det finns inget klart varumärkesskydd på Internet så det krävs skydd mot missbruk. Storföretagarna är förlorarna. Jurister och Internetkonsulter är vinnarna. Mindre företag som inte får registrera sig under den svenska nationella domänen får det lättare att hitta ett namn som passar. Fler får möjlighet att få bra namn som "internet.firm".

De stora företagen registrerar domäner i alla runt 70 länder som tillåter vem som helst att registrera ett namn. Surfaren har det inte lätt när han söker ett företag. Det är inte självklart hur man hittar dit.<sup>47</sup>

### 3.20 FÖRVÄXLINGSBARHET

Kan domännamn ge upphov till förväxling? Anta att två företag med kännetecknen X och Y konkurrerar om samma kunder. X registrerar domännamnet y.com för att marknadsföra sin egen produkt. När kunden sedan skaffar sig information inför ett köp söker han på y.com eftersom han tidigare köpt y-produkter. Han får nu istället marknadsföring från X. Kunden förleds att köpa X i tron att han köper Y. Här rör det sig om liknande produkter. Samma sak kan hända väl ansedda varumärken som skyddas i 6§ 2 st VmL. Svenska företag bör oroa sig över tendensen att registrera andras kännetecken som domännamn.

Riskerna för varumärkesintrång är uppenbara p g a förväxlingsrisken. Den som har ett legitimt intresse i ett visst namn bör vara försiktig då Internet är gränsöverskridande. Svensk varumärkesrätt kan strida mot en utländsk.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Nina Sjögren, CS\Nyheter nr 3 1998

<sup>48</sup> Johan Lundberg, Internet, Domännamn och svensk rätt, s. 77-78, Uppsala 1997



## 3.21 COMADRESS EJ NÖDVÄNDIG

Ett företags existens på framtidens Internet står inte och faller med om företaget har en com-adress eller enbart en svensk .se-adress. Svenska företag kommer inte att missa världsmarknaden bara för att de inte har registrerat ett domännamn i USA.

Svenska företag ska utarbeta en samlad Internetstrategi. Vad vill våra konsumenter att vi ska presentera på den egna hemsidan? Hur ska man hindra andra från att utnyttja varumärken på Internet?

En .com-adress i USA fungerar på samma sätt som en .se-adress. Ett domännamn är som ett telefonnummer. I framtiden kommer adresserna att bli längre. Verksamhetsangivelser kommer att skjutas in mellan firmanamnet och com-ändelsen, t ex law.

Man måste alltså inte ha en .com-adress, speciellt inte om företaget inte har någon internationell verksamhet. Genom att åberopa en svensk varumärkes- eller firmaregistrering hos InterNIC i USA kan de företag som råkat ut för namnpirater få sitt "stulna" domännamn spärrat. Det finns ingen anledning att bli rädd för Control Alt Deletes krav på pengar säger Bo Bengtsson.

De juridiska problemen och frågeställningarna är många på Internet. Många normgivande producenter har ingen respekt och kunskap för andras skyddade rättigheter. Många bilder och texter kopieras och används på egna sidor. Internet är inget laglöst område utan varumärkeslagar är tillämpliga.

Det är viktigt att döpa tjänsterna och skydda dessa namn som varumärken. Exempel är Golfweb och SportBase. Golfweb är skyddat som varumärke i bl a Sverige av ett amerikanskt företag som erbjuder informationstjänster om golf på Internet. Detta hindrar andra att använda ordet Golfweb på hemsidor om golf.<sup>49</sup>

## 3.22 CYBERLAW

En lösning är en s k Cyberlaw för att lösa lagvals- och jurisdiktionsproblem som uppkommer på grund av Internet. Man skulle skapa ett särskilt rättssystem som skulle vara tillämplig på hela Internet.

---

<sup>49</sup> Bo Bengtsson, Johan Norderyd, Varumärkeshuset, com-adress ej nödvändig, <http://www.brandeye.se/Pages/comadress.html>  
1998-02-20

En stor fördel är att det finns klara gränssnitt när Cyberlaw ska tillämpas. Den som överskrider gränsen är förvarnad om att särskilda lagregler gäller i den virtuella värld han gått in i. Parareller kan dras med sjörätt.

Man förespråkar att internetaktörerna främst service providers, själva skapar reglerna. Nya institutioner skulle besluta om internetfrågor. En fullständig reglering av cyberspace är inte sannolik.<sup>50</sup>

### **3.23 SLUTSATS ENLIGT DAVID W. MAHER**

Varumärkesägare har stor nytta av Internet. Deras intresse har erkänts och Internet är inte längre bara för icke kommersiellt bruk. Deras intresse kan tillgodoses omedelbart om man enligt förslag ändrar domännamnsystemet enligt följande:

- Varumärkesägaren som äger ett märke registrerar under ett internationellt eller nationellt system och kan använda sitt märke som en del av sitt domännamn i turordning.
- Tillgång till en databas av domännamn för att bestämma både tillgänglighet och intrång av användaren.
- Juridiska åtgärder av ett kompetent juridisk tribunal på nationell och internationell nivå som ska överse myndigheter och organisationer som ansvarar för domäner.
- Ett nytt system för att skydda varumärken från intrång.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Åkerman, Thunman, s. 476-477

<sup>51</sup> David W. Maher, Trademarks on the Internet: Who's in Charge?  
<http://aldea.com/cix/maher.html>,  
1998-04-29

# 4 FÖRHÅLLET MELLAN DOMÄNNAMN OCH VARUMÄRKEN

Konkurrens om attraktiva namn kommer alltid att finnas. Kollisioner mellan domännamn blir ofrånkomliga. Frågan uppstår hur domännamnen förhåller sig till det rättsskydd vi har för varumärken. Kan man hindra någon annan att använda ett domännamn som är förväxlingsbart med ens eget skyddade varumärke? Frågan är mycket omdiskuterad, något svenskt domstolsavgörande finns inte. Viss osäkerhet råder. Enligt Carlén-Wendells kan det innebära intrång. Detta tycker också WIPO och IAHC. Frågan är om inte en "passiv" websida från ett företag är en sådan "tjänst" som avses i VmL, även om det bara rör sig om att marknadsföra företaget och dess produkter.

