



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Jenny Wernquist

Skydd av varumärken på Internet

Examensarbete
20 poäng

Handledare
Peter Seipel

Ämnesområde
IT-rätt

Termin
HT 1998

Innehåll

2	FÖRKORTNINGAR	4
3	INLEDNING	6
3.1	Syfte och disposition	6
3.2	Avgränsning och metod	7
4	DEN ETISKA OCH MORALISKA ASPEKTEN	8
4.1	Inledning	8
4.2	Allmänt om begreppet ”rättighet”	8
4.2.1	Rättighet enligt naturrätten, rättsrealismen och rättspositivismen	8
4.2.2	Fysisk respektive immateriell rättighet	9
4.2.3	Rättigheter är förhållandet mellan människor	10
4.3	Varumärkens framtid i en ny global miljö	10
4.4	Varumärken som rättighet på Internet	11
4.5	Två teorier om reglering av rättigheter	11
5	DEN TEKNISKA ASPEKTEN	13
5.1	Inledning	13
5.2	Internets historiska bakgrund	13
5.3	Ett nätverk av nätverk	14
5.3.1	Lite närmare om TCP/IP	15
5.3.2	E-post	16
5.3.3	World wide web och Http	16
5.4	DNS, IP-nummer och domännamn	16
5.4.1	Ansvar och administration över domännamn och register	17
5.5	Från teknik till juridik	18
6	DEN RÄTTSLIGA ASPEKTEN	19
6.1	Inledning	19
6.2	Nytt medium med nya regler för varumärken i form av domännamn	20
6.2.1	IANAs ansvar för domännamnsystemet (DNS)	20
6.2.1.1	DNS i behov av förändring	20
6.2.1.2	IAHCs förslag till förändringar	21
6.2.2	DNS systemets framtid	22
6.2.2.1	Ideell stiftelse administrerar DNS	23
6.2.2.2	Varumärkesskydd efter förändringar	24

6.2.3	NIC-SE administration av den svenska toppdomänen "se"	25
6.2.3.1	Regler för registrering av domännamnet "se"	26
6.2.3.2	Debatt och kritik angående det nuvarande systemet	26
6.2.4	Sammanfattning och slutsats	27
6.3	Domsrätt och lagval på Internet	28
6.3.1	Inledning	28
6.3.2	Principer för lagval i Sverige	28
6.3.2.1	Avtalsstatutet	29
6.3.2.2	Deliktstatutet	29
6.3.2.3	Offentlighetsreglering	29
6.3.3	Grundprinciper för bedömning av lagval i USA	29
6.3.4	Tillämplig lag i varumärkestvister	30
6.3.5	Principer för svensk domsrätt	30
6.3.5.1	Bryssel och Luganokonventionen om domstols behörighet	31
6.3.5.2	Om erkännande och verkställighet	31
6.3.5.3	Straffrättsliga aspekter	31
6.3.6	Domsrättsprinciper i USA	31
6.3.6.1	Belysande amerikansk rättspraxis angående domsrätt	32
6.3.7	Domsrätt i varumärkestvister på Internet	34
6.3.8	Lagval och domsrätt i en digitaliserad värld	35
6.3.9	Behovet av harmonisering	36
6.4	Varumärken som domännamn	37
6.4.1	Inledning	37
6.4.2	Varumärken och domännamn - kan de likställas?	37
6.4.2.1	Varumärkets funktion	38
6.4.2.2	Domännamnets funktion	38
6.4.2.3	Domännamn som varumärken- kan de åtnjuta självständigt skydd?	39
6.4.2.4	Skillnader mellan Varumärken och domännamn	40
6.4.2.5	Analys	41
6.4.2.6	Slutsats	42
6.4.3	Domännamn och varumärkesintrång	43
6.4.3.1	Tillhandahållande i Sverige	44
6.4.3.2	Förväxlingsrisken	45
6.4.3.3	Användning av varumärke i näringsverksamhet	47
6.4.4	Särskilt om sk väl kända varumärken	48
6.4.4.1	Skyddet för väl kända varumärken enligt 6 § 2 st VML	48
6.4.4.2	Skyddet för väl kända varumärken enligt Lanhamakten	49
6.4.4.3	Praxis om väl kända varumärken i domäntvister	50
6.4.4.4	Internationellt skydd för väl kända varumärken	50
6.4.4.5	Slutsats	53
6.4.5	Särskilt om sk domänstöder på Internet	54
6.4.5.1	Blockering av varumärkesanvändning accepteras inte i England	54
6.4.5.2	Innebär domännamnsregistrering varumärkesintrång?	55
6.4.5.3	Väl kända varumärken erbjuder effektivt skydd mot domänpirater i USA	56
6.4.5.4	Slutsats	56
6.4.6	Tvister mellan varumärkesinnehavare om bäst rätt till ett domännamn	57
6.4.7	Slutsats	58
6.5	Varumärken på hemsidor	59
6.5.1	Inledning	59
6.5.2	Användande och åberopande av varumärken på hemsidor	60
6.5.2.1	Användning och åberopande enligt varumärkesrätten	60
6.5.2.2	Användning och åberopande enligt marknadsföringslagen	61
6.5.3	Synliga varumärken på hemsidor	62
6.5.4	Varumärken som länkar	63
6.5.5	Varumärken som meta-taggar	64

6.5.5.1	Belysande praxis rörande meta-taggar	65
6.5.5.2	Varumärkesrättslig analys av meta-taggar	66
6.5.5.3	Marknadsföringsrättslig analys av meta-taggar	67
6.5.6	Sammanfattning och slutsats	67
6.6	Globala strategier för skydd av varumärken på Internet	67
6.6.1	Inledning	68
6.6.2	Varumärken är de framtida kunskapsföretagens konkurrensfördelar	68
6.6.2.1	Ett varumärkes värde	69
6.6.2.2	Electrolux varumärkesstrategi - ett gott exempel	69
6.6.3	Tillvägagångssätt för ett globalt varumärkesskydd	70
6.6.3.1	Varumärkes- och domänregistrering genom sökningar i register	71
6.6.3.2	Registrering av varumärke och domäner	72
6.6.3.3	Varumärkesklasser	73
6.6.3.4	Krav för registrering av varumärken och domännamn	73
6.6.3.5	Särskilt för varumärkesregistrering	74
6.6.4	Internets kommersiella betydelse och skyddsåtgärder för varumärken på Internet	74
6.6.5	Slutsats med råd och öppna frågor till företag som vill skydda sina varumärken	75
6.6.5.1	Preventiva åtgärder genom registrering av varumärke	76
6.6.5.2	Offensiva åtgärder i syfte att etablera och stärka sitt varumärke	76
6.6.5.3	Defensiva åtgärder för att skydda ett etablerat varumärke	77
6.6.6	Sammanfattning	77
7	DEN EKONOMISKA OCH POLITISKA ASPEKTEN	78
7.1	Inledning	78
7.2	Nationalekonomi, politik och rättsekonomi	78
7.3	Marknadsstyrning eller statligt ingripande?	79
7.3.1	En mikroekonomisk teori om bristande utbud	79
7.3.2	En rättsekonomisk teori om transaktionskostnader - Coaseteoremet	80
7.3.3	Statlig reglering - incitamentsteorin	82
7.4	Nationalstatens förfall och multinationella företags makt	83
7.5	Slutsats och personlig kommentar	83
8	LITTERATURFÖRTECKNING	87
9	RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	93

1 Förkortningar

AP NIC	Asian Pacific Network Information Centre
ARPA	Advanced Research Projects Agency
ARPANET	ARPAs nätverkt
BrB	Brottsbalken
CERN	Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire
CORE	Council of Registrars
DNS	Domain Name System
DRS	Domännamnsregler i Sverige
EPG	Internet Engineering Planning Group
FL	Firmalagen
gTLD-MoU	The Memorandum of Understanding on the Generic Top Level Domain Name Space of the InternetDomain Name System
HTML	Hypertext Markup Language
HTTP	Hypertext Markup Language
IAB	Internet Assigned Numbers Authority
ICC	International Chamber of Commerce (internationella Handelskammaren)
INTA	The Internet Trademark Association
ISDN	Integrated Services Digital Network
ISOC-S	Internet Society - Svenska avdelningen
ITS	Informationstekniska Standardiseringen
ITU	Intent to use
KTHNOC	Kungliga Tekniska Högskolan Network Operation Centre
MFL	Marknadsföringslagen
NASA	National Aeronautics and Space Administration (amerikanska rymdflygsstyrelsen)
NCP	Network Control Protocol
NIC	Network Information Centres
NORDUnet	Det nordiska universitetsnätverket
NSF	National Science Foundation
NSFNET	NSFs nätverk
NSI	Network Solutions Incorporated
POC	Policy Oversight Committee
PRV	Patent och registreringsverket
PTO	Patent and Trademark office
RB	Rättegångsbalken
RIPE NCC	Regional Internet Registry for Europe, Network Coordination Centre
SMTP	Simple Mail Transport Protocol
SNUS	Swedish Network User Society
SUNET	Swedish University Network
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol
TLD	Top Level Domain
TRIPS	The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

UCC	Uniform Commercial Code
UUCP	Unix to Unix Copy
VML	Varumärkeslagen
WIPO	World Intellectual Property Organization
WTO	World Trade Organization
www	World Wide Web

2 INLEDNING

Med begreppet rättighet avser vi vanligtvis en egendomsrätt till fysiska ting som vi kan förfoga över, t ex sälja vidare genom frivilliga avtal. Till skillnad från fysiska rättigheter, representerar immateriella rättigheter intellektuella värden i form av t ex upphovsrätt men de kan även representera affärsmässiga värden i varumärken. Skyddet för varumärken har hittills varit en nationell angelägenhet som kompletterats i vissa fall med internationella konventioner då varumärken haft en internationellt välkänd karaktär. Även om varumärken inte är en fysisk rättighet, har företeelser som konstituerar varumärkesintrång varit fysiska och därmed enkla att koppla till ett lands lag och domstol. Utvecklingen av det globala sökverktyget, Internet, har fått ett stort kommersiellt värde. Marknadens aktörer ser detta medel som revolutionerande för att öka kundkretsen, företagets marknadsvärde och försäljningsvolymerna. Så har även varumärken etablerats i denna nya miljö och de kommersiella värdena ökat väsentligt i betydelse. Men eftersom företeelser på Internet inte är fysiskt möjliga att låsa till en plats, känner dessa företeelser varken gränser eller skillnader mellan länders lagstiftning och jurisdiktioner, vilket ger upphov till en del problem. Skyddet för varumärken luckras upp och det finns fler aspekter att se på problemet.

2.1 Syfte och disposition

Arbetets syfte är att ur ett tvärvetenskapligt perspektiv belysa problem som uppkommer i samband med att varumärken förekommer på Internet. Ur fyra olika aspekter skall jag granska varumärkets betydelse i en ny global och teknisk miljö.

Den första och kanske mest grundläggande aspekten vi har att ta ställning till är *den etiska och moraliska aspekten*. Anser vi att varumärken är rättigheter för det första och för det andra är de värda att skyddas? Svaren kan te sig självklara, men skall ändå ges ett visst utrymme för att ge avstamp i det vidare resonemanget. Om vi anser att varumärken är rättigheter väl värda ett skydd, måste vi ta reda på vad det är som är så speciellt med den nya tekniska miljön som ställer frågorna på sin spets - nämligen *den tekniska aspekten*. Hur kan vi använda våra tidigare lagar och regler för att skydda varumärken i de nya globala nätverken och vilken betydelse har nya regelverk som styr rättigheter till domännamn på Internet? *Den rättsliga aspekten* avser att ta reda på i vilken mån man kan dra analogier från befintlig varumärkesrätt, marknadsrätt och internationell privat- och processrätt i fall av varumärkesintrång på Internet. Slutsatsen av den juridiska analysen visar på vissa brister i skyddet för varumärken och den naturliga följderna av detta blir att resonera kring möjliga lösningar. Detta sker normalt på en politisk nivå och i *den ekonomiska och politiska aspekten* avser jag att jämföra konsekvenserna av ett mellanstatligt ingripande genom

reglering av företeelser på Internet med effekterna av att låta Internet förbli oreglerat och låta spontana rättsordningar uppstå.

2.2 Avgränsning och metod

Uppsatsen behandlar endast varumärken trots att firmanamn har en snarlik funktion och lagstiftning. Tyngdpunkten ligger på den rättsliga aspekten av varumärken då de förekommer som domännamn eller på hemsidor (synliga, dolda eller i länkar). Analysen utgår från svensk rätt, men jämförelser görs med utländsk praxis och rätt, främst amerikansk rätt och praxis.

Jag har samarbetat med Jörgen Isdahl på DLF (Dagligvaruleverantörernas förening) i uppsatsarbetet i syfte att presentera adekvata råd till föreningens medlemsföretag. Jag har använt mig av en deskriptiv metod med självständiga analyser.

3 DEN ETISKA OCH MORALISKA ASPEKTEN

3.1 Inledning

”Etik är teorin, moralen dess praktiska tillämpning”, enligt Erwin Bischofberger¹. Ett lands samlade värderingar och uppfattningar om etik, hur vi vill att saker och ting skall vara och fungera, utgör en plattform för demokratiska val och politiska beslut om lagstiftning i ett land. Lagar och regler kan såväl styra vårt beteende som bekräfta det och därmed föra oss närmare målet om det perfekta samhället som speglar vår uppfattning om etik.

Sedan urminnes tider finns en etisk uppfattning om respekt och erkännande för vad någon skapat fysiskt eller genom eget arbete skördat frukten av. Respekten för intellektuellt skapande har inte varit lika naturligt och funnits lika länge. Men kopplingen mellan de fysiska rättigheterna och immateriella rättigheter som t ex varumärken är stark, eftersom fysiska affärsvärden ofta finns samlade kring ett varumärke. Till skillnad från äganderätt till fysiska ting som har uppstått naturligt utan inslag av samhällelig reglering, har rätten till t e x konstnärliga verk och senare varumärken och firmanamn skyddats med hjälp av statlig reglering (lagstiftning) och internationella konventioner. Nu är dock vår moraliska uppfattning att rättigheter till varumärken skall skyddas på samma sätt som fysiska rättigheter. Frågan är bara hur man upprätthåller det skyddet, när ett land inte längre ensamt kan påverka eller styra det i samband med den tekniska utvecklingen.