Om det redan finns ett förväxlingsbart domännamn registrerat eller inarbetat som varumärke för ett annat företag kan man hävda intrång och hindra det första företaget att använda varumärket som domännamn. Varuslags- respektive branschlighet ska föreligga, eller att domännamnsanvändaren drar otillbörlig fördel av att använda det aktuella kännetecknet.<sup>52</sup>

Danmark har i ett pågående mål med fyra dagstidningar sedan 1994 utgivit en gemensam söndagsbilaga under namnet "Job Danmark". De har också sedan 1992 ett registrerat figurmärke där texten ingår. Sedan 1996 har en annan tidning, Søndasavisen, en webbtjänst under domännamnet <www.jobdanmark.dk> De fyra tidningarna har yrkat förbud mot fortsatt användning av domännamnet under åberopande att Job Danmark blivit inarbetat som varumärke varför användningen av domännamnet utgör varumärkesintrång samt otillåten marknadsföring. Svaranden har invänt att Job Danmark inte är inarbetat, att eventuellt skydd inte kan omfatta användning på ett annat medium, samt att skydd under alla förhållanden inte kan omfatta ett internationellt medium som Internet.

Domstolen har i intermistiskt beslut 1997 funnit att Job Danmark blivit tillräckligt inarbetat som varumärke och att skyddet även hindrar användning i ett annat medium. Att Internet är ett internationellt medium saknar relevans.<sup>53</sup>

Job Danmark målet har nu förlikats och domännamnet jobdanmark.dk har överlåtits till varumärkesinnehavaren.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> jfr 6§ 2 st VmL

<sup>53</sup> Fogde R i Gladesaxe, mål FS 16/97, Fyens Stiftidende m fl/Søndasavisen, beslut den 25/2, 1997

<sup>54</sup> Ulla Wennermark, Per Gustav Olson, Brand News nr. 2, s. 34, 1998

Kollision kan inträffa mellan ett domännamn och annans registrerade eller inarbetade kännetecken. Två parter har då lika stark rätt till det omtvistade domännamnet. Företråde ges åt den som kan visa tidigast rättsgrund, d v s först registrerat eller inarbetat kännetecknet.<sup>55</sup> En rimlig reglering vore att ge företråde åt den som först tog domännamnet på Internet.<sup>56</sup>

Det är inte registreringen av annans varumärke som domännamn i sig som utgör ett intrång. Det beror på hur namnet används i det enskilda fallet. Det är svårt att hitta lagstöd för varumärkesintrång vid domänstölder. Om varumärkesintrång i 4§ 1 st VmL står det:

Rätten till ett varukännetecken 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 ingreppet också muntlig användning.<sup>57</sup>

Varumärkesintrång av domännamn är helt beroende av vad som hänt efter att namnet har registrerats. Registreringen i sig är inte intrång, ej heller då intrånget är passivt. Då namnet används genom att det finns reklam för annan vara eller tjänst på motsvarande hemsida är det varumärkesintrång enligt Johan Lundberg. Frågan är om gällande svensk varumärkesrätt täcker sanktioner som uppstår vid domänstöld som innefattar varumärkesintrång. Lundberg säger vidare att vi på ett felaktigt sätt sätter likhetstecken mellan domänstöld och varumärkesintrång. Annans innehav av det egna domännamnet är ej automatiskt intrång. Ägande av ett eget domännamn har felaktigt betraktas som en garanti mot varumärkesintrång.

Varumärkesintrång kan uppstå på olika sätt på Internet. Avgörande är omständigheterna i det konkreta fallet. Användningsrekvisitet blir central vid bedömningen. Enligt Lundberg medför domännamn ej ökade möjligheter att dra verklig nytta av annans varumärke. Möjligen brister det i sanktionsmöjligheterna.<sup>58</sup>

En stor skillnad mellan domännamn och varumärke är att domänregistren inte är uppdelade efter varu- eller tjänsteslag. Kan man registrera sitt domännamn som varumärke? Ja, om domännamnet är särskiljande. Ger en varumärkesregistrering skydd mot att andra registrerar ett identiskt eller förväxlingsbart domännamn? Nej, varumärkesskydd ger inte något skydd alls mot att annan registrerar varumärket som domännamn på Internet.

Har sådan registrering skett i ond tro går det ofta att i efterhand stoppa och avregistrera domännamnet på administrativ väg. Reglerna varierar starkt från land till land. Det är endast med varumärket identiska domännamn som

---

<sup>55</sup> 7-9§ VmL

<sup>56</sup> Carlén-Wendells s. 110-112

<sup>57</sup> Lundberg, s. 76

<sup>58</sup> Lundberg, s. 91-93

kan stoppas. Är domänen endast förväxlingsbar utan att vara identisk återstår två alternativ:

Antingen förhandlar man med domännamnsinnehavaren om att köpa namnet eller så går man till domstol och stämmer för varumärkesintrång. Ett exempel på en konflikt mellan varumärkeslagstiftning och registreringsregler på Internet är Playboy som lyckades stoppa försäljningen av den italienska tidningen Playman i USA. Playman finns nu tillgänglig på nätet, registrerad i det italienska nationella domänregistret och Playboy kan inte göra någonting åt saken<sup>59</sup> (se vidare i kapitel 6:8).

Alta Vista som får 20 miljoner besök om dagen har haft ett rättsfall mot programvaruföretaget Altavista Technology Inc. Det lilla företaget säljer ett program som gör att man kan skicka ljud och bild via e-mail. Namnförväxlingen lönar sig inte i längden p g a stämningsansökan med åtföljande skadestånd.<sup>60</sup>

Även om likheter finns mellan varumärkesprinciper och domännamn finns det problem om man tillämpar den traditionella varumärkeslagen som tillåter identisk registrering av samma märke för icke konkurrerande produkter eller tjänster, med undantag för förvirring. Både Domino's pizza och Dominos sugar går bra. Men på Internet kan man bara ha en domino.com.

Dessutom är enligt varumärkeslagen registrering av generiska namn inte tillåten, men på Internet är generiska namn som "pizza" och "sugar" godkända domännamn.

Reglerna är olika för toppdomäner. Enligt Domain Name Dispute Policy kan en varumärkesinnehavare stoppa användningen av ett domännamn inom .com som är identiskt med hans registrerade varumärke. Motsvarande regler finns inte i Sverige med .se. Här sker en viss prövning innan ett domännamn registreras.

Intrång till ensamrätten till varumärke föreligger om någon i näringsverksamhet använder ett förväxlingsbart varumärke för sina varor eller tjänster ( 4§ VmL ). Själva registreringen av ett skyddat varumärke som domännamn utgör inte intrång, eftersom ensamrätten endast gäller just användningen som kännetecken för varor och tjänster. Skyddets begränsning till näringsverksamhet betyder att användningen av ett domännamn för ideella ändamål inte är förbehållen varumärkesinnehavaren.

---

<sup>59</sup> Rindforth, s. 27-28

<sup>60</sup> Anna Lundevall, City 15/11 1996

<http://www.svd.se/svd/city/linan/internetpirater.html>

Kan ett domännamn användas som varumärke för de varor eller tjänster som marknadsförs på websidor som nås med hjälp av domännamnet?

Utgångspunkten är att domännamnet används som varumärke.

Varumärkeslagen har inget krav på att ett namn ska appliceras på själva produkten för att det ska anses använt som varumärke. Även muntlig användning omfattas av ensamrätten (jfr. 4 §).

För intrång krävs att domännamnet är förväxlingsbart med annans varumärke (märkeslikhet och varuslagslikhet). Det görs en helhetsbedömning. Intrång föreligger alltid om man drar otillbörlig fördel av annans ansedda varumärkes särskiljningsförmåga eller anseende (6 § andra stycket). Den som marknadsför produkter under domännamnet Coca-Cola gör sig i princip skyldig till varumärkesintrång.

Varumärkesrätten är nationell till sin karaktär. Internet har en klar internationell prägel. Varumärkeslagen är tillämplig när varumärket används i näringsverksamhet här i landet. Det spelar ingen roll om varorna eller tjänsterna ska användas här eller utomlands. Avgörande är om marknadsföringen på Internet riktar sig till en svensk publik, t ex att informationen är på svenska.<sup>61</sup>

## 4.1 DOMÄNER FÖR VARUMÄRKEN PÅ GÅNG

Man kommer snart kunna få domäner för varumärken. DRS som bestämmer reglerna betyder Domännamnregler i Sverige. Det är en kommitté som arbetar med reglerna för hur Internetdomäner delas ut i Sverige. DRS är underställt II-stiftelsen som har huvudansvaret för Internets infrastruktur i Sverige. DRS tar fram förslag men besluten fattas av II-stiftelsen.

Reglerna för vilka domäner som får registreras måste bli bättre. Nya regler behövs för hur varumärken och privatpersoner ska kunna få domäner. Avsikten är att varje svensk ska få en egen domän ungefär som ett personnummer.

Det går att registrera samma varumärke inom 42 olika kategorier. Man kan registrera varumärket för ett tvättmedel, någon annan registrerar Ajax som kläder. Ingen konflikt uppstår men när båda ska få domäner blir det problem. Efterfrågan på domäner för varumärken är mycket stor. Ska det bli tvättmedlet eller kläderna som får domänen?<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Lindberg, Westman, s. 128-129

<sup>62</sup> Erik Geijer, Computer Sweden (CS)\Internet nr 80, 1997

## 4.2 RÄCKER DET ATT REGISTRERA SITT

### DOMÄNNAMN?

Ett kommersiellt domännamn har två egenskaper: en identifieringsegenskap och en kanalegenskap. Identifieringsegenskapen innebär att domännamnet förknippas med ett företag, en vara eller en tjänst. Den egenskapen har stora likheter med varumärken.

Kanalegenskapen innebär att domännamnet identifierar ett företag eller en produkt. Den ger nya möjligheter till marknadsföring och distribution.

Domännamn sorteras under särskilda toppdomäner som .com, .se eller .de. Endast ett namn kan registreras under en och samma toppdomän. Bara en mcdonalds.com eller en apple.com kan existera. apple.se och apple.de kan existera parallellt. Innehavaren av domännamnet har ett tekniskt monopol till identiteten och kanalens möjligheter.

Det är inte en legal ensamrätt som för ett varumärke. Om domänadressen står i konflikt med ett redan existerande varumärke som ägs av ett annat företag kan det bli problem. Användningen av domännamnet ifrågasätts på grund av annans legala rätt till sitt varumärke.

Vid en konflikt mellan varumärke och domännamn kanske det egna företagets lagliga rätt till varumärket borde ge en starkare rätt till det domännamn företaget registrerat. Ett mindre företag kan få svårt att hävda sin rätt. Det kostar för mycket att ta strid. Man har rätt, men har inte råd att få rätt.

Varumärken och domännamn ökar i värde. Ett företag kan satsa mycket pengar på nätet och sen plötsligt bli ifrågasatt av någon med en stark legal rätt på sin sida.<sup>63</sup>

## 4.3 KAN ETT DOMÄNNAMN BLI REGISTRERAT

### SOM ETT VARUMÄRKE ?

Ja, enligt amerikanska patent och varumärkesbyrån, US Patent and Trademark Office (PTO) är ett Internet domännamn som används för att

---

<sup>63</sup> CS/Krönika nr 82 1997

identifiera och utmärka varor och tjänster av en person till varor och tjänster till en annan person som indikera källan till varor och tjänster kan bli godkänd för registrering som ett varumärke i PTO.<sup>64</sup>

Enligt "The American Trademark Company" ska man när man använder ett domännamn som är unikt för sitt företag tänka på att registrera med ett federalt servicemärke för att skydda sina produkter. Anledningen är att ett domännamn som är registrerat hos InterNIC inte automatiskt skyddas som ett federalt servicemärke i USA gör.<sup>65</sup>

## 4.4 LAGVALSPROBLEM PÅ INTERNET

Hovrätten dömde en svarade till 80 dagsböter för grovt förtal av en f .d. flickvän samt 15.000 kronor för lidande och kostnader.

Svaranden hade i flickvännens namn satt in en obscen kontaktannons vilket resulterade att käranden fick ta emot 25-30 fräcka e-mail och telefonsamtal. Annonsen hade satts in på Internet och blev tillgänglig över hela världen. Detta är det första svenska avgöranden om brott och skadegörande handling i Cyberspace.<sup>66</sup>

Anknytningsmoment som t ex orten där den brottsliga och/eller skadegörande handlingen företagits, orten där brottet fullbordats och orten där skadan uppkommit är inte alltid relevant.<sup>67</sup>

I målet blev svensk domsrätt och lag tillämplig. Båda parterna var svenska medborgare och bosatta i Sverige. Brottet och den skadegörande handlingen begicks i Sverige och målsägandens skada kunde lokaliseras till Sverige.