Men först, vad ingår i begreppet rättighet och hur har det utkristalliserat sig i den historiska debatten från naturrätt, rättsrealism till rättspositivism? Vilken typ av rättighet är varumärken och hur respekteras de i en ny global och internationell miljö som Internet? Behövs ett mellanstatligt ingripande för skydda dessa varumärken i framtiden?

3.2 Allmänt om begreppet ”rättighet”

3.2.1 Rättighet enligt naturrätten, rättsrealismen och rättspositivismen

Begreppet rättighet, egendomsrätt och äganderätt har rötter långt tillbaka i tiden. Grotius och Locke² företrädde ett naturrättsligt tänkande som sade att alla är fria och lika enligt naturens lag och att varje människa har en egendomsrätt till sin egen person (livet, hälsan och sina lemmar) och sitt gods. Allt annat var gemensamt, men som kunde bli någons egendom genom bearbetning eller arbete av något slag. Det är en osäker tillvaro fullt

¹ Etik på nätet, hearing anordnad av IT-kommissionen den 25 maj 1998, refererad på <http://www.dsv.su.se/~jpalme/society/etikhearing.html>, lydelse 1998 06 30.

² Hugo Grotius holländsk filosof (1583 -1645) och John Locke engelsk filosof (1632-1704).

av kränkningar av varandras rättigheter, vilket människan löser genom ett samhällsfördrag. Man ger upp en del av sina rättigheter mot att få skydd och trygghet.³

Rättsrealismens företrädare, Axel Hägerström och Wilhelm Lundstedt⁴ avvisade tanken om att rättigheter kunde vara av naturen givna. De ansåg att rättigheter är uttryck för känslor, d v s metafysik och inte vetenskap.⁵ Detta synsätt kritiserades av bl a Carl Olivecrona som menar att rättighet är ett ord som används för upplysning, i syfte att dirigera handlingar och som även har en sammanbindande funktion.⁶

Rättspositivismens företrädare; bl a Hart och Dworkin hävdar, enkelt uttryckt, att juridik både består av en samling kända regler och lagar men även principer som fyller ut luckorna i lagarna. Rättspositivismen hävdar vidare att rättigheter existerar om de kan identifieras negativt genom att det finns en sanktion som inträder enligt en lag, eller regel om rättigheten kränks. Men rättigheter kan även uppkomma och existera till följd av sedvänja och senare diskuteras behovet av att omsätta sedvänjan på Internet till skydd för rättigheter till varumärken med gemensamma internationella överenskommelser.⁷

Med utgångspunkt från resonemanget ovan utgår jag från att rättigheter och äganderätter existerar enligt ett rättspositivistiskt synsätt och att de finns både negativt definierade i lagstiftning som erbjuder sanktionsskydd men även utvecklade genom sedvänja och andra regler.

3.2.2 Fysisk respektive immateriell rättighet

Rättigheter i form av t ex äganderätt uppkommer när rättigheter överförs, något vi jurister vanligen förknippar med handel med varor och tjänster. I det ögonblick jag erlägger betalning för en vara och får den överlämnad har jag fått en äganderätt som också innebär rättighet att förfoga över varan; t ex sälja den vidare, konsumera eller låna ut den.⁸

På samma sätt kan man genom en ansökan och betalning hos Patent och registreringsverket, erhålla bevis för en immateriell rättighet i form av ett varumärke eller firmanamn. Som vi kommer att se senare är beviset inte särskilt värdefullt om märket eller namnet inte representerar ett affärsvärde i t ex en organisation, förbindelser och allmänt anseende, sk goodwill. Om företaget säljs med medföljande varumärken och firmanamn förfogar man,

³ Tore Strömberg, Rättsfilosofins historia i huvuddrag, Lund, Studentlitteratur, 1991, s. 23 ff.

⁴ Axel Hägerström företrädare för Uppsalaskolan (1868-1939) samt dennes efterföljare Wilhelm Lundstedt (1882-1955).

⁵ A a Strömberg (1991) s.65 ff.

⁶ Göran Skogh och Jan-Erik Lane, Äganderätten i Sverige- en lärobok i Rättsekonomi, Stockholm, SNS förlag, 1993, s. 17.

⁷ Nigel E Simmonds, Juridiska Principfrågor, Stockholm, Nordstedts Juridik, 1996, kap 5 och 6.

⁸ A a Skogh/Lane s. 12-14.

inte bara över den fysiska rättigheten till företaget, utan även de immateriella rättigheterna till värden som företaget representerar.

3.2.3 Rättigheter är förhållandet mellan människor

Enligt Hohfeldt⁹ är en rättighet inte förhållandet mellan människa och sak utan förhållandet mellan människor. En rättighet markerar en moralisk förpliktelse för de som inte är innehavare av rättigheten. De är skyldiga att respektera rättigheten och att inte kränka densamma. Rättighetsinnehavaren har en kravrätt, frihet, kompetens och immunitet mot andra som har en plikt att underkasta sig den andres rättigheter eftersom de saknar rätten till objektet och är därmed oförmögna att ändra dess förmögenhetsrättsliga ställning.¹⁰

Ur ett varumärkesrättsligt perspektiv skulle varumärkesinnehavaren ha ett *krav* mot andra att få sin rättighet respekterad och övriga har en plikt att respektera rättigheten. Det inneär att varumärkesinnehavare kan kräva att utomstående inte gör intrång i dennes rättighet, och har dessutom möjlighet att vända sig till rättsväsendet för att få skydd mot detta. Motparter har alltså en plikt med en bakomliggande tvångsmakt som träder in om motparten inte fullföljer sin plikt. Hittills har en varumärkesinnehavare haft ett rättsligt skydd för sin rättighet och kunnat stämna en motpart för varumärkesintrång i annat fall.

Innehavaren av ett varumärke har vidare *frihet* att förfoga över rättigheten utan att någon annan kan ställa krav som inskränker den rätten, som t ex att använda sig av märket i reklam för sina produkter. Dessutom har han/hon *kompetens* att ändra sin rättsliga ställning genom att upprätta avtal som fördelar rättigheterna annorlunda. T ex genom att sälja företaget inklusive rätten till varumärket. Till sist är han/hon delvis *immun* mot förändringar i den rättsliga situationen. Ingen kan ta ifrån en varumärkesinnehavare sitt varumärke (om inte registreringen hävs till följd av felaktig registrering eller att varumärket inte använts på fem år¹¹).

Mot bakgrund av detta kan vi konstatera att varumärken är en immateriell rättighet som i relationen mellan människor skall respekteras. Till sitt skydd har varumärken nationella lagstiftningar med sanktioner mot dem som kränker rättigheterna.

3.3 Varumärkens framtid i en ny global miljö

Internet och informationsteknik har gjort det möjligt att handla, kommunicera och producera globalt över hela världen. Detta gränsöverskridande medium luckrar upp gränserna mellan nationer och kan utgöra ett hot, inte bara mot det nationella skyddet skydd, utan även mot

⁹ Hohfeldt var en amerikansk jurist som är berömd för analyserat skillnader mellan olika typer av rättigheter.

¹⁰ A a Simmonds, s. 135 ff.

¹¹ Se VML 25 - 25 a §§.

nationalstaten i sig. Global handel med valutor och globalisering av marknader är andra exempel på hot, speciellt när valutor bedöms som felvärderade. Ett belysande exempel är när den europeiska växelkursmekanismen slogs sönder 1992 eller när Sydostasiens lokala valutor inte längre kunde knytas till dollarn hösten 1997. Även produktionen och produktionsprocessen blir alltmer global och företag har inte längre en självklar nationell hemvist utan fungerar snarare som gränslösa flöden och samverkar inom ramen för ett starkt och etablerat varumärke.¹² Ny teknik och nya uppfinningar gör alltså att gränser mellan länder försvinner och allt mer sker inom ramen för globala system. I dessa globala system och nätverk, speciellt Internet som beskrivs närmare i del II, får varumärken en allt viktigare roll.

3.4 Varumärken som rättighet på Internet

Det är tveksamt om det nationellt rättsliga skyddet fungerar när varumärkesintrång (kravrätt kontra plikt) sker på Internet. Intrånget kan ske på en mängd olika sätt: genom domänregistrering, dolda sökord¹³ eller varumärkesanvändning på hemsidor som riskerar att förväxlas med det aktuella varumärket. Vidare är det inte alltid självklart att dessa företeelser går att knyta till ett visst lands domsrätt eller lagar.

Friheten att använda sitt varumärke på Internet är inte heller självklar, eftersom det finns ett flertal fall där varumärkesinnehavare tvistar om rätten till ett domännamn eller påstår varumärkesintrång till följd av annans användning av varumärket som sökord.

Att det endast skulle vara varumärkesinnehavarna som har rätten att sälja sitt varumärke har inte respekterats av sk domänpirater som registrerat kända varumärken som domännamn och därefter sålt dem tillbaka till varumärkesinnehavarna.

Inte ens immuniteten mot förändringar i innehavet av ett varumärke på Internet är självklar, eftersom flera parallella domänregister tillåter olika innehavare av samma varumärke som domännamn.

Trots att vi konstaterat att varumärken är en rättighet som bör åtnjuta ett visst skydd - visar det sig att så inte är fallet när varumärken förekommer på Internet (se kapitel 4:4). Skall ett sådant skydd åstadkommas genom mellanstatligt ingripande eller utan reglering?

3.5 Två teorier om reglering av rättigheter

En marknadsekonomi förutsätter, förutom etablerade och respekterade rättigheter och äganderätter, fri konkurrens och institutioner som bevakar

¹² Bert Levin och Lennart Nordfors, Vem tar makten - fyra scenarier med vinnare och förlorare i Norden 2008, Falun, Ekerlids förlag, 1998, s.9-27.

¹³ Keywords eller meta-taggar, se vidare kapitel 5.5.

och skyddar dessa rättigheter och äganderätter. Den rationella människan maximerar nämligen sin nytta genom frivilliga byten av rättigheter, sk avtalsfrihet. Äganderätter innebär ofta ett risktagande i form av resurssatsningar och finansiering vilket rättighetsinnehavarna vill ha ett skydd för. När uppoffringarna för investeringar och satsningar inte kompenseras i form av ersättning, t ex att resurserna är knappa eller för att de ägs kollektivt, uppstår risk för ineffektiv fördelning av resurser (sk imperfekta marknader).¹⁴

Problem med bristande respekt för rättigheter och fördelning av rättigheter kan lösas enligt två ekonomiska teorier. Den klassiska teorin anser att marknaden själv löser störningar genom prisreglering.¹⁵ Den andra teorin anser att konflikten leder till osäkerhet och problemet flyttas därför till ett politiskt plan för en lösning. Denna teori finns i flera varianter och bygger delvis på Keynes som menar att marknaden inte kan reglera problemet själv, utan att det finns behov av statlig reglering.¹⁶ Dessa två teorier utvecklas närmare i kapitel 5.

¹⁴ A a Skogh/Lane s. 32 ff.

¹⁵ R. G Lipsey och P. N Courant, *Macroeconomics*, 11 uppl, New York, Harper Collins Publishers Inc., 1996, s. 527.

¹⁶ A a Lipsey och Courant, s. 460 ff, 512, 641-42.

4 DEN TEKNISKA ASPEKTEN

4.1 Inledning

Utgångspunkten för den tekniska aspekten är dels den nya tekniken och dels informationssamhället. Båda är präglade av informationsfrihet och har tillsammans skapat nya tekniska lösningar. Dessa tekniska lösningar har gett nya förutsättningar för att sprida och ta emot information och kunskap via globala nätverk som Internet. Det globala informationssamhället har flytande gränser och skapar en ny rättsordning. Men vad är Internet och hur ser dess historia ut? Först efter svaret på dessa frågor är vi mogna för att ta reda på vilka konsekvenser Internet får för skydd av varumärken.

4.2 Internets historiska bakgrund

Det man vanligen förknippar med Internet är World Wide Web, en företeelse som skapades under 1990-talet (se nedan), men ursprunget finns längre tillbaka i tiden. Redan på 1960-talet fanns idéer om att knyta ihop datorer och under ledning av ARPA (Advanced Research Projects Agency)¹⁷. Till en början var det ett forskningsprojekt kring en sk packet switching teknik som innebär att man delar upp informationen i paket. Syftet är att genom att paketvis skicka informationen så kommer man förbi problem med avbrott i telefon och radiotrafik.¹⁸

1969 skapades APRANET och samtidigt skedde uppkopplingen mellan två universitet och senare ytterligare tre noder¹⁹. Syftet med det militära forskningsprojektet har sagts vara att Pentagon ville skapa ett decentraliserat underrättelsesdatornät som skulle kunna överleva en kärnvapenattack. Men troligen är anledningen till forskningens framåtskridande att det stod mycket att vinna på att samordna datorresurser spridda över USA. NASA tillsammans med det amerikanska försvaret bekräftade att man bättre kunde utnyttja datorkraften om man kopplade samman datorer. Chrystal Palace, det amerikanska luftkommandots högkvarter förlagt i ett berggrum, hade all processorkraft samlad och skulle klara en direktträff av kärnvapen. Det ställdes allt högre krav på datorkapacitet och under fredstid utnyttjades resurser utanför berget, framförallt genom tillgång till universitetens nätverk. Universiteten hjälpte utvecklingen framåt eftersom de senare började koppla ihop egna nätverk och 1972 bildades det som vi idag kallar Internet med Unix som operativsystem.²⁰

¹⁷ Senare kallat för DARPA där D står för defence, men sedan 1988 är det Data Defence Network - DDN som står för arbetet.

¹⁸ Thomas Carlén Wendels, Nätjuridik - lag och rätt på Internet, Stockholm, Juristförlaget, 1997 s. 23 ff.

¹⁹ En nod är den dator som är den yttersta länken i ett nätverk.

²⁰ Intervju med Tony Norman 1998 04 24- nätverksansvarig vid Norweb AB.

NSF (National Science Foundation)²¹ bidrog till Internets utveckling när de 1987 gav IBM m fl i uppdrag att utveckla ett högeffektivt och stort nätverk (NSFNET) för 4.000 forskare och utbildningsinstanser. Det amerikanska flygvapnet, NASA och energidepartementet bidrog med viktiga kunskaper och 1991-92 gick utvecklingen mot ett icke-militärt nätverk. I samband med detta ingick NSF avtal med NSI som fick i uppgift att ansvara för registrering, samordning och upprätthållande av Internets domännamns funktioner (se nedan). Den amerikanska kongressen gav NSF tillstånd att privatisera Internet 1992 och därmed tillåta kommersiella aktiviteter, vilket kom att skynda på utvecklingen än mer.²²

1986 bildades NORDUnet som band ihop de nordiska universitetsnäten och administrationen av SUNET och NORDUnet samlades på KTH i Stockholm, idag KTHNOC (KTH Network Operation Centre). Den svenska topdomänen -se registrerades 1986, men först 1988 gick SUNET (Swedish University Network) över till den befintliga internetstandarden. 1991 kom de kommersiella intressenterna in och SWIPnet (Comviq/Tele2) och TIPnet (Telia) startade.²³

4.3 Ett nätverk av nätverk

Tekniskt sett består Internet av flera nätverk²⁴ och lokala datorsystem som kopplas samman genom fasta förbindelser. Med hjälp av ett modem eller ISDN²⁵ (Integrated services digital network) kan man koppla upp sig på Internet. För att datorerna skall kunna kommunicera med varandra krävs att de talar samma språk och det krävs ett sk kommunikationsprotokoll, t ex TCP/IP (Transmission control protocol/ Internet Protocol).²⁶ Dessa protokoll utgör tillsammans en beskrivning av regler och meddelandeformat som krävs för datorkommunikation. Förutom TCP/IP innebar nyheten med DNS (Domain Name System) 1983 en möjlighet att kunna identifiera adresser med logiska bokstavsnamn (domännamn se nedan) istället för sifferkoder (sk IP-nummer). Men för att kunna fastställa den exakta

²¹ NSF har en lagstadgad uppgift att stödja och stärka vetenskaplig forskning, ingenjörsvetenskap och utbildningsaktiviteter i USA. Detta innefattar att upprätta nätverk för att koppla samman forskning och utbildning. Se vidare United States Department of Commerce, Management of Internet Names and Adresses: <http://www.ntia.doc.gov/>, lydelse 1998 06 05.

²² A a United States Department of Commerce, Management of Internet Names and Adresses.

²³ A a Carlén Wendels s. 23 ff.

²⁴ Ett nätverkt är sammankopplade datorer som kan utbyta information. Ett nätverk är allt ifrån ihopkopplade persondatorer till världsanpassade nätverk som Internet. Gunnar Gunnarsson, Internethandboken, Stockholm, Pagina Förlag, 1996, s. 5.

²⁵ Ett modem översätter de digitala pulserna från datorn (ettor och nollor) till analoga signaler som kan sändas över telefonnätet. Eftersom analoga signaler omfattar även gråskalor och kan variera blir det ibland problem med överföringen från datorn vars system med ettor och nollor är tämligen exakt. ISDN är en ny typ av direkttelefonlinje som sänder de digitala signalerna direkt utan att omvandla dem till analoga först.

²⁶ Johan Lundberg, Internet, domännamn och svensk rätt - särskilt om sk domänstölder, Uppsala, IUSTUS förlag, 1997, s. 26-29.

identiteten för det man söker krävs unika adresser, domännamn, och dem är det ont om.²⁷

4.3.1 Lite närmare om TCP/IP

Det ursprungliga protokollet för datorkommunikation var NCP (Network Control Protocol) som förutsatte att alla datorer, kopplade till nätverket, var anpassade till detta protokoll. Av den anledningen utvecklade APRANET 1984 ett öppet protokoll, TCP/IP. Efter detta var tillväxten av nya värddatorer enorm (från 1.000 st 1984 till 10.000 1986 till 1 miljon 1992 och 16 miljoner 1997).

TCP fungerar så att sändardatorn bryter ned informationen i paket, ger dem kontrollnummer och adresser och skickar dem till mottagaren över nätet. Hos mottagaren kontrolleras nummer och adress och eventuellt feladresserade paket sänds tillbaka. De som är rätt adresserade sätts ihop efter det ursprungliga formatet så att mottagaren kan läsa informationen. Finessen med protokollet är att paketen inte har någon bestämd färdväg när de sänds i väg utan tar sig fram på egen hand. Vägen för paketet bestäms efter hand och tar andra vägar om en dator är nere, en förbindelse bruten eller hårt belastad. Därför är det avgörande med ett icke topstyrt nät med ett öppet protokoll.²⁸

TCP/IP är egentligen en uppsättning av protokoll som tillsammans bildar en protokollstack²⁹. TCP/IP har utvecklats till ett beteendemönster för avancerad adressökning och har blivit särskilt framgångsrik eftersom det är en öppen standard som inte är knuten till någon särskild leverantör. Det innebär att vem som helst kan använda TCP/IP utan att betala licensavgifter. TCP/IP är inte heller knuten till någon särskild datortyp och lämpar sig därför särskilt för stora nätverk. Nya protokoll och tekniker utvecklas ständigt i samarbete mellan flera företag, organisationer och enskilda.

TCP/IP nätverk består av fyra skikt som nerifrån och upp är:

- Länkskiktet består av nätverkskort och drivrutin, gränssnitt mot nätverkskortet. Denna del ansvarar för den fysiska datatransporten över nätverket.
- Nätverksskiktet ansvarar för att datapaket med information kommer till rätt mottagare.
- Transportskiktet hanterar dataflöden mellan två datorer och ser till att upprätthålla en kanal så att data kan skickas mellan datorerna.

Applikationsskiktet består av olika program som t ex Eudora som används för att skicka e-post eller Web-läsare (som t ex Netscape eller Explorer filöverföringsprogram) som används för att "surfa" .³⁰

²⁷ Hans Ahlstedt, Datarättens ABC, 3 uppl, Uppsala; IUSTUS förlag, 1997, s. 129 f.

²⁸ A a Carlén Wendels, s. 23 f.

²⁹ Exempel på protokoll som ingår i protokollstacken i applikationsskiktet är SMTP, POP3 (e-post), FTP (filöverföring), Telnet (fjärrinloggning på andra datorer) och HTTP (World Wide Web), se vidare a a Gunnarsson s.11 f.

³⁰ A a Gunnarsson, s. 5 f och 11 ff.

4.3.2 E-post

När e-posten uppfanns 1972 fick nätet en mänsklig profil och blev snabbt nätets mest använda applikation. E-post innebär ju en möjlighet för människor att kommunicera via datorerna och inte att datorerna kommunicerar själva. Den första standarden för e-post, UUCP (Unix to Unix copy) kom 1972 och är ett filöverföringsprogram som fortfarande används parallellt med mail-protokollet SMTP (Simple Mail Transport Protocol) som kom 1981. De världs-kända nyhets- och diskussionsgrupperna startade i USENET 1976.³¹

4.3.3 World wide web och Http

Det som vanligtvis förknippas med Internet är, förutom e-post, att surfa. Detta sker med hjälp av en "Web browser", som är ett slags läsprogram, t ex Netscape. Möjligheten att surfa kom 1993 med world wide web som möjliggjorde kommunikation mellan datorer med både texter och bilder. Men redan 1990 skrev Tim Berners-Lee vid partikelfysiklaboratoriet CERN³² i Genève World wide web - det globala informationsnätverket.³³ Bakgrunden till idén var forskarnas svårigheter att minnas nätets alla adresser och man ville skapa en möjlighet att förflytta sig mellan siter³⁴ och dokument med hjälp av hypertextlänkar. Dessa länkar skulle vidarebefordra länkanrop och hämta dokument från andra datorers siter.³⁵

WWW består av två centrala standarder; HTTP (Hypertext Transfer Protocol) och HTML (Hypertext Markup Language). HTTP är ett sätt att överföra information, ett slags transportprotokoll och HTML är ett sätt att uttrycka informationen, ett slags textformat/sidbeskrivningsspråk som formaterar dokument för Internet.³⁶ Tidigare hade det bara varit möjligt att lägga upp hemsidor med text och nyheten om www spreds snabbt under 1994-1995 när företag började så smått få upp ögonen för utvecklingen och såg möjligheter för marknadsföring via Internet.³⁷

4.4 DNS, IP-nummer och domännamn

Ett domännamn, inklusive prefix www och suffix se, består egentligen av en rad olika sifferkombinationer, ett unikt sk IP-nummer. Med hjälp av DNS (Domain Name System, ett protokoll som omvandlar siffrorna till

³¹ A a Carlén Wendels, s. 24 f.

³² CERN står för Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire.

³³ A a Gunnarsson, s. 187 f.

³⁴ Siter är en samling sammanlänkande hemsidor som återfinns under en domänadress och kallas även sajter.

³⁵ A a Carlén Wendels, s. 25 f.

³⁶ A a Gunnarsson, s. 187 ff.

³⁷ Föreläsning av Peter Wahlgren 1997 11 12, Stockholms universitet, "Rättsskydd i digital miljö".

bokstäver) översätts numret till ett namn som är lättare att komma ihåg och söka.³⁸

Varje dator som ansluts till Internet har ett unikt IP-nummer som består av flera delar som i sin tur motsvaras av olika delar av adressen. IP-numret 194.218.252.217 står t ex för www.norweb.se. DNS fungerar som en nummerupplysning på så sätt att den svarar på vem som har domänen norweb och vilken dator inom Norweb som avses. Det gemensamma adresseringssystemet (DNS) håller alltså reda på adresserna. Adresserna läses bakifrån där den geografiska toppdomänen anger landet som adressen befinner sig inom, nämligen Sverige. Därefter kommer det egentliga domännamnet (andradomänen) som registrerats i Se-registret. Tredje och fjärde domäner som kan följa därefter, bestämmer innehavaren av andradomänen själv över. Det finns även internationella toppdomäner³⁹ som t ex, ”com”, ”net”, ”org” mfl. Registreringar av andradomäner under te x ”com” är oberoende av innehavarens hemvist eller nationella anknytning.⁴⁰

4.4.1 Ansvar och administration över domännamn och register

IANA (Internet Assigned Numbers Authority) och IEPG (Internet Engineering Planning Group) ansvarar för DNS och IP-adressering men den fysiska administrationen, namn och adresstilldelning sköts av tre NIC (Network Information Centres). InterNIC sköter de allmänna eller internationella domänerna. RIPE (Regional Internet Registry for Europe, Network Coordination Centre) och AP NIC (Asian Pacific) sköter nationella toppdomäner inom sina respektive områden och de delegerar ofta i sin tur till nationella organ.⁴¹ Det svenska registret sköts av NIC-SE och totalt finns det närmare 200 domännamnregister runt om i världen.⁴²

Till följd av överbelastningen av den populära com-adressen⁴³ bildades IAHC (International Ad Hoc Committee) 1996 som bl a består av WIPO (World Intellectual Property Organisation). I ett försök att minska

³⁸ Se ”Policy och rutiner för drift och underhåll av nationellt register”,

”<http://www.internic.se/#policy>” lydelse 1997 10 15 samt a a Lundberg, s. 28-31.

³⁹ Dessa kallas ofta internationella toppdomäner (international TLD’s) och de är för närvarande sju stycken; ”com” står för kommersiella enheter, ”org” för amerikanska organisationer, ”net” för nätverksleverantörer (network provider), ”gov” för amerikanska myndigheter, ”edu” för amerikanska undervisande organisationer, ”mil” för amerikanska krigsmakten, ”int” internationella databaser och organisationer skapade av internationella företag. Egentligen är det bara ”com” och ”int” som möjliggör registrering av andra än amerikanare. Se Erika Heveus, Varumärken i Globala nät, Stockholm, Juristförlaget, 1997, s. 15 f samt David W Maher, Trademark on the internet - who’s in charge, ”<http://aldea.com/cix/maher.html>” lydelse 1997 10 28.

⁴⁰ A a Heveus, s. 15 f.

⁴¹ A a Carlén Wendels. s. 26 f.

⁴² Petter Rindforth, Internetjuridik mer än bara domännamn, Dagens Industri 1996 12 04.

⁴³ Den mest populära adressen är com-adressen som ökade i antalet registreringar från 5.000 stycken 1993 till 662.660 stycken 1996 och fortfarande ökar det med 10.000 varje vecka. Se <http://rs.internic.net/nic-support/nicnews/dec96/stats.html>, refererat i a a Lundberg, s. 39-41.

belastningen har man föreslagit bildandet av flera toppdomäner (se vidare kapitel 4:2).

4.5 Från teknik till juridik

Mot bakgrund av den historiska och tekniska beskrivningen av Internets uppbyggnad är det lätt att förstå vikten av att Internet skall fungera utan toppstyrning. Det skall vara fritt för envar att koppla upp sig och nätet skall inte vara beroende av vissa nätverk, eftersom en nätverksoperatörs ansvar för sina datorer, servrar och växlar inte skall avgöra Internets existens. Forskare och tekniker som varit med om utvecklingen och uppbyggnaden anser att problem som dyker upp kan tekniken lösa själv alternativt genom internationella samarbetsorgan. Mot detta invänder vissa jurister som anser att problemen har blivit så pass komplexa och multinationella att varken teknik eller intresseorganisationer kan lösa dem. Deras argument är att gemensamt statligt ingripande i konventioner skapar förutsebarhet och rättssäkerhet.