Skulle svensk domstol haft domsrätt om svaranden varit bosatt i Köpenhamn och publicerat uppgifterna där? Frågan är aktuell i USA med olika delstater med skilda rättssystem.<sup>68</sup>

---

<sup>64</sup> US Patent and Trademark Office, Trademark Examination of Domain Names, <http://www.uspto.gov/web/offices/tac/domain/tmdomain.htm> 1998-04-02

<sup>65</sup> The American Trademark Company, Conflict Between Trademarks and Domain Names, About Internet Domain Names, <http://www.trademrk.com/Domain.html> 1998-04-01

<sup>66</sup> Se RH 1997:61

<sup>67</sup> Michael Bogdan, Gränsöverskridande förtal i Cyberspace, s. 1, Svensk Juristtidning 1/98

<sup>68</sup> Bogdan, s. 3-4



Bogdan tycker det är lämpligt att låta den skadelidande välja den lag som är förmånligast.<sup>69</sup>

## 4.5 DEGENERATION

Varumärkets särskildrande funktion är mycket viktig. Det kan degenerera och bli en allmänt begagnad term för en vara av ett visst slag oberoende av dess kommersiella ursprung, t ex Aspirin och Kleenex. Degeneration kan inträffa när ett varumärke dominerar på marknaden. Det är lättare att säga Kleenex än Paper tissue. Detta kan motverkas när en ny produkt ska lanseras. Degeneration bör även motverkas genom en fortlöpande kontroll av varumärkesanvändningen.<sup>70</sup>

## 4.6 VÄLKÄNDA AMERIKANSKA RÄTTSFALL

### TOYS "R" US INC. V. AKKAOUI<sup>71</sup>

Urvattning av varumärken har ökat på Cyberspace platser på nätet. Ett fall i USA gällde ett leksaksföretag, *Toys "R" Us Inc. v. Akkaoui*.

Mohammad Ahamald Akkaoui hade registrerat ett domännamn *adultrus.com* som han använde för att sälja sexartiklar över Internet. Toys "R" Us stämde Akkaoui med påstående att svaranden gjorde intrång i kärandes varumärke.

Domstolen beslöt att Adults "R" Us försökte missfärga 'R Us' märke genom att associera dom med sexartiklar. Detta visar att varumärkesägare inte längre behöver bekymra sig över Cyberspace besökare på samma sätt tack vare USA:s Dilution Act.<sup>72</sup>

### ACTMEDIA.COM<sup>73</sup>

---

<sup>69</sup> Bogdan, s. 12

<sup>70</sup> Levin, Wessman, s. 36-37

<sup>71</sup> Toys "R" Us v. Akkaoui, C96-3381, 1996 U.S. Dist Lexis 17090, N.D. Calif. Oct. 29, 1996

<sup>72</sup> Andrew Baum, Mark Epstein, Law Journal Extra, New Dilution Act Used To Evict 'Cybersquatters', The National Law Journal (p. C03) (27 januari 1997)

<http://www.ljx.com/internet/0127dilyn.html>,

1998-04-29

<sup>73</sup> Act Media, Inc. v. Active Media Int'l Inc., 1996 WC 399707 (N.D. 111.1996.)

Företaget Actmedia, Inc., som äger ett registrerat varumärke hade sitt domännamn registrerat som actmedia.com hos NSI. Då upptäckte man att ett annat företag som heter Active Media, Int'l Inc redan hade samma domännamn. Actmedia stämde företaget för intrång av domännamnet och domstolen bestämde till kärandens fördel.

Detta är ett typisk fall där domstolen inte hjälpte svaranden med att upplysa om att det finns möjlighet att ha kvar samma adress, fast med en annan toppdomän. Det finns 140 stycken att välja på (t ex actmedia.org).

#### PANAVISION V. TOEPPEN<sup>74</sup>

Toeppen (som hade registrerat ytterligare 140 stycken domännamn, s k name-napping) begärde 13.000 US\$ för att överlåta domännamnet Panavision.com till Panavision.

- Utgör en domännamnsregistrering av ett varumärke ett intrång i varumärkesrätten?
- Jurisdiktionsfrågan. Toeppen bedriver sin verksamhet i staten Illinois. Panavision bedriver sin verksamhet i Kalifornien. Frågan om jurisdiktion över rättshandlingar på Internet är kanske den svåraste frågan inom IT-rätten.

Utgången blev att domstolen ansåg att Toeppen använde varumärket Panavision på ett kommersiellt sätt genom sin domännamnsregistrering och sitt användande av varumärket på hemsidan. Domstolen i Kalifornien hade jurisdiktion i målet.

Målet överklagades till andrainsinstansen, US Court of Appeals (USCA) som inte ändrade domen.

Angående varumärkesintrånget spelade frågan om Toeppens användande av varumärket Panavision stor roll. Registreringen av domännamnet och innehållet i hemsidan; en vy över staden Pana i Illinois.

Angående urvattning kan man inte utgå från traditionella bedömningskriterier. Människor som använder Internet utgår från att domänadressen utgörs av företagets namn. Panavisions möjligheter att identifiera sig på Internet blir begränsade och därmed urvattnas varumärket.

Möjliga kunder hittar inte rätt hemsida utan ”tvingas söka igenom hundratals”. Att Toeppen försökte sälja domännamnsregistreringen till Panavision hade stor betydelse.

---

<sup>74</sup> Panavision Int'l L.P. Toeppen 983F. Supp 616 (C.D. Cal. 1996). Panavision v. Toeppen and Network Solutions Inc., 97-55467, the 9<sup>th</sup> U.S. Circuit Court of Appeals.

Bedömningen USCA gjort beträffande varumärkesintrånget innebär en töjning av kriterierna för kommersiellt användande av varumärken.

Målet har avgjorts med reglerna om "Dilution" som ingår i den amerikanska varumärkeslagstiftningen. Reglerna har ingen direkt svensk motsvarighet. Om ett känt varumärke genom t ex tredje mans kommersiella användning av märket innebär att varumärkets värde urvattnas, innebär användandet varumärkesintrång.