5 DEN RÄTTSLIGA ASPEKTEN

5.1 Inledning

Det finns flera intressanta rättsliga aspekter av informationshantering via globala nätverk, bl a frågor om vem som är ansvarig för de olika nätverken som ingår i det stora nätverket. Frågor som nyttjanderätt respektive äganderätt får en speciell innebörd när det sker via Internet. Ansvarsfrågor vid användande, sändande och mottagande av information liksom lagval och domsrättsfrågor vid gränsöverskridande handlingar över nätet. Informationsfrihet och yttrandefrihet ställs på sin spets när kommunikation kan ske interaktivt och med ett stort antal användare.⁴⁴ I denna uppsats kommer endast rättsproblem som har anknytning till varumärken att beröras.

Internet är ett speciellt medium av flera skäl, t ex att konsumenterna själva söker sig till information om företag och dess varor/tjänster. Numer är siter marknadsplatser med annonser och reklam riktad till konsumenterna. Utbud av varor och tjänster, liksom beställningar, offerter, avtal, leveranser och betalningar kan ske elektroniskt idag. Fördelarna är många; såsom minskade transaktionskostnader, riktad reklam till rätt grupp och tidseffektivitet. Internet har utvecklats från ett kommunikationsmedium till ett informationsmedium och marknadsplats, vilket sätter särskild vikt vid att de aktivt sökande konsumenterna hittar till rätt företag, speciellt mot bakgrund av det ökande antalet användare. Varumärken är en viktig kanal för konsumenterna att hitta näringsidkare. På Internet har varumärkens betydelse ökat och gett upphov till en mängd rättsliga bryderier.

Innan vi går in på de rättsliga bryderierna, med anknytning till varumärken på Internet, måste vi ta reda på vilka regler som styr en viktig del av varumärkeshantering, nämligen då de förekommer som domännamn (avsnitt 4.2). Internet är inte bara specifikt genom att ha särskilda regler, utan även genom att sakna central ledning utan både kärna och gränser. Förutom Internets globala struktur, som ger upphov till frågor kring lagval och domsrätt vid tvister (avsnitt 4.3), har andra rättsproblem som varumärkesintrång, vilseledande marknadsföring och en kamp om ett begränsat antal domännamn uppstått⁴⁵ (avsnitt 6.4-5). För att undvika varumärkesintrång och samtidigt etablera ett starkt varumärke krävs globala strategier som behandlas i avsnitt 6.6.

⁴⁴ Antalet användare av Internet var den 1 juni 1996 ca 60 miljoner enligt en undersökning av Network Wizard och antalet användare förväntas fördubblas per år och uppskattas vara drygt 1 miljard år 2000. Se www.nw.com/zone/WWW/notes.html, refererat i a a Lundberg s. 30.

⁴⁵ Förutom tvister om vem som är rättmätig innehavare av vissa populära namn, bedrivs handel med åtråvärda namn (Det förekommer organiserad handel med domännamn, t ex via www.domainmarc.com där "billgates.com" är till salu för 1,000,000 USD), domänstöld i utpressningssyfte och registreringar av andras namn i syfte att smutskasta företag med vilseledande information. Se vidare a a Lundberg, s. 39-41.

5.2 Nytt medium med nya regler för varumärken i form av domännamn

5.2.1 IANAs ansvar för domännamnssystemet (DNS)

IANA (Internet Assigned Numbers Authority) är den organisation som ytterst ansvarar för samtliga domänadresser, såväl internationella som nationella. De har gett tillstånd till ett nytt bolag, NIC-SE att ta över hanteringen av den nationella domänen ”se” i Sverige (se 2.3). Sedan april 1993 ansvarar NSI (Network Solutions Incorporated) för tilldelning och administration av de internationella toppdomänerna på uppdrag av den amerikanska regeringen.

NSI's avtal med den amerikanska regeringen löper strax ut och med anledning av detta och det faktum att NSI fått en orimligt dominant position på domännamnsmarknaden⁴⁶, har diskussioner kring domännamnens administration, ledning och tilldelning pågått sedan 1996. Avsikten är att privatisera domännamnssystemet (DNS) samt underlätta en global samverkan i administrationen och tilldelningen av domännamn.

5.2.1.1 DNS i behov av förändring⁴⁷

DNS, som beskrivits i kapitel 4, har föråldrats och behöver förändras allt eftersom Internet blivit ett allt viktigare medium för handel, utbildning och kommunikation⁴⁸. Kravet på förändringar kommer från flera håll och till följd av flera orsaker. Många har kritiserat det nuvarande systemet med tilldelning av internationella domännamn från NSI, för att sakna konkurrens och andra påpekar att det ökade antalet tvister mellan domännamnsinnehavare och varumärkesinnehavare blir alltmer besvärliga.

Redan i maj 1996 föreslogs ett multinationellt, privatiserat, exklusivt domänregister av Dr Postel⁴⁹. Trots många omskrivningar och livlig debatt, nådde man ingen överenskommelse om förändringar. I september 1996 bildades därför IAHC (International Ad Hoc Committee) organiserat av

⁴⁶ Företaget har tjänat ca 200 miljoner dollar i registreringsavgifter de senaste åren. Se Lennart Pettersson, USA trasslar till domännamnen, Datateknik 980212.

⁴⁷ Nedan baseras på a a ”Management of Internet Names and Adresses” från det amerikanska handelsdepartementet den 5 juni 1998, s 1-5, se <http://www.ntia.doc.gov/>.

⁴⁸ Enligt en undersökning från Pew Resarch Center växer Internet som en viktigt källa för information och nyheter. Under de senaste året har de som använder Internet för information och nyheter minst en gång i veckan i USA ökat från elva miljoner till 36 miljoner (från 6 % till 20 % av USAs vuxna befolkning). Kurt Mälarstedt, Lavinartad tillväxt av nätadresser, DN 1998 06 11.

⁴⁹ Dr Jon Postel var den nytexaminerade student vid universitetet i Kalifornien (UCLA) som tog hand om den ursprungliga listan med värdomän och adresser i samarbete med APRANET på 60-talet. Senare flyttade Dr Postel till Informationsforskningsinstitutet (the Information Science Institute - ISI) vid Södra Kaliforniens universitet och då på uppdrag av DARPA. Se a a ”Management of Internet Names and Adresses” s. 2, <http://www.ntia.doc.gov/>.

ISOC i samarbete med WIPO och ITU⁵⁰. IAHC levererade ett förslag (Memorandum of understanding, MoU⁵¹) i december 1996 där man förslög att fem nya toppdomäner skulle införas, administrerat av ett konsortium bestående av nya privata registerinnehavare men utan exklusiva rättigheter. Vidare föreslogs inrättandet av en ny tvistelösningsprocess administrerat av WIPO⁵² vid konflikter mellan varumärkesinnehavare och domännamnsinnehavare.

5.2.1.2 IAHCs förslag till förändringar⁵³

Rapporten från IAHC från den 4 februari 1997 föreslog en rad förändringar i domännamns systemet (DNS). Rapporten var inte bindande men följdes ändå i praktiken. Rapporten föreslog bl a uppdelning mellan internationella och nationella domännamn, generella domänadresser, förändring av tvistehanteringens samt skydd av internationellt kända namn.

Förslaget angående generella domänadresser innebar att sju nya domännamn⁵⁴ för bl a företag och kommersiell verksamhet, Internetoperatörer, kulturella arrangemang, informationservice samt individuella personliga namn skulle skapas. Avsikten var att skapa ett mer användarvänligt system för de nationella och internationella varumärkena, öppna plats för fler varumärkesskyddade domäner samt avlasta trycket av com-adresserna. Förslaget har kritiserats eftersom det innebar att innehavare av berömda och kända varumärken skulle vara tvungna att bedriva en mycket omfattande bevakning mot varumärkesintrång och skydda sig mot urvattning genom användning av varumärken i ett ökat antal toppdomäner. Istället invände kritikerna att domänregistreringsregler bör koordineras med gällande nationell varumärkesrätt.

Rapporten från IAHC fördömde vidare NSIs sätt att placera omtvistade varumärken på en väntelista under pågående tvist och förespråkade så lite inblandning som möjligt från NSI⁵⁵. Istället föreslog IAHC att man borde

⁵⁰ The internet society (ISOC) startade IAHC september 1996 och har nu 11 medlemmar, bl a: The Internet Architecture Board (IAB), The Internet assigned numbers authority (IAHC), International Telecommunications Union (ITU), World Intellectual property organisation (WIPO), the International trademark association (INTA).

⁵¹ Förslaget från IAHC finns på <http://www.iahc.org/draft-iahc-recommend-00.html>, lydelse 1997 10 26.

⁵² Se om WIPOs förliknings och medlingscenter och resolution om domännamnstvister på <http://www.arbiter.wipo.int/>.

⁵³ Nedanstående bygger i huvudsak på Jim Jordan, Summary and comments regarding the IAHC Domain Name Recommendations, <http://www.cyberlaw.com/jrdn.html>, lydelse 1997 10 26.

⁵⁴ Det senaste förslaget från amerikanska handelsdepartementet är dock fem nya toppdomäner, se a a "Management of Internet Names and Addresses", <http://www.ntia.doc.gov/>.

⁵⁵ En av NSIs tidigare policies innebar att en innehavare av varumärken kunde skriva till NSI och begära att ett domännamn som inkräktade på dennes registrerade varumärke eller firmanamn skulle stängas av inom 30 dagar. Den här policyn var gudasänd för varumärkesinnehavarna, som varit sena i "Okla Homa racet" efter domänadresser och de fick en enkel möjlighet att vinna en tvist de troligen aldrig skulle vunnit i en vanlig rättegång. Men i mars 1996 slog sex innehavare av registrerade domännamn, som blivit av med sina namn, tillbaka. NSI ändrade sin policy och krävde att den som ville ha ett

publicera alla ansökningar på en känd web-sida för att undvika att betydande investeringar görs i domännamn som kunde leda till tvist. Kritiker mot förslaget invänder mot den orimliga bevakningsprocess det innebär att bevaka ansökningar av domännamn.

Dessutom förslogs att domännamn som är identiska eller mycket lika namn som redan är internationellt kända över Internet och för vilka det redan existerar varumärkesskydd - skall reserveras till dem som innehar rätten. En expertpanel för varumärken och domännamn föreslogs administrera detta inom WIPO. Panelen skulle ha rätt att skydda etablerade namn mot stämning för varumärkesintrång, något som sökanden av ett domännamn måste acceptera vid ansökningen.

Trots att detta förslag mottogs positivt av många Internetanhängare, kritiserades det för att dess aggressiva metoder och korta implementeringstider liksom avsaknad av kommersiellt deltagande i processen.⁵⁶ Tack vare det fortsatta trycket på förändringar och önskemål om USA's tillbakadragande från DNS systemets administration, kom ett förslag i januari 1998 från det amerikanska handelsdepartementet. Förslaget (the Green Paper) förespråkar en privatisering av Internet obundet av restriktioner från regeringar⁵⁷ och följdes upp den femte juni 1998 med ett "white paper" angående ledning för namn och adresser på Internet. Där föreslås att detta skall skötas av ett nytt kommersiellt bolag med internationell styrelse.

5.2.2 DNS systemets framtid

Det amerikanska handelsdepartementets förslag från den femte juni 1998 angående förändringar av DNS systemet skedde i syfte att privatisera detsamma och förenkla internationellt deltagande i dess utveckling. Förslaget är baserat på fyra principer; (1) stabilitet, (2) konkurrens, (3) privat samordning och (4) representation. Avsikten är att USAs regering skall dra sig tillbaka från DNS systemets utveckling och ledning, men finnas kvar i

domännamn avstängt måste bevisa sitt rättmätiga innehav inom 30 dagar. De som inte hade sina varumärken registrerade fick använda sig av Tunisiens varumärkesregistrering, eftersom det var det enda land som kunde ge ett sådant bevis inom en så kort tid. NSI's fjärde policy innebar dock att NSI bara satte ett omtvistat namn på en väntelista tills tvisten avgjorts i rättegång eller genom skiljedom. För att få tillgång till namnet krävdes att domstolen beslutade till ens fördel eller att man betalade så pass mycket som innehavaren begärde för att ge upp namnet. För att kunna begära att namnet sätts på väntelistan krävdes att innehavaren hade en varumärkerregistrering som man fått *innan* man startade processen mot NSI. I dessa tvister krävdes att den, som påstods sig ha bättre rätt till en domän, hade ett registrerat varumärke som kunde styrkas med en kopia inte äldre än 6 månader. Utländska bevis godtogs om de uppfyllde samma standard som i USA.

Se a a Lundberg, s. 47-51 samt Carl Opendahl, General Information about trademarks, <http://www.patents.com/nsi/iip.sht>, lydelse 971028.

⁵⁶ Kommentarer och diskussion kring förslaget finns på <http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/email>.

⁵⁷ Förslaget kallas The Green paper och finns liksom presidents Clintons Electronic Commerce Memorandum of July 1, 1997, på <http://www.ntia.doc.gov>.

processen för att säkra stabilitet och säkerhet. Genom att konkurrensutsätta systemet hoppas man på ett decentraliserat system som främjar utveckling och maximerar den individuella friheten. En privat samordning föredras framför regeringskontroll, eftersom det tros bli ett mer flexibelt system som snabbare kan anpassa sig till utvecklingen och därmed reflektera den omvända makten som karakteriserar Internet. Ledningen för DNS skall vara representativ för Internet som ska spegla både geografiska och funktionella skillnader mellan Internets användare.⁵⁸ Nedan redogörs för förslaget och debatten kring det.