Angående jurisdiktionsfrågan sa USCA att Toeppen genom sina försök att sälja domännamnet Panavision.com till Panavision på ett direkt sätt riktat sina aktiviteter mot Panavision, Inc:s huvudkontor i Kalifornien med följden att kalifornisk jurisdiktion gällde.<sup>75</sup>

#### BENSUSAN RESTAURANT CORP. V. KING<sup>76</sup>

I fallet Bensusan Restaurant Corp. V. King hade ägaren till en jazzklubb i Missouri skaffat sig en hemsida med namnet "The Blue Note".

King redovisade kommande program och telefonnummer. Hemsidan sa att man inte skulle blanda ihop Kings jazzklubb med den världsberömda "The Blue Note" i New York. King hade även en länk till "The Blue Note:s" NY hemsida.

Bensusan stämde och hävdade varumärkesintrång. Domstolen i New York fann i detta fall att den saknade domsrätt både på basis av New Yorks long arm statut och såvitt avsåg due process. Det förelåg inte tillräckliga kontakter för att King skulle omfattas av domstolsrätten bara för att personer i New York kunde få information.

King marknadsförde och sålde inte sin produkt i New York. Den enda anknytningen var den aktuella hemsidan och det krävdes ytterligare aktivitet för att omfattas av domstolens jurisdiktion.<sup>77</sup>

#### HEARST V. GOLDBERGER<sup>78</sup>

Fallet Hearst v. Goldberger kom fram till en liknande slutsats angående varumärkesintrång.

Varumärket ESQUIRE ägdes av Hearst som publicerade tidningen Esquire Magazine. Goldberger var en advokat i New Jersey som ville ge juridiska tjänster via Internet under namnet ESQ.WIRE1 och hade registrerat

---

<sup>75</sup> Fredrik Persson, Brand News, nr 5, s. 34-35, 1998

<sup>76</sup> Bensusan Restaurant Corp. V. King, 937F. Supp. 295 (S.D.N.Y 1996).

<sup>77</sup> Rickard Åkerman, Åsa Thunman, Jurisdiktions- och lagvalsproblem på Internet, Juridisk Tidskrift, nr 2, s. 465, 1997-98.

<sup>78</sup> Hearst v. Goldberger, No 96 Civ. 3620, WC 97097, (S.D.N.Y, Feb. 26, 1997).

domännamnet esqwire.com. Hearst stämde Goldberger i New York som ifrågasatte domstolens domsrätt.

För varumärkesintrång krävs s k passing off, d v s att varumärket utnyttjats i New York. Domstolen sa att bara ha sin hemsida på nätet som var tillgängligt från New York ej var ett tillräckligt kriterium. Goldberger bedrev inte heller någon varaktig verksamhet i New York.

Slutligen konstaterade domstolen att det skulle skapa en världsomspännande jurisdiktion om detta skulle falla inom domstolens domsrätt. I detta och det förgående målet som handlar om domstolens jurisdiktion förelåg alltså ej domsrätt.<sup>79</sup>

#### MINNESOTA V. GRANITE GATE RESORTS INC<sup>80</sup>

Här har domstolen utövat domsrätt utan att personerna inte haft någon fast anknytning till staten.

Granite Gate Resorts är ett företag från Nevada som bedriver spelverksamhet bl a via Internet. Åklagaren i Minnesota väckte talan för olovlig spelverksamhet enligt lagen i Minnesota.

Domsrätt förelåg då hemsidan kunde tas emot i Minnesota. Samma princip skulle inte ha tillämpats avseende privaträttslig jurisdiktion.<sup>81</sup>

#### ZIPPO MANUFACTURING COMPANY V. ZIPPO DOT COM, INC.<sup>82</sup>

Detta fallet skiljer sig från de föregående rättsfallen då det har flera anknytningspunkter.

Zippo Dot Com hade verksamhet och hemsida i Kalifornien där en nyhetsservice tillhandahölls. Zippo Manufacturing som bedrev verksamhet i Pennsylvania stämde för användandet av varumärket Zippo på hemsidan och i domännamnet. Dot Com hävdade att domstolen i Pennsylvania saknade domsrätt. Dot Com hade träffat avtal med personer i Pennsylvania angående nyhetsservicen. Avtal hade även träffats med sju olika service providers i Pennsylvania.

Domstolen fann att Dot Com medvetet hade riktat sin verksamhet mot Pennsylvania genom sitt val att träffa avtal med invånare och service providers i staten. Domsrätten ansågs skälig för att förhindra

---

<sup>79</sup> Åkerman, Thunman, s. 466

<sup>80</sup> Minnesota v. Granite Gate Resorts Inc., C6-95-2727, slip op., Ramsey Co. D. Cf. Dec 11, 1996

<sup>81</sup> Åkerman, Thunman, s. 466-467

<sup>82</sup> Zippo Manufacturing Company v. Zippo Dot Com, Inc., 1997 WC 37657 (W.D. Pa., Jan 16, 1997).

varumärkesintrång mot bolag inom dess jurisdiktionsområde och att Dot Com medvetet ingått avtal med personer inom staten och fått inkomster.<sup>83</sup>

PLAYBOY ENTERPRICES, INC., V. CHUCKLEBERRY PUBLISHING, INC., M FL<sup>84</sup>

Målet gällde ett förbudsläggande där svaranden brutit mot ett tidigare meddelat förbud att marknadsföra tidningen "Playman" i USA.

Domstolen ansåg att svaranden hade brutit mot föreläggandet genom att aktivt söka kunder via sin hemsida på Internet.

Hemsidan låg på en italiensk server och ägdes av en italiensk svarande. Svaranden visste att amerikanska kunder hade tillgång till hemsidan.

Domstolen sa att svaranden självfallet kunde behålla sin italienska hemsida. Annars skulle varje domstol i världen kunna utöva domsrätt över all information på Internet. Det skulle få förödande konsekvenser.

Dock förelåg tidigare förbudsförelägganden. Svaranden fick antingen helt avsluta sin hemsida eller avstå från att ta emot prenumeranter bosatta i USA. De kunder som redan fanns i USA skulle stängas av från tjänsten och eventuell prenumerationsavgift skulle återbetalas.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup> Åkerman, Thunman, s. 467-468

<sup>84</sup> Playboy Enterprises, Inc., v. Chuckleberry Publishing, inc., m fl, 939F. Supp. 1032 (S.D.N.Y., 1996).