5.2.2.1 Ideell stiftelse administrerar DNS

Den amerikanska regeringen har för avsikt att så snart som möjligt och gradvis föra över ansvaret för DNS från IANA till en privat ideell stiftelse placerad i USA⁵⁹. Regeringen har dock för avsikt att kontinuerligt delta i översynen av policier tills den nya organisationen har satt sig ordentligt, dock längst till den 30 september år 2000. Detta har ifrågasatts av många Internetoperatörer⁶⁰. Bl a EU kommissionen har befarat att USA's inblandning skulle bli alltför påtaglig och dominant, men USA avvisar kritiken med att de varken har för avsikt att ersätta några rättsordningar eller ta över kontrollen över Internet.⁶¹ Man är dock överens om att tillskapandet av ett stabilt och privat system som speglar Internetssamhällets mångfald utan inblandning av nationella regeringar är av godo.

Ledningen för denna ideella stiftelse skall bestå av en styrelse på femton personer, från bl a Internet Architecture Board (IAB), regionala och nationella domänregister och internetanvändare. Kritiker har invänt att styrelsen inte är tillräckligt representativ då varumärkesinnehavare, Internettjänstleverantörer och ideella samarbetsorganisationer inte är representerade. Men detta tillbakavisas med att det är omöjligt att få en fullständigt representativ styrelse.

Den ideella stiftelsens styrelse skall så småningom se till att tilldelning och administration över domännamn konkurrensutsätts och privatiseras. Skepsis har uttryckts mot detta eftersom man befarar att de organ, som får rätten att dela ut domännamn, kommer att agera opportunistiskt då en monopolsituation inte medför incitament att följa regler eller arbeta för ett säkrare Internet. Den amerikanska regeringen menar dock att de fördelar som kommer kunderna till del tack vare en konkurrensutsatt

⁵⁸ Se a a "Management of Internet Names and Adresses" s. 15 ff, <http://www.ntia.doc.gov/>.

⁵⁹ Det faktum att stiftelsen placeras i USA innebär inte att andra länders jurisdiktion utesluts, enligt a a "Management of Internet Names and Adresses" s. 7, <http://www.ntia.doc.gov/>.

⁶⁰ Bl a Policy Oversight Committee (POC) som diskuterat problemet med domänadresser tillsammans med Internationella Teleunionen (ITU) och WIPO. De kritiserar förslaget för att bl a att regeringar och organisationer utanför USA saknar möjlighet att påverka systemet. Istället föreslås en enda registerhållare, CORE (Council of Registrars) med en central databas för alla nya toppdomäner. Se a a Pettersson, Datateknik 980212.

⁶¹ Jan Melin, EU kritiserar regler för domännamn, Ny Teknik 980305, Jonas Lindgren, EU-länder underkänner amerikanskt internetförslag, TT Nyhetsbanken 980226 samt a a "Management of Internet Names and Adresses" s.5 ff.

domänhantering, ger större fördelar och behöver inte nödvändigtvis leda till monopolsituationer.⁶²

5.2.2.2 Varumärkesskydd efter förändringar

IAHC's förslag att inrätta nya toppdomäner vidhålls trots invändningar från varumärkesinnehavare som får ytterligare domäner att bevaka mot urvattning av sina varumärken. För att Internet skall fortsätta utvecklas som en effektiv kommersiell marknad, måste dock varumärkesinnehavare försäkras om att deras investeringar i varumärken skyddas. Å andra sidan kan man inte enbart ta hänsyn till varumärkesinnehavare, utan en balans mellan dessa och hela Internetsamhället är nödvändig. Varumärkesinnehavare efterfrågar främst ett effektivt tvistelösningssystem samt regler för jurisdiktion som möjliggör inte bara domstolsprocesser utan även verkställande av domar. För att möta dessa önskemål föreslås att man får betala i förskott för domäner⁶³ för att undvika domänstöld. Dessutom föreslås en gemensam tvistelösningsprocess vid domän- och varumärkestvister. Den tidigare policy av NSI, som innebar att rätten till ett domännamn kunde stängas av under en tid då parter tvistade om rätten till detta, har betraktats som oskäligt ur konkurrenssynpunkt. Det var nämligen alltför lätt att avstänga konkurrenter från marknadsinträde. Likaså ansåg varumärkesinnehavare utanför USA att avtal om forum och lagval i USA för framtida tvister var oskäligt, eftersom det finns risk för att alla tvister kommer att lösas i amerikanska domstolar med amerikansk rätt.

Mot bakgrund av detta har WIPO fått i uppdrag av den amerikanska regeringen att arbeta fram en balanserad och överskådlig process⁶⁴. I detta arbete ingår även att utarbeta rekommendationer för sådana processer samt utvärdera effekterna. Att i förväg anförtro framtida tvister till ett internationellt forum, tros vara lättare än att förbehålla vissa nationella domstolar jurisdiktion. Skyddet för varumärken skall dessutom underlättas genom inrättande av databaser⁶⁵ med kvalificerade söksystem över världens domännamn.⁶⁶ Ett förslag är att inrätta en Internetdomstol under tillsyn av WIPO som skall hantera varumärkestvister och namntvister på Internet. En opartisk nämnd kan lättare avgöra tvister vid namnkollisioner på internationella toppdomäner, som t ex com, än nationella domstolar. Detta gäller även fall av otillbörlig hantering och handel med domännamn samt

⁶² A a "Management of Internet Names and Adresses" s. 8 f.

⁶³ Själva avgiften har ifrågasatts om den är laglig eftersom den är snarlik en beskattning, men detta har avfärdats av den amerikanska kongressen, se 1998 Supplemental Appropriations and Rescissions Act; Pub. L 105-174; 112 stat. 58, refererat i "Management of Internet Names and Adresses" s. 13.

⁶⁴ WIPOs tvistelösningsprocess, "Domainname dispute resolution", se <http://www.arbiter.wipo.int/>.

⁶⁵ Med den amerikanska whois-databasen som förebild har även NIC-SE satt upp en liknande. Skillnad är att allmänheten som söker endast kan se domännamnet och firma men inte namn på ansvarig person, adress och telefonnummer som i USA. Motivet är att undvika annonsutskick, vilket undvikits i USA genom en disclaimer och förbud. Se Christer Åkerman, Fortsatt smussel i domänhanteringen, Datateknik 980326.

⁶⁶ A a "Management of Internet Names and Adresses" s. 9 ff.

fall där någon uppenbart agerat i ond tro. En appellationsdomstol för överklagande ingår även i förslaget.⁶⁷

5.2.3 NIC-SE administration av den svenska toppdomänen ”se”

Sedan den första januari 1998 har ett nytt bolag, NIC-SE tagit över administrationen av den svenska domänen ”se” och tar numer betalt för dessa⁶⁸. IANA som, fram till en övergång till en ideell stiftelse, har ansvaret för domänadresserna har accepterat det nya bolaget. Den som ansöker om ett domännamn kan även vända sig till ett ombud, licensierat av NIC-SE. NIC-SE ägs av II-stiftelsen som har huvudansvaret för Internets infrastruktur i Sverige. II-stiftelsens styrelse utses av ISOC-S (den svenska avdelningen av Internet Society) Internetoperatörerna samt nätverksföreningen Swedish Network User Society. Förslag till regler för domännamnet ”se” tas fram av II-stiftelsens nämnd för domännamnregler (DRS) och fastställs av II-stiftelsen, vilken DRS är underställd.⁶⁹

Statskontoret har utrett domännamshanteringen, i den sk Internetutredningen, med direktiv att ta fram ett tekniskt och sunt regelverk avseende bl a namn- och adressplan. Dessutom ingick direktiv att ta reda på om den nuvarande administrationen av Internet är rimlig med utgångspunkt att staten skall ingripa endast i undantagsfall med reglering. Regeringen kommenterade frågan huruvida man skulle lagstifta i detta ärende i revideringen av telelagen (SFS 1993:597), men liksom Statskontoret fann man att den nuvarande hanteringen av domännamn fungerade väl. Dock föreslog Statskontoret att en samrådsgrupp skulle inrättas med deltagare från lämpliga myndigheter.⁷⁰

En massiv kritik mot den tidigare arbetsgruppen (AG 12⁷¹ som fastställt tidigare gällande regler) och Björn Eriksens hantering av domännamnet ”se”⁷², har manat fram den här nya organisationen som för övrigt påminner

⁶⁷ Christer Åkerman, Internetdomstol stoppar namntjuvar, Datateknik 980212.

⁶⁸ Från 1998 kostar det 312 kr att registrera en domän och 250 kr att inneha en domän per år. Tidigare var detta gratis vilket sägs vara ett spår från tiden då Internet var en universitetsangelägenhet. Årsavgift har betalats av 88 % av de 60.000 registrerade domänerna. Olle Wallner, NIC-Ses VD, tror att 90 % kommer att betala, resterande 6000 stängs av. Calle Froste, Domänföretag: Hård kritik mot brist på insyn, Svenska Dagbladet Ekonomi 980204.

⁶⁹ Erik Geijer, Nu skall det bli ordning på svenska domäner, Computer Sweden nr 66 1997.

⁷⁰ Statskontorets sammanfattning av ”Svenska delen av Internet”, se <http://www.statskontoret.se/internetsa.htm>, lydelse 971001.

⁷¹ AG 12 består av Post och Telestyrelsen, Swedich Network User Society (SNUS), Patent och registreringsverket, Statskontoret, Sveriges Universitets Nätverk (SUNET), Telia, Tele 2, Telenordia, IBM samt Informationstekniska Standardiseringen (ITS).

⁷² Den ursprungliga hanteringen av den svenska toppdomänen, ”se”, hanterades av Svenska Internic och Björn Eriksen på KTH. Sedan i början av 80-talet har han arbetat med Internet och tilldelade enväldigt domännamnet ”se” i Sverige. Han har kritiserats för att ha agerat maktfullkomligt, ovilligt svarat på frågor och vägrat pröva överklagande av sina beslut. Men trots det har han sedan 80-talet administrerat tilldelningen av alla se-domäner i Sverige och Sunet och KTH har finansierat verksamheten utan att få ersättning för detta. Jan Kind, ”Björn Eriksen- MR Internet i Sverige”, Computer Sweden nr 78 1997.

om hur de amerikanska domänerna hanteras. AG 12 kommer dock att finnas kvar som en remissinstans till DRS förslag.⁷³

5.2.3.1 Regler för registrering av domännamnet ”se”

Reglerna fastställda av DRS den första januari 1998⁷⁴, innebär i korthet att:

Registreringen av ett domännamn måste avse en organisation med stadigvarande verksamhet i Sverige och vara registrerad hos PRV, Länsstyrelse eller lokal skattemyndighet innan tilldelningen av domännamnet sker.

Domännamnet skall på ett unikt och särskiljande sätt avse eller återspegla firma- eller organisationsnamnet, vilket innebär att domännamn som kan förväxlas med tidigare registrerade domännamn, deras firmor m m inte får registreras. Detta ger ett visst skydd till inarbetade och registrerade firmanamn.

En organisation kan bara registrera en huvuddomän, vilket får till följd att en koncern bara får registrera ett domännamn och göra sina företag till underdomäner för detta domännamn. Namn på tjänster, produkter, projekt, varumärken, bifirmor e t c kan inte heller registreras som egna huvuddomäner. Det innebär att Astra kan registrera astra.se men inte losec.se.

Namnet får endast bestå av bokstäver a-z, siffror 0-9 samt bindestreck. Namnet skall innehålla minst tre tecken om det inte är bevisligen mer allmänt känt under en annan förkortning, t ex DN.

Geografiska Ortsnamn är huvudsakligen reserverade för kommuner och liknande, d v s de som rätteligen kan göra anspråk på namnet. Undantag kan göras om Ortsnamnet är starkt förknippat med en specifik företeelse eller organisation.

Enskilda företag, handelsbolag, ideella föreningar m fl kan bara registreras under den länsrelaterade huvuddomänen (motsvarar länsbokstav, t ex a för Stockholmslän) där organisationen har sitt säte.

5.2.3.2 Debatt och kritik angående det nuvarande systemet

Ett fåtal månader efter det nya bolaget tagit över tilldelningen av se-domäner och DRS ansvaret för reglerna har debatten varit livlig och en hel del kritik framförts.

Avsikten med att ett privat bolag skulle ta över ansvaret för domännamnet ”se” var att man trodde marknaden skulle vara mer flexibel och snabbare kunna anpassa sig till förändringar och tekniska innovationer. Men risk för monopolställning och bristande insyn i bolaget har lett till kritik. Offentlighetsprincipen gäller visserligen för organisationen men inte för NIC-SE som tillämpar vanliga affärsmässiga sekretessregler. Vidare har NIC-SE fått kritik för att använda juridiska begrepp som förväxlingsbart och

⁷³ Erik Geijer, Domäner för varumärken på gång, Computer Sweden nr 80 1997.

⁷⁴ Reglerna finns på <http://www.iis.a.se/drs/domanregler.html>.

särskiljande i sina avslagsbeslut utan att ta hänsyn till hur de begreppen tillämpas i rättspraxis.

Efter kritik mot de regler som AG-12 utformat, utlovade DRS ordförande Eva Frölich en hel del förändringar. Besluten av de licensierade ombuden skulle kunna överklagas till NIC-SE och därefter till en separat nämnd som skulle överpröva besluten. Hanteringen skulle påminna om ett skiljeförfarande och kommer alltså att bli separerat från det traditionella rättsväsendet. Vidare utlovades en översyn över möjligheten att ge varumärken domännamn samt att alla företag i framtiden skall ha ett domännamn som speglar deras verksamhet på ett korrekt sätt, utan länsdomäner.⁷⁵ Men varken löftet om varumärken eller effektiva möjligheter att överklaga tycks bli verklighet. I framtiden får varumärkesinnehavare fortsätta med att starta aktiebolag med det aktuella namnet för att få ett motsvarande domännamn. Om det i framtiden uppkommer tvister där enskilda klagar på NIC-SE's eventuella avslag kommer den tänkta organisationen i två instanser sakna laglig auktoritet.⁷⁶

5.2.4 Sammanfattning och slutsats

IANAs kontroll och ansvar för domänadresser liksom NSIs kontrakt med den amerikanska staten angående tilldelning av internationella domännamn är i upplösning. Amerikanska handelsdepartementet har föreslagit att domännamnssystemet i framtiden skall hanteras av en ideell stiftelse placerat i USA och tilldelningen av domännamn av privata licensierade bolag. Syftet är att skapa ett flexibelt system som snabbt anpassar sig efter utvecklingen. Man tror nämligen att privata bolag lättare kan möta dessa krav om marknaden för domännamn blir konkurrensutsatt. Förslaget är dock kontroversiellt och har mött en het debatt under våren. EU har befarat att kontrollen över Internet och dess utveckling koncentreras till USA.