<sup>85</sup> Åkerman, Thunman, s. 469

## 5 LÄNKAR OCH FRAMING

Idén med Internet är att information ska kunna spridas fritt över hela världen. För att hitta en webbplats behövs länkar.<sup>86</sup> Länkarna är webbens livsnerv och kan orsaka rättsliga komplikationer. Problemen med länkar kan indelas i två grupper. Frågan om rätten att lägga länkar till främmande siter, dels frågan om länkläggarens ansvar för innehållet på målsiten.

Grundidén med World Wide Web är att man ska kunna "surfa" från site till site med hjälp av länkar - utan länkar ingen web. Man har i den internationella debatten argumenterat för en reglering så att länkar endast ska få läggas med tillstånd av målsitens innehavare. Ett skäl är att man inte vill associeras med länkläggaren. Länkning kan innebära snyltning. Länkläggaren berikar sin site genom att utnyttja material på målsiten som förlorar reklamintäkter.<sup>87</sup>

En länk innebär att man snabbt kan hitta information som annars skulle ta lång tid att finna. Länkning innebär att användaren själv kan bestämma hur djupt och ingående han vill studera ett ämne.

Samtidigt som länkning "is the heart and soul of the World Wide Web" finns det invändningar mot länkning i okontrollerbara former. Etiska, moraliska och kommersiella intressen kan bli kränkta.<sup>88</sup>

Det finns två typer av länkar, dels de som hämtar material till den egna sidan, dels sådana som förflyttar läsaren till en ny site. Även de taggar som hämtar material till dokument är en viktig typ av länk. Ett mellanting mellan förflyttande och hämtande länkar erbjuds genom "frame"-tekniken som står i fokus i länkdebatten.<sup>89</sup>

En "frame" innebär att den inramade sidan sätts i samband med "värdsidan". Tidningsartiklar, fotografier etc rycks ur sitt sammanhang och sammankopplas med någon annan än upphovsrättsinnehavaren.<sup>90</sup>

---

<sup>86</sup> Rinforth, s. 37

<sup>87</sup> Carlén-Wendels, s. 87

<sup>88</sup> Åkerman, Thunman, s. 448-449

<sup>89</sup> Carlén-Wendels, s. 90-91

<sup>90</sup> Åkerman, Thunman, s. 448-449

## 5.1 VARUMÄRKET KAN HOTAS AV ANDRAS

### METATAGGAR

Varumärken kan hotas av att utomstående använder dem för att generera träffar i sökmotorer. Konsumenten kan vilseledas och företaget lida skada. Man använder s k metataggar som är ord eller ordkombinationer som skrivs in i html-koden till en sida.<sup>91</sup> De är osynliga för slutanvändaren och kan beskrivas som "information om information", de hjälper en sökmotor att hitta relevanta träffar till ett sökord.

Man kan tro att man hamnat hos Volvo och så visar det sig att det är ett annat företag. Konsumenterna blir förvirrade. Volvo berövas trafik in till sin webbplats och går miste om bra affärer. Vad kan detta få för rättsliga konsekvenser? Både konsumenten och varumärkesinnehavaren berörs. Ett företag får enligt marknadsföringslagen inte lämna vilseledande uppgifter om en produkts kommersiella ursprung. Konsumenten förknippar Volvo med ett "äkta" Volvoföretag.

Renomménlyftning är möjlig då företag använder andra företags eller produkters goda anseende för att vinna fördelar. Varumärkesintrång kan hävdas då ett varumärke infogats i html-koden, och förväxlingsrisk föreligger.

Användning av metataggar har lett till flera tvister i USA. Upp till 86 % använder sökmotorer för att hitta en webbplats. Att ta tillvara sina intressen blir allt viktigare av egna och andras användning av företagets varumärken som metataggar.<sup>92</sup>

Vänta dig det oväntade, speciellt på Internet. Till exempel om man söker i sökmotorn Alta Vista på ordet "Disney" kan man få de första två träffarna på resebyråer. På grund av att dessa företag har placerat ordet Disney och Mickey Mouse" i s k osynliga metakoder eller metatags på engelska gör att sökmotorn läser den som en vanlig text.

Disney, som är känsliga för intrång, har ej har gjort någon åtgärd. Men advokatbyråer i USA har börjat tittat på rättsliga åtgärder i liknande situationer. Förvirring uppstår lätt när man använder metatags som är ny på marknaden som ett sökverktyg på Internet.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> HTML betyder hyper Text Markup Language, det språk man använder för att skriva hypertextdokument, t ex www-sidor, Rindforth, s. 52

<sup>92</sup> Niklas Lohmann, CS\Tips nr 12 1998

<sup>93</sup> Wendy R. Leibowitz, Law Journal Extra, Firm Sues for Invisible Use Of Its Trademark on Net, The National Law Journal (p. A07) (8 september 1997)  
<http://www.ljx.com/internet/0908metatag.html>

## 5.2 WASHINGTON POST MOT TOTAL NEWS

Länkningens rättsliga ställning är sedan länge ett hett diskussionsämne.<sup>94</sup> Total News är en site som specialiserat sig som förmedlare av nyheter. De producerar inget eget material utan siten tillhandahåller länkar till 1.200 nyhetssidor. CNN, Washington Post och de övriga hävdar att förfarandet är olagligt p g a frame-tekniken. Man hävdar varumärkesurvattning och varumärkesintrång. Användningen av de främmande varumärkena som klickpunkter innefattar intrång.

Orsaken till stämningen är att de stora nyhetsorganens investeringar för att få fram och publicera nyhetsmaterial utnyttjas av Total News. De kan utan några egna insatser sälja reklamutrymme på sin site. Målet tar upp den inflammerade delen av länkproblematiken d v s framing.<sup>95</sup>

Parterna förlikades och stämningen återkallades. Total News ska upphöra med all framing av motparternas websidor. Man får tillstånd att använda "vanliga" länkar som förflyttar läsaren till respektive site. Tillståndet kan dock återkallas av en kärandepart.<sup>96</sup>

Det handlar om en "frivillig" uppgörelse - inte en dom efter juridisk prövning. De rättsliga oklarheterna kring länkar kvarstår till vi får en auktorativ dom.<sup>97</sup>

---

1998-04-02

<sup>94</sup> Carlén-Wendels, s. 91

<sup>95</sup> Carlén-Wendels, s. 92-93

<sup>96</sup> Washington Post Co. v. Total News Inc. 97 Civ. 1190 (PKL) (S.D.N.Y.)