Regler, administrationen och tilldelningen av den nationella domänen "se" har genomgått en förändring i ljuset av förslaget från USA. En ideell stiftelse, II-stiftelsens domännamnregler, har numer kontrollen över regelutvecklingen och ett privat bolag, NIC-SE, sköter tilldelningen av domäner genom licensierade bolag.

Syftet med samtliga förändringar är att skapa ett domännamnssystem som är flexibelt och teknikanpassat utan statlig kontroll. I 7 redogörs för vissa rättsekonomiska aspekter, fördelar och nackdelar, av statlig reglering kontra spontana rättsordningar. Men när nya regelverk utan statlig inblandning dyker upp likt spontana rättsordningar, uppstår problem för bl a varumärkesinnehavare vars rättigheter inte får samma respekt. Krav har därför framförts från dessa om effektiva skyddsåtgärder i form av regler och rättsprocesser som är verkställbara. I avvaktan på att detta blir verklighet, återstår att se i vilken utsträckning nationell rätt kan tillämpas på tvister med anknytning till varumärken på Internet. En förutsättning för att nationell rätt

⁷⁵ A a Geijer, Computer Sweden nr 66 1997 samt aa Geijer, Computer Sweden nr 80 1997.

⁷⁶ A a Froste.

skall kunna tillämpas är ju att tvisten har sådan anknytning till det svenska rättssystemet, se nedan avsnitt 6.3.

5.3 Domsrätt och lagval på Internet

5.3.1 Inledning

Rättigheter till ett varumärke är begränsad av skyddsländernas territorialitet. Det innebär att varumärken är ett förmögenhetsobjekt, skyddat och skapat av ett lands specifika rättsordning, men omfattar inte motsvarande rättigheter i andra länder.⁷⁷ Eftersom immaterialrätter, som t ex varumärken, inte är fysiska rättigheter som fysiskt kan "befinna sig" eller "vara belägna" i ett visst land uppstår problem med gränsöverskridande hantering av varumärken, t ex på Internet. De problem som skall behandlas här gäller domsrätt och lagval för varumärkesintrång som sker på Internet.

Den internationella privat- och processrätten är specifik för varje land och hänvisar till en domstol i ett land som har rätten att döma (domsrätt) i en tvist av internationell karaktär, men även vilket lands lag man skall tillämpa (lagval) i den aktuella konflikten. Nedan redogörs för dessa regler och principer för lagval i Sverige och USA och svårigheterna att fastställa lag i företeelser som sker på Internet. Därefter redogörs för principerna för domsrätt (även kallat jurisdiktion) i Sverige och i USA med en efterföljande analys för dessa reglers konsekvenser för varumärken på Internet.

5.3.2 Principer för lagval i Sverige

Internationell privaträtt kan handla om olika privaträttsliga företeelser, t ex ett skadestånd, men skillnaden är att rättsförhållandet har en internationell karaktär. Den internationella privaträtten hänvisar till en rättsordning ur vilken man får söka lösningen på den internationella företeelsen. Detta sker med hjälp av ett antal "kollisionsnormer" som oftast är nationell rätt, men som lika gärna kan hänvisa till utländsk rätt. Anledningen till att man tillämpar utländsk rätt är dels av folkrättslig hövlighet samt för att undvika orimliga domslut, då utländsk rätt kan ge ett bättre resultat.⁷⁸

Varje land har sin egen internationella privaträtt vars kollisionsnormer överlappar varandra med följd att ett rättsförhållande kan bedömas olika beroende på i vilket land rättsfrågan tas upp till prövning. Osäkerhet om var en tvist kan avgöras innebär även osäkerhet om tvistens utgång, varför överenskommelser om lagval i avtalssituationer är vanliga.

⁷⁷ Michael Bogdan, Patent och varumärke i den svenska internationella privat- och processrätten, NIR 1980 s. 269 ff.

⁷⁸ Med internationell karaktär avses ett rättsförhållande som uppvisar anknytning till åtminstone ett ur domstolens synvinkel främmande land, se Michael Bogdan, Svensk Internationell privat- och processrätt, 4 uppl, Stockholm, Nordstedts Juridik, 1995, s. 20.

5.3.2.1 Avtalsstatutet

När parterna i ett avtalsförhållande inte hänvisat till tillämplig lag, skall lagen i det land till vilket avtalet uppvisar den starkaste och naturligaste anknytningen vara avgörande enligt det sk avtalsstatutet. Det saknas generell svensk reglering om hur det detta avtalsstatut fastställs men Romkonventionens⁷⁹ huvudprincip om ”närmaste anknytning” innebär att man tillämpar allmänna presumptionsregler. Ett exempel är att det lands lag där den avtalspart, vars prestation är kännetecknande för avtalet, har sin vistelseort (vanligen den säljande partens driftställe eller säte för näringsidkare) skall gälla som avtalsstatut. Romkonventionen kommer att gälla som svensk lag⁸⁰ fr o m 1 juli 1998. Konventionen innebär att de allmänna presumptionsreglerna skall tillämpas i alla lagvalssituationer och att den upekade lagen skall tillämpas oavsett om det landet har tillträtt konventionen eller ej. Romkonventionen ger dock företräde för andra konventioner som Sverige har eller kommer att tillträda, som t ex Haagkonventionen om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker⁸¹.

5.3.2.2 Deliktstatutet

Enligt det sk Cronsoic-fallet är deliktstatutet avgörande för lagvalet, vilket innebär den plats där den skadegörande handlingen har företagits.⁸²

5.3.2.3 Offentligrättslig reglering

Svenska domstolar befattar sig inte med utländsk offentligrättslig lagstiftning, som t ex begäran om att upphäva ett i utlandet registrerat varumärke, om det inte föreligger internationella överenskommelser. Den negativa inställningen till utländsk offentligrätt beror på att domstolar inte gärna agerar som en främmande stats förlängda arm vid t ex indrivande av den statens skatter eller skydd av den statens varumärken (kanske på bekostnad av det egna landets varumärken).⁸³

5.3.3 Grundprinciper för bedömning av lagval i USA

Enligt Uniform Commercial Code (UCC) som de flesta stater i USA har antagit, kan parterna i ett avtal välja vilken stats lag man vill skall vara tillämplig på avtalet, så länge som avtalet har en rimlig relation till den

⁷⁹ Convention on the law applicable to contractual obligations opened for signature in Rome on 19 June 1980 (80/934/EEC). Enligt regeringens proposition 1997/98:14

(Romkonventionen - tillämplig lag för avtalsförpliktelser) skall konventionen träda i kraft den första juli 1998.

⁸⁰ Prop 1997/98:14.

⁸¹ Se lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker (IKL).

⁸² NJA 1969 s. 163. Fallet handlade om två svenska makar som råkade ut för en bilolycka i Nederländerna. Enligt Nederländsk lag skulle den skadade hustrun rikta skadeståndskrav mot sin make som kört bilen för att få ersättning för skadorna. Men försäkringsbolaget invände att skadestånd mellan makar inte utgår när skadan vållats genom vårdslöshet av normalgraden.

⁸³ A a Bogdan (1995) s. 79 ff.

utvalda statens lag. I avsaknad av lagval gäller en princip, som har en svensk motsvarighet i svensk internationell privat och processrätt, att rättshandlingens anknytningsland skall avgöras. När denna anknytning skall fastställas tas hänsyn till flera aspekter som behov i det mellanstatliga internationella systemet, relevanta principer i forumstaten, relevanta principer i andra stater med intresse i konflikten, säkerhet och förutsägbarhet och enhetlighet i tillämpningen m m⁸⁴. USA lägger liksom Sverige stor vikt vid geografiska gränser och den plats där t ex skadan inträffat för att avgöra lagvalet.⁸⁵

5.3.4 Tillämplig lag i varumärkestvister

Den svenska varumärkeslagen är tillämplig på fall som rör *svenska varumärken*, t ex frågor om skyddets uppkomst till följd av inarbetning, skyddets upphörande till följd av degenerering eller andra rättsliga innehåll i ensamrätten. Möjligheten att tillämpa svensk rätt i fall med utländska varumärken torde endast föreligga i prejudicella fall (t ex intrångsmål enligt 42 § 2 st VML om hävande av varumärkesregistrering). Intrång i svenska varumärken prövas också efter svensk lag. Frågan om ersättningsskyldighet till följd av intrånget följer lagen i det land där huvuddelen av den skadegörande handlingen företagits (oftast skyddslandets lag).⁸⁶ Motsvarande torde gälla att amerikansk rätt gäller för intrång i *amerikanska varumärken* och detsamma avseende ersättningsskyldigheten om den skadegörande handlingen kan fastställas ha skett inom USA. Dessa huvudprinciper framstår dock som orimliga när intrången sker via Internet, utan möjlighet att fastställa ort eller plats för den skadegörande handlingen, se vidare 6.3.8.

5.3.5 Principer för svensk domsrätt

För att det skall föreligga svensk domsrätt, d v s svenskt rättsskipningsintresse, krävs att tvisten har anknytning till Sverige. Ofta gör man analog tillämpning av de nationella domsrättsreglerna i 10 kap rättegångsbalken. Huvudregeln är att talan skall väckas i den stat där svaranden har sin hemvist (forum domicilii enligt RB 10:1), men är det utomobligatoriskt skadestånd⁸⁷ skall talan väckas vid domstolen på den ort där den skadegörande handlingen inträffade (där skadan uppkom, sk deliktforum enligt RB 10:8). Även här är det vanligt med sk prorogationsavtal som reglerar forum för eventuella framtida tvister mellan affärspartners (jfr RB 10:6). De grundläggande principerna för domsrätt blir svåra att tillämpa på tvister med anknytning till Internet, se vidare avsnitt 6.3.7.

⁸⁴ Se Restatement (Second) of Conflicts § 6 refererad i Richard Åkerman och Åsa Thunman, Juridiktions- och lagvalsproblem på Internet, Juridisk Tidskrift 1997-98 s. 472 ff.

⁸⁵ A a Åkerman och Thunman s. 472 ff.

⁸⁶ A a Bogdan (1980) s. 269 ff.

⁸⁷ Skadeståndsanspråk till följd av skador som uppkommit utanför ett avtalsförhållande.

5.3.5.1 Bryssel och Luganokonventionen om domstols behörighet

Brysselkonventionen⁸⁸ och Luganokonventionen⁸⁹ (för EFTA länder) reglerar vilket lands domstol som har behörighet att döma i tvister som uppstår mellan parter med hemvist i olika EU- eller EFTA-länder. Forumreglerna i konventionen överensstämmer i stort med RB 10 kap om svarandens hemviststat (forum domicili - jfr artikel 2 .1) och skadeorten (forum delicti - jfr artikel 5 .3). Konventionsstaterna har emellertid exklusiv behörighet när tvisten gäller giltigheten av inskrivningar i där förda offentliga register (som t ex varumärkesregistret hos PRV).

5.3.5.2 Om erkännande och verkställighet

Vidare säkerställer konventionerna även att domen erkänns och kan verkställas i en annan konventionsstat. Fråga om verkställighet av utländska domar i Sverige skall prövas här om verkställighetsobjektet eller verkställighetssvaranden har anknytning till Sverige. Dessutom krävs att det finns möjlighet till effektiv verkställighetsåtgärd, d v s när åtgärden kan riktas mot person eller egendom som finns i Sverige.⁹⁰ Detta gäller med undantag för personer som är på genomresa eller som har glömt kvar egendom av ringa värde här, jfr ”paraplyregeln”.

5.3.5.3 Straffrättsliga aspekter

Intrång i svenska varumärken straffas här om brottet fullbordas här, även när gärningsmannen agerar i utlandet. Te x när varor från utlandet är försedda med varumärken som innebär intrång i svenska varumärken och marknadsförs på den svenska marknaden, anses brottet begånget här i Sverige och det föreligger svensk straffrättsjurisdiktion (BrB 2:4).⁹¹

5.3.6 Domsrättsprinciper i USA

Vilken delstats domstol som skall ha domsrätt över en person eller ett företag bygger på två principer: en generell och en specifik domsrätt. Samma kriterier gäller även för frågor om mellanstatlig domsrätt. Principen om generell domsrätt liknar den svenska hemvistprincipen, d v s fall då svaranden måste bemöta samtliga krav mot honom i den delstaten. Den specifika domsrätten bygger på särskilda omständigheter som gör att en person, trots att han ej är bosatt inom en stat, kan omfattas av den statens jurisdiktion. Det krävs för det första att personen omfattas av en sk long-arm

⁸⁸ European Convention of Sept. 27, 1968 on jurisdiction and the enforcement of judgements in civil and commercial matters.

⁸⁹ Se lag 1992:794 med anledning av Sveriges tillträde till Luganokonventionen. Den svenska riksdagen antog en lag den 15 maj rörande Sveriges tillträde av Brysselkonventionen, men den träder inte i kraft förrän tre månader efter det att det svenska ratificeringsinstrumentet har deponerats till EU-länderna. Detta är preliminärt planerat till den första januari 1999. Då kommer denna konvention att tillämpas i fall då svaranden har hemvist i ett EU-land medan Luganokonventionen tillämpas om svarande har hemvist i en konventionsstat som inte är ett EU-land. Sedan Belgien tillträdde Luganokonventionen den 1 oktober 1997 har samtliga EU- och EFTA -länder tillträtt konventionen.