<sup>97</sup> Carlén-Wendels, s. 98



## 6 WIPO

WIPO med 160 medlemsländer administrerar Pariskonventionen från 1883. Den behandlar internationellt skydd för bland annat varumärken.

1997 hade WIPO ett möte om varumärken och Internet domännamn för att upplysa om problemen och påstod att WIPO är ett passande forum för vidare diskussioner.

Varumärkesdatabaser: Man föreslår även här att det finns ett stort behov av en internationell databas. Användaren kan där verifiera domännamnkonflikter med varumärket. Ett förslag är att varumärken ska underordnas i en elektronisk databas för registrering.

Varumärkeskatalogen: Man föreslår en varumärkeskatalog i samband med Internet domännamn som man kan relatera till ett varumärke (med undantag för latinska ord) som används på varumärkesägarens websida.<sup>98</sup>

### 6.1 WIPO:S INTERNET NAMN PROCESS

WIPO ska genomföra en internationell process med Internet relaterade ärenden som domännamn och varumärken som en av de viktigaste punkterna. Konflikten hittills har inte varit juridiskt bindande på grund av två olika system. Delvis att varumärket är geografiskt begränsat medan domännamn har en global profil som inte är begränsat.

WIPO har fått stort internationellt stöd att starta denna nya process där de kommer få ett brett geografiskt deltagande. De kommer använda en kombination av Internetbaserade konsultationer och direkt deltagande i olika regioner i världen.

---

<sup>98</sup> World Intellectual Property Organization (WIPO), Consultative Meeting on Trademarks and Internet Domain Names, First Session, Geneve (26-30 maj 1997)  
[http://www.wipo.org/eng/internet/domains/tdn/cm/cm\\_i\\_2.htm](http://www.wipo.org/eng/internet/domains/tdn/cm/cm_i_2.htm)  
1998-04-29

WIPO kommer att utföra denna process med hjälp av representativa grupper och experter. En positiv utveckling är samarbetet mellan WIPO och Domain Name System (DNS).

DNS kommer i detta sammanhang få rekommendationer från denna process som kommer ta ca 8 månader.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Bakgrunden till denna process finns i förordningen: The Statement of Policy on Management of Internet Names and Adresses (Docket Number 980212036-8146-02) utfärdad den 5 juni, 1998 av Näringsdepartementet i USA.

<http://wipo2.wipo.int/process/eng/background.html/> 1998-09-03

WIPO Internet Domain Names Process. Background Information. Request for Comments on Terms of Reference, Procedures and Timetable for the WIPO Internet Domain Name Process

<http://www.wipo.int> 1998-09-03

## 7 SAMMANFATTNING

Målet med uppsatsen har varit att visa de problem och frågor som Internet skapar med domännamn och varumärken. Tvister som rör Internet kommer att öka. USCA:s avgörande är ett glädjebesked för varumärkesinnehavaren. Det kommer att ha stort inflytande på andra liknande mål.

Det står helt klart att i framtiden kommer IT-juridiken att spela en allt större roll för jurister i hela världen. Arbete i cyperspace blir vanligare och tillgång till kontor kommer att bli mindre nödvändig för många yrkeskategorier. Jag anser att den internationella lagstiftningen är nödvändig så att varumärkesintrång på Internet ska upphöra. Vi får vänta på det första svenska avgörandet för att se hur domstolen resonerar. I Stockholm pågår just nu ett mål där någon har registrerat ett domännamn som är förväxlingsbart med annans varumärke. Jag tror att utfallet blir likvärdigt med USA:s tidigare beslut som redovisats.

Kollisioner får vi vänja oss vid, på samma sätt som att ”mitt” telefonnummer innehas av någon annan i ett annat riktnummerområde. Först till kvarn får rätten till Ring&Partners.se. Den som har pengar att köpa ut en Internetadress kommer att kunna göra det även i framtiden.

Den vanligaste frågan är om ett domännamn kan bli registrerat som ett varumärke? Det finns i dag inget som hindrar en sådan registrering om domännamnet är särskiljande. Det finns fortfarande inte någon lagstiftning i Sverige som är direkt anpassad till Internet och frågan är om det behövs. Man kan inte acceptera att Internet allmänt ska betraktas som en laglös zon. Dagens skydd med VmL är inte tillräcklig. Förslaget med en s k Cyberlaw med ett särskilt rättssystem för hela Internet låter intressant.

Problemet med domännamn och varumärken är egentligen inget stort juridiskt problem. Det är bara att stämma ”busarna” i domstol. Endast registrering av domännamn är ej varumärkesintrång. När någon använder t ex Handelsbanken.com i kommersiellt syfte är det varumärkesutnyttjande och varumärkesintrång, fast ingen verkar bry sig speciellt mycket.

Ska man acceptera domännamnet: smiska\_barnen.se för pedofiler rent estetiskt? I framtiden kommer detta hanteras på olika sätt i olika länder. Efter pedofilskandaler ställs nu krav på en speciell Internetpolis. Sverige har i dag en omfattande reglering angående domännamn medan man i Danmark bara har viss reglering, där t ex groteska namn ej registreras. Utvecklingen går mycket fort. Det tillkommer hela tiden nya regler och praxis.

# 8 KÄLLFÖRTECKNING

## 8.1 LITTERATUR

Heiding, Sture	Svensk varumärkesrätt, Borås, 1971
Levin, Marianne, Wessman, Rickard	Varumärkesrättens grunder, Stockholm, 1996
Koktvedgaard, Mogens, Levin, Marianne	Lärobok i Immaterialrätt, 5 uppl, Stockholm, 1997
Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandgren, Claes	Immaterialrätt, 5 uppl. Stockholm, 1995
Lindberg, Agne, Westman, Daniel	Praktisk IT-rätt, Stockholm, 1997
Lundberg, Johan	Internet, domännamn och svensk rätt, Uppsala, 1997
Pehrson, Lars	EG och Immaterialrätten, Stockholm, 1995
Rindforth, Petter	Internet, risker och möjligheter, Kungsbacka, 1997
Carlén-Wendells, Thomas	Nätjuridik, Stockholm, 1997

## 8.2 ARTIKLAR OCH BROSCHYRER

<Författare>	<Titel, upplaga etc.>
Tim Hebb Gulliksson, Jonas	Albihns broschyr Ström & Gulliksson, broschyr Du & Co 1-1, 1998-05-19 S & G exklusivt
Sjögren, Nina	CS/Nyheter nr 3, 1998-05-19 och nr 83, 1997
Lundevall, Anna Geijer, Erik	City 1996-11-15 CS\Internet nr 80, 1997 CS\Krönika nr 82, 1997 Stockholms Patentbyrå
Källberg, Jan Ockborn, Anna	CS\Debattartikel nr 45, 1997 AWA information, broschyr

Björkenfeldt, Mats	CS\Debattartikel nr 40, 1997
Persson, Fredrik	Brand News, nr 5, 7-8/97
Wennermark, Ulla, Olsson, Per Gustav	Brand News, nr 2, 1998-09-02
Widmark, Stefan	Brand News, nr 2, 6, 1998-09-02
Åkerman, Richard, Thunman, Åsa	Juridisk Tidsskrift, nr 2, 1997-98
Bogdan, Michael	Svensk Juristtidning, 1/98
Lohmann, Niklas	CS\Tips nr 12, 1998
Maunsbach, Ulf	Internet – det organisatoriska ansvaret

### 8.3 INTERNETADRESSER

<Författare> The Statement of Policy on Management of Internet Names and Adresses (Docket Number 980212036- 8146-02)	<Titel, upplaga etc.> <a href="http://wipo2.wipo.int/process/eng/background.html/">http://wipo2.wipo.int/process/eng/background.html/</a> 1998-09-03
WIPO Internet Domain Names Process. Background Information. Request for Comments on Terms of Reference, Procedures and Timetable for the WIPO Internet Domain Name Process	<a href="http://www.wipo.int">http://www.wipo.int</a> 1998-09-01
World Intellectual Property Organization (WIPO), Consultative Meeting on Trademarks and Internet Domain Names, First Session, Geneve (26-30 maj, 1997)	<a href="http://www.wipo.org/eng/internet/domains/tdn/cm/cm_i_2.htm">http://www.wipo.org/eng/internet/domains/tdn/cm/cm_i_2.htm</a> , 1998-04-29
Jonathan Agnon, Stacey Halpern, David Pauker, What´s in a Name? The	<a href="http://www.e-law.co.il/DomainNames/introducrecli.htm">http://www.e-law.co.il/DomainNames/introducrecli.htm</a> , 1998-04-29

Relationships Between Domain Names And Trademarks  
Jonathan Agnon, Stacey Halpern, David Pauker, What's in a Name? <http://www.e-law.co.il/DomainNames/introduc.htm>, 1998-04-29

Introduction to Domain Name Disputy  
David W. Maher, Trademarks on the Internet: Who's in Charge? Copyright 1996 <http://aldea.com/cix/maher.html>, 1998-04-29

Sally M. Abel, Marilyn Tiki Dare, Law Journal Extra, Trademark Issues in Cyberspace  
<http://www.ljx.com/internet/0997inba-tm.html>, 1998-04-02

Anna Lundewall, City 1996-11-15 <http://www.svd.se/svd/city/linan/internetpirater.html>

US Patent and Trademark Office, Trademark Examination of Domain Names  
[http://www.uspto.gov/web/offices/tac/domain/tm\\_domain.htm](http://www.uspto.gov/web/offices/tac/domain/tm_domain.htm), 1998-04-02

The American Trademark Company, Conflict Between Trademarks and Domain Names, About Internet Domain Names  
<http://www.trademrk.com/Domain.html>, 1998-04-01

Bo Bengtsson, Johan Norderyd, Varumärkeshuset, com-adress ej nödvändig  
<http://www.brandeye.se/Pages/comadress.html>, 1998-02-20

Andrew Baum, Mark Epstein, Law Journal Extra, New Dilution Act Used To Evict 'Cybersquatters', The National Law Journal (p. C03) (27 januari 1997)  
<http://www.ljx.com/internet/0127diln.html>, 1998-04-29

Carl Opperdahl, Remedies in Domain Name Lawsuites: How is a domain name like a Cow?  
<http://www.patents.com/pubs/jmls/sht>, 1998-04-27

Wendy R. Leibowitz, Law Journal Extra, Firm Sues for Invisible Use Of Its Trademark on 'Net, The  
<http://www.ljx.com/internet/0908metatag.html>, 1998-04-02

National Law Journal  
(p.A07) (8 september  
1997)

## 8.4 RÄTTSFALL

Fogde R i Gladesaxe, mål  
FS 16/97, Fyens  
Stiftidende m fl  
Toys "R" Us Inc. v.

Søndasavisen, beslut den 25/2 1997

Akkaoui, C96-3381, 1996 U.S. Dist Lexis 17090, N.D.  
Calif. Oct. 29, 1996

Act Media, Inc. V

Active Media Int'l Inc., 1996 WL 399707  
(N.D.111.1996)

Panavision v.

Toeppen and Network Solutions Inc., 97-55467, the 9<sup>th</sup>  
U.S. Circuit Court of Appeals

Panavision Int'l, L.P. v.

Toeppen 983F. Supp 616 (C.D. Cal. 1996)

Washington Post Co. v.  
Bensusan Restaurant Corp.  
V.  
Hearst v.

Total News Inc. 97 Civ. 1190 (PKL) (S.D.N.Y.)  
King 937F. Supp 295 (S.D.N.Y. 1996)

Minnesota v.

Goldberger No 96 Civ. 3620, 1997 WU 97097  
(S.D.N.Y. Feb. 26, 1997)  
Granite Gate Resorts Inc., C6-95-2727, slip up., Ramsay  
Co. D. Cf. Dec 11, 1996

Zippo Manufacturing  
Company v.  
Playboy Enterprises, Inc.,  
v.

Zippo Dof Com, Inc., 1997 WC 37657 (W.D.Pa., Jan  
16, 1997)  
Chuckleberry Publishing, Inc., m fl, 939F. Supp.  
(S.D.N.Y., 1996)

RH 1997:61

## 8.5 LAGSTIFTNING

SFS 1960: 644

Varumärkeslagen