⁹⁰ A a Bogdan (1995) s. 126.

⁹¹ A a Bogdan (1980) s. 280.

statue⁹², d v s aktivt handlande inom staten. För det andra skall även sk due process krav vara uppfyllda. Det senare innebär att en person rimligen kunde förutse att hans uppträdande i staten var sådana att han skulle kunna komma att dras inför domstol där, oavsett att en person omfattas av den sk long-arm statue. Ett test som kallas ”minimun contact” utförs i tre steg för att avgöra den sk due process. Först skall avgöras om svaranden medvetet riktat sin verksamhet mot forumstaten eller fullgjort transaktioner med personer inom forumstaten. Därefter prövas om tvisten härrör ur denna verksamhet (som har anknytning till forumstaten) och till sist måste domsrätten bedömas som skälig. Skälighetsbedömningen tar hänsyn till avsiktliga affärer, vilken börda det skulle innebära för svaranden att föra sin talan i staten, kan talan kränka svarandens suveränitet, vilket intresse har forumstaten att avgöra tvisten, är det processekonomiskt, är det effektivt och finns det alternativa forum?⁹³

5.3.6.1 Belysande amerikansk rättspraxis angående domsrätt

I fallet Corp. v. King⁹⁴ förklarade domstolen i New York att den saknade domsrätt både p g a avsaknad av long-arm statue och due process. Domstolen ansåg inte att det faktum att ägaren till en liten jazzklubb i Missouri använde namnet ”The Blue Note” på dennes site, utgjorde medveten marknadsföring till publiken till den mer kända jazzklubben i New York och därmed varumärkesintrång som domstolen i New York hade jurisdiktion över. Detta ställningstagande gjorde domstolen dels mot bakgrund av att King inte bedrivit någon verksamhet i New York och inte begagnat marknaden där (Kings hemsida hade tvärtom upplyst besökare om att den inte skulle blandas ihop med The Blue Note i New York). Således ansåg domstolen att det krävs aktivitet från sitens innehavare för att omfattas av domstolens jurisdiktion.

Ett liknande fall (Hearst v. Goldberger⁹⁵) från 1997 handlade om en advokat i New Jersey som avsåg att erbjuda juridiska tjänster via Internet och hade registrerat esqwire.com för sitt ändamål. När advokaten blev stämnd av en tidning; Esquire Magazine i New York för varumärkesintrång, ifrågasatte han domsrätten för domstolen i New York. Domstolen ansåg liksom i det förra fallet att enbart förekomsten av en hemsida som var åtkomlig från New York inte innebar att advokaten omfattades av long-arm statue. Utväxling av e-post och telefonsamtal var inte heller tillräckligt för att advokaten skulle anses bedriva verksamhet i New York. Ett annat resonemang skulle skapa en världsomspännande jurisdiktion vilket inte är avsikten.

⁹² Många amerikanska delstater har en lagstiftning som bygger på Enumerated Act med kriterier för att bedöma om en person omfattas av forumstatens jurisdiktion (long arm statue - aktivt handlande), te x att personen har affärer, affärsställe, fastigheter eller annat ägande m m. Se vidare a a Åkerman och Thunman s. 463.

⁹³ A a Åkerman och Thunman s. 472 ff.

⁹⁴ 937 F. Supp. 295 (S.D.N.Y 1996) refererat i Robert C. Scheinfeld och Parker H. Bagley ”Long-Arm Jurisdiction; ”Cybersquatting”, The New York Journal Nov. 27 1996, <http://www.ljx.com/internet/1209tmdl.html> - lydelse 1998 04 29.

⁹⁵ No 96 Civ. 3620, 1997 WL 97097 (S.D.N.Y Feb. 26 1997) refererat i a a Åkerman och Thunman s. 466.

I motsats till ovanstående rättsfall, sade domstolen i Connecticut⁹⁶ att registreringen av domännamnet inset.com utgjorde varumärkesintrång av det federala varumärket Intel Systems Inc. Domstolen ansåg att företagets annonsering via 10.000 "siter" på Internet var av sådan upprepad och enträgen natur att domsrätt förelåg. Avgörande för Connecticuts domsrätt över domännamnsinnehavaren Instruction i Massachusetts, var att företaget angivit ett telefonnummer på hemsidan (där varor marknadsfördes) som möjliggjorde långdistanstelefonersamtal till kostnad av lokalsamtal.

Också i fallet Maritz v. CyberGold⁹⁷ fann domstolen i Missouri att domsrätt förelåg enbart på grund av att hemsidan kunde mottas i forumstaten (access till sidan hade skett 131 gånger av personer från Missouri). Svarandens, CyberGolds site ansågs utgöra varumärkesintrång i varumärket Goldmail eftersom företagen erbjöd samma typer av tjänster. Att svaranden måste varit medveten om att siten kunde nås av personer bosatta utanför Missouri gjorde att han ansågs ha uppfyllt kraven på minimum contact (se ovan 3.6).

Ett fall med flera anknytningspunkter är Zippo Manufacturing Company v. Zippo Dot Com Inc⁹⁸. Käranden i Pennsylvania stämde Zippo Dot Com i Kalifornien för varumärkesintrång i varumärket "Zippo" som användes på en hemsida, i domännamnet och i verksamheten. Trots svarandens invändning om bristande domsrätt, ansåg domstolen att svaranden medvetet riktat sin verksamhet mot Pennsylvania genom att träffa avtal med invånare där och erbjuda service i staten. Jurisdiktionen ansågs vidare vara skälig mot bakgrund av Pennsylvanias intresse att beivra varumärkesintrång gentemot bolag inom dess jurisdiktionsområde, speciellt i fall då företag medvetet ingår avtal och inhämtar inkomst från staten.

I fallet Panavision Int' I, L.P. v. Toeppen⁹⁹ ansåg sig domstolen Kalifornien ha domsrätt över Toeppen som bodde i Illinois. Detta eftersom Toeppens registrering av Panavisions varumärken som domännamn var riktat mot Kalifornien och avsåg även att skapa skada där. Toeppen hade nämligen krävt hög ersättning för att lämna ifrån sig domännamnen med Panavisions varumärke till käranden, en sk domännamnsstöld. Domstolen uttryckte det som att Toeppen hade avsiktligt och uttryckligt riktat skadegörande

⁹⁶ Se rättsfall Intel Systems Inc. V. Instruction Set . Inc, 937 F . Supp. 161 (D. Conn. 1996), refererat i a a R. C. Scheinfeld och P. H. Bagley <http://www.ljx.com/internet/1209tmdl.html> - lydelse 1998 04 29.

⁹⁷ A a Åkerman och Thunman s. 467.

⁹⁸ 1997 WL 37657 (W.D.Pa., Jan 16 1997) refererat i a a Åkerman och Thunman s. 467.

Fallet har även paralleller med USAs Högsta Domstols avgörande i Keeton v. Hustler, 465 U.S., 770. 780-781 (1978), där domstolen konstaterade att tidningsutgivare som ger ut 10.000-15.000 exemplar per månad i en stat får räkna med att bli dragen inför rätta i en stat för att svara för sanningshalten i tidningen. Se vidare a a Åkerman och Thunman s. 468.

⁹⁹ 938 F. Supp 66 (C.D. Cal. 1996). Även detta fall har paralleller till ett tidigare fall som inte rörde relationer på Internet. Calder v. Jones 465 U.S. 783 (1984), där domstolen i Kalifornien ansåg sig ha domsrätt över en tidning som publicerat nedsättande uttalanden om en skådespelare som var bosatt och verkade i Kalifornien eftersom tidningen kände till detta faktum. Fallen är refererade i a a Åkerman och Thunman s. 469. Principen om forum delictii gäller i princip men med den begränsningen att skadevållaren bör ha varit medveten om den skada som har eller kan uppstå i den aktuella staten som påstår sig ha jurisdiktion.

handlingar mot forumstaten, där skadorna faktiskt uppstod, vilket svaranden måste varit medveten om. Domare David R. Thomson tillämpade alltså en slags effektprincip, där platsen för skador var avgörande för jurisdiktion och lagval (delstatlig varumärkesrätt).

I fallet *Playboy Enterprises, Inc. v. Chuckleberry Publishing Inc*¹⁰⁰, m fl gjorde käranden gällande att svaranden brutit mot ett förbuds föreläggande att marknadsföra tidningen "Playman" i USA genom att aktivt söka upp kunder via sin site på Internet. Siten låg på en italiensk server och var även interaktiv eftersom kunderna, för att få tillgång till hemsidan och ladda ner ett elektroniskt tidningsmagasin, genom ett lösenord var tvungna att teckna ett abonnemang. Domstolen ansåg att svaranden därigenom visste att amerikanare hade tillgång till hemsidan men tydliggjorde att hemsidan självklart fick vara kvar, bara man inte tog emot prenumeranter bosatta i USA.

5.3.7 Domsrätt i varumärkestvister på Internet

Av de ovan redovisade amerikanska rättsfallen kan man konstatera att företag som, via sina siter, når människor utanför företagets hemlands- eller delstats jurisdiktion har omfattats av främmande länders och även främmande delstats domsrätt. En vidsträckt jurisdiktion med siter eller hemsidor som enda kontaktpunkt, anser jag är att gå för långt med respekt för länders suveränitet. Det märks också tydligt i fallet *Playman* när siten finns belägen i ett annat land, att domstolen inte är lika benägen att ålägga någon ett förbud eller utdöma skadestånd för varumärkesintrång. Det måste tillkomma ytterligare omständigheter som talar för företagets eller personens anknytning till landets jurisdiktion, som att hemsidorna är riktade till publiken i ett visst land t ex på deras språk. Detta utgör visserligen ett problem för länder med samma språk som t ex engelska och spanska. I fall där det förekommit betydande interaktivitet kan det framstå som rimligt att bli tvungen att svara inför motpartens forum (så länge man inte avtalar annat eller genom en disclaimer på hemsida). Fall där personer medvetet försöker utnyttja rättigheter som skyddas enligt ett visst lands lag, som t ex vid sk domännamnssstölder, borde rimligen löpa en större risk att omfattas av rättighetsstatens jurisdiktion.

Svensk domsrätt i tvister om varumärkesintrång har hittills följt analogt av forumregeln RB 10:8, vilket innebär svensk domsrätt om den skadegörande handlingen företagits här eller skadan uppkommit här. Talan om ersättning för varumärkesintrång kan prövas här, vilket följer av RB 10:1, om svaranden har sin hemvist här eller har egendom i riket (j fr RB 10:3 1 st 1 p). Om man med ledning av den amerikanska praxisen skall dra paralleller till svenska principer för svensk domsrätt, innebär det att svensk domsrätt inte automatiskt föreligger vid intrång och ersättningstalan vid intrång i svenska varumärken på Internet. Avgörande blir hur aktivt någon använt sina hemsidor och siter för att nå svensk publik t e x genom språk och

¹⁰⁰ 939 F. Supp. 1032 (S.D.N.Y 1996), refererat i a a R. C. Scheinfeld och P. H. Bagley <http://www.ljx.com/internet/1209tmdl.html> - lydelse 1998 04 29.

interaktivitet. Det är fortfarande motiverat att skydda de inhemska varumärkena, men inte till vilket pris som helst. Det är därför naturligt att det saknas svensk domsrätt för att häva ett i utlandet registrerat varumärke även om fallet har anknytning till Sverige. Detta anses nämligen som otillbörligt ingrepp i det främmande skyddslandets suveränitet. Frågan är om det anses som lika otillbörligt att häva en registrering av ett domännamn i ett utländskt eller internationellt register (se avsnitt 6.4).

5.3.8 Lagval och domsrätt i en digitaliserad värld

Internet är speciellt på många vis och skapar en mängd nya rättsfrågor. Varumärkens självklara skydd, till följd av inarbetning eller registrering i Sverige, sätts på prov när de skall användas sida vid sida med en mängd andra liknande varumärken på Internet. Dessa varumärken kan, liksom de svenska, mycket väl åtnjuta skydd enligt inhemsk rätt. Därför är det inte längre självklart att svensk jurisdiktion och svensk rätt skall tillämpas vid varumärkesintrång av svenska varumärken på Internet. Även om man kan begränsa tillämpningen av svensk rätt vid varumärkesintrång av svenska varumärken till de fall då intrånget sker här i landet eller har effekt här, saknar handlingar på Internet fysisk karaktär. Den internationella privaträtten fäster stor vikt vid det territorium en rättshandling har ägt rum för bedömning om jurisdiktion och lagval. Hur bedömer man vilket land som har jurisdiktion och vilket lands lag man skall tillämpa i fall på Internet som inte kan fixeras till en viss plats eller ett visst land?

Åkerman och Thunman¹⁰¹ förespråkar tre alternativ för att bestämma en plats för handlingar på Internet, nämligen:

Det land där servern (datorminnet) är placerat eftersom informationen och handlingarna löpt därigenom eller,
det land där person som söker information på Internet befinner sig och utför det centrala kommandot - knapptryckningen - eftersom det därigenom blir en handling eller,
inget av ovanstående alternativ eftersom ett generellt svar riskerar få önskade konsekvenser. Det första alternativet kan få till följd att mindre nogräknade personer väljer ut länder med liberal lagstiftning och placerar servern i sk bananrepubliker. Det andra alternativet skulle kunna få till följd att länders jurisdiktion utsträcks till att omfatta alla intrång över allt i världen, vilket är ett brott mot folkrättens respekt för länders suveränitet.

Författarna förespråkar istället en mer pragmatisk lösning där hänsyn tas till varje enskild situation för att överväga den territoriella anknytningen beroende på omständigheterna i varumärkesintrånget. Vidare påpekas vikten av förutsebarhet i lagval och domsrätt för ett smidigt och väl fungerande affärsförhålland.

¹⁰¹ A a Åkerman och Thunman, s. 440.

Vilka slutsatser kan man dra av den redovisade amerikanska praxisen? Eftersom rättsläget kring dessa frågor ständigt utvecklas är det tämligen osäkert vilket lands lag som gäller för tvister och vilket land som har jurisdiktion. Hemsidor och siter som utformas med ett budskap till en särskild stat eller befolkning löper risk att omfattas av den statens jurisdiktion, likaså när siten tillåter interaktivitet och utbyte av meddelanden. Förekommer avtal via Internet och hemsidorna är det lämpligt att avtala om lagval och jurisdiktion. Bedrivs dessutom verksamhet i ett land eller det finns annan stark anknytning till landet, får även det konsekvenser för bedömningen om domsrätt och lagval. Ju fler anknytningspunkter en site eller verksamhet har, desto större är risken att de omfattas av ett lands domsrätt och lagar.

Den som bedriver verksamhet via Internet och använder det som forum för marknadsföring och information om sitt företag bör tänka på följande:

1. Utforma sidorna med avsikt att de skall tas emot av en specifik kundkrets i ett eller flera specifika länder. Framgår det tydligt av sidornas utseende, utformning och språk att de riktar sig mot svenskar och inte amerikanare är risken att bli stämd i USA mindre.
2. Förekommer interaktivitet på hemsidorna bör man ha en klausul om forum och lagval.
3. Kan personer som går in på sidan registrera sig för vidare information och skicka e-post kan det tala för att domsrätt föreligger i de personernas hemviststater.
4. Förekommer affärer som att avtal och dylikt upprättas bör avtalet reglera lagval och forum.
5. Bedriver innehavaren av sidan en viss verksamhet som bedöms striktare av vissa länder, bör man ha det i åtanke när man möjliggör kommunikation, interaktivitet och utformar siten.

5.3.9 Behovet av harmonisering

För att undvika att domstolar tar sig friheten att döma över allehanda spörsmål som sker på Internet som anses ha anknytning till landet, är det önskvärt att länders regler i dessa frågor harmoniseras. Utan harmonisering finns risk att beteenden inte faller inom något lands rättsregler eller rättsskipningsintresse med följd att Internet blir ett laglöst territorium. Så länge man kan lösa lagval och jurisdiktionsfrågor på ett enkelt och effektivt sätt, är steget inte långt att tillämpa den befintliga materiella rätten inom det landet för den aktuella företeelsen trots att den har anknytning till Internet.

Önskvärt vore om de länder som har tillgång till Internet gemensamt söker lösning genom att träffa en internationell konvention som inkluderar gemensamma principer för lagval och domsrätt. Sedan ett år tillbaka pågår t ex arbetet med en ny Haagkonvention rörande "International Jurisdiction and Foreign Judgements in Civil and Commercial Matters". Haagkonferensens vice generalsekreterare, Catherine Kassedjian, har författat ett flertal rapporter, bl a en som rör jurisdiktion på Internet.

Författaren drar vissa slutsatser som att jurisdiktion kring skadestånd antingen kan knytas till den skadelidandes domicil eller till den skadegörandes domicil för att undvika tekniska frågor om var på Internet skadan uppstod.¹⁰²

Lämpliga fora för sådana diskussioner kan annars vara WIPO (World Intellectual Property Organisation), ICC (International Chamber of Commerce), EU (med Bryssel och Luganokonventionen som bas). Det är dock viktigt att samtliga världens länder ingår i en sådan internationell överenskommelse, eftersom möjligheterna till forumshopping uppstår annars.

5.4 Varumärken som domännamn

5.4.1 Inledning

I takt med antalet användare av Internet ökar, ökar också intresset för annonsering, marknadsföring och försäljning via Internet. Därför är det oerhört viktigt för näringsidkare att säkra konsumenterna sökvägar till sina egna marknadsplatser och sites. Lättast är att registrera ett domännamn som gärna är identiskt med det etablerade firmanamnet eller varumärket och därefter aktivt informera sina kunder om adressen. Oundvikligen dyker det upp ett flertal tvister till följd av domännamnsregistreringar, bl a med påstående om att domännamn utgör intrång i ett skyddat varumärke. Det handlar inte bara om påstådda varumärkesintrång till följd av registrering av ett domännamn med liknande eller samma innehåll, utan även tvister om rättigheter till populära eller vanligt förekommande domännamn samt urvattning av kända varumärken. Inför dylika tvister ställs domare och förlikningsmän inför tre avgörande frågor, nämligen: vem har jurisdiktion att döma i tvisten, vilket lands lag och regler skall tillämpas och till sist vilka analogier kan man dra från gällande varumärkes- och firmarätt i dessa tvister.

5.4.2 Varumärken och domännamn - kan de likställas?

Det område inom Internet där debatten om varumärken varit som hetast är när de förekommer som domännamn. Till en början var registrering, användning och tvister om domännamn skilt från gällande varumärkesrätt. Men varefter stora företags kända varumärken stulits av sk domäntjuvar och tvister om rättmätigt innehav av domännamn blivit allt vanligare, börjar regler harmoniseras och en gemensam praxis urskiljas. För att kunna bedöma om domännamnstvister på Internet har sådan anknytning till nationell varumärkesrätt att man kan dra analogier från denna, måste vi först avgöra om domännamn kan likställas med varumärken. Med utgångspunkt

¹⁰² Arbetet med en ny Haagkonvention rörande jurisdiktion” Nyhetsbrev Cyberlaw, A vision beyond 8 /98, <http://www.cyberlaw.se/swedish/nyhetsbr1.htm>, lydelse 1998 05 30.

från varumärkets och domännamnets funktion ges underlag för en sådan jämförelse.

5.4.2.1 Varumärkets funktion

Ett varumärkes främsta funktion är att upprätta en förbindelselänk mellan ett företags utbud och dess kundkrets genom att särskilja och individualisera företagets varor och tjänster för kundkretsen i jämförelse med andra varor.¹⁰³ Genom ett varumärke känner konsumenterna igen en produkt och förknippar den med det innehåll och kvalitet man känner till om varan. Att en person väljer att köpa Colgate tandkräm framför ett annat märke kan alltså bero på olika saker som varans ursprung, särskilda kvalitet, erfarenhet av produkten eller igenkänning från reklam. Dessa budskap om produkten förmedlas av varumärket och skapar därmed associationer. Denna association eller länk kan vara oerhört ekonomiskt värdefullt och representera ett betydande goodwillvärde. Det sägs därför ofta att varumärken är bärare av betydande kommersiella intressen och utgör en länk mellan industriell massproduktion och konsumenter.¹⁰⁴ Varumärket har således flera olika funktioner som t ex marknadsstyrande, länk till kunder genom reklamåtgärder, ursprungsangivelse för kända varor samt individualisering en viss typ av varor.¹⁰⁵

5.4.2.2 Domännamnets funktion

Frågan är om ett domännamn kan ha samma marknadsstyrande effekt som varumärken.

Domännamnets funktion på Internet skiljer sig från ett traditionellt varumärke i den fysiska världen ur kommunikationssynpunkt, med tanke på hur länken mellan företag och kunder etableras. Traditionell marknadsföring går ju ut på att företagen har en aktiv roll och söker upp konsumenterna för att sälja sina produkter med hjälp av sitt varumärke som en garanti för kvalitet och ursprung. När annonsering och marknadsföring sker via Internet är det däremot konsumenten som är den aktiva och sökande parten. Sökningar kan bli ske genom domännamn som ofta motsvarar företags varumärken¹⁰⁶. Oavsett om domännamnet består av ett befintligt känt varumärke eller ett nytt namn, kan det (åtminstone efter inarbetning och viss marknadsföring) mycket väl ha individualiserings-, ursprungs-, och garantifunktioner. Detta trots att ett domännamn egentligen består av en nummerserie som med hjälp av DNS översätts till bokstäver. Detta har i alla fall inte utgjort något hinder för ett flertal nationella domstolar (bl a i Tyskland och Danmark) att likställa domännamn med varumärken¹⁰⁷. IP-

¹⁰³ A a Koktvedgaard/Levin, Lärobok i Immaterialrätt, Stockholm, Nordstedts Juridik, 5 uppl, s. 307.

¹⁰⁴ A a Koktvedgaard/Levin, s. 288.

¹⁰⁵ A a Koktvedgaard/Levin, s. 305 ff

¹⁰⁶ Ett annat alternativ är att söka på företagets namn eller varumärke via sökverktyg som t ex AltaVista eller Yahoo. Problematiken kring dessa sökverktyg och varumärkesintrång behandlas i Kapitel 5.5.

¹⁰⁷ Ett tyskt fall från februari 1997 angående det skyddade namnet "DAS" som står för ett tyskt försäkringsbolag - "Deutscher Automobil Schutz" är refererat i Advokaten nr 7 1997, "Tysk Domstolspraxis om domännamnstvister på Internet", av Dirk Westermann s.22-23. I

numret syftar ju som sagt till att lokalisera datorer och information i nätverket. Men det är inte detsamma som ett telefon- eller boxnummer eftersom domännamnet (via DNS) inte bara lokaliserar datorn, utan även ger upplysning om vem som innehar adressen. Den här typen av information ger associationer till varors kvalitet, märken och garantier. Således har domännamn på samma sätt som varumärken förmågan att styra konsumenter genom att individualisera och särskilja varor och tjänster mot befintliga varumärken.¹⁰⁸

5.4.2.3 Domännamn som varumärken- kan de åtnjuta självständigt skydd?

Om domännamn har den funktionen att kunna särskilja tjänster, så att de i sig själva kan utgöra hot mot registrerade och skyddade varumärken och därmed konstituera intrång, borde de inte då också kunna registreras som varumärken? Detta har uppmärksammats både i Sverige och i USA. I Sverige har PRV den senaste tiden mottagit ett tjugotal ansökningar om registrering av domännamn som varumärken. Eftersom samtliga domännamn innehåller prefixen www och ett suffix (som t ex "se" i Sverige) blir avgörande för bedömningen huruvida varumärkesdominanten som sådan (d v s domännamnet utan prefix eller suffix) har sådan särskiljningsförmåga att det kan åtnjuta skydd genom registrering. Troligen kommer registrering av domännamn innehålla en disclaimer som säger att "www" respektive "se" är undantaget varumärkesskyddet. Detta innebär att endast dominanten är värd att skydda och att denna måste uppfylla varumärkeslagens krav på särskiljningsförmåga varför bl a generiska namn inte är möjliga att registrera. Hittills har bara varumärket Cyberspace ("café www.cyberspace.se") registrerats men PRV skall ta ställning till om även "www.do-biz.com", "www.netjob.se", "www.funplanet.com", "www.salen.direkt.se", "www.lokalplanet.com", "www.rover.se", "www.flygvaruhuset.se", "www.boxman.se", "www.lexicon.se", "www.awapatent.com" m fl kan åtnjuta varumärkesskydd.¹⁰⁹

Även PTO (motsvarigheten till svenska PRV i USA) har fått flera ansökningar om registrering av domännamn. PTO har uppställt vissa krav¹¹⁰ för en sådant registrering nämligen:

- sökanden måste visa att de erbjuder tjänster över Internet och
- sökanden måste styrka att domännamnet har en identifierande funktion (här accepteras inte sådan användning där domännamnet har en

fallet yrkade bolaget att en privatperson som registrerat "das.de" skulle släppa namnet till DAS, eftersom han blockerade DAS användning av namnet. Domstolen sa att eftersom de flesta tyskar förknippar DAS med bolaget i fråga, måste det anses vara ett skyddat domännamn. I ett annat rättsfall från Danmark (Fogderet Gladsaxe mål nr SF 16/97 Fiems Stifttidende mfl. V. Söndagsavisen, meddelad 25 februari 1997) klargjordes att ett domännamn är att anse som ett varumärke i dansk rätt.

¹⁰⁸ A a Heveus, s. 32 ff.

¹⁰⁹ Se <http://www.cyberlaw.se/swedish/nyhetsbr1.htm>, lydelse 980530 - A VISION BEYOND 8/98, ett nyhetsbrev om IT-juridik och relaterade frågor.

¹¹⁰ Se <http://www.uspto.gov/web/offices/tac/domain/tmdomain.htm>, lydelse 980530.

hänvisande funktion till företag som t ex telefonnummer eller adresser på visitkort),

- dessutom måste sökanden faktiskt ha använt domännamnet för att identifiera sina tjänster för vilket skydd söks i registrering¹¹¹, t ex genom aktiv marknadsföring.

Således måste ansökningar om varumärkesskydd av domännamn tillgodose samma krav som gäller för vanliga varumärken enligt 15 USC § 1051 (se 6.4.3).¹¹²

5.4.2.4 Skillnader mellan Varumärken och domännamn

Kravet för registrering -särskiljningsförmåga

Enligt svensk varumärkesrätt åtnjuter de kännetecken skydd som kan återges grafiskt och har särskiljningsförmåga¹¹³. Ordmärken, figurmärken eller kombinationer av dessa två är de vanligaste typerna av varumärken. Lukt (parfym) eller ljudsymboler är ännu inte möjliga att registrera i Sverige, men siffermärken, design på varu- och förpackningar kan skyddas som varumärken.¹¹⁴

Ett domännamn har den begränsningen att endast bokstäver och/eller siffror kan registreras. Skillnader och variationer i design, figurer, färger, förpackningar m m kan man inte få ensamrätt till som domännamn, p g a teknikens utformning. Däremot kan sådant i stor utsträckning återges på hemsidan (se avsnitt 6.5).

Deskriptiva märken och generiska namn

Ett varumärkes krav på särskiljningsförmåga för registrering enligt 13 § 1 st VML innebär att varken generiska eller deskriptiva namn förbehålls någon särskild genom varumärkesregistrering. Det framgår vidare ur varumärkesdirektivet att varumärken som endast består av tecken eller upplysning som är sedvanliga för språkbruket eller är en vedertagen beteckning inom en bransch utgör registreringshinder.¹¹⁵ Även om ett kännetecken som ”Karlssons Klister” till en början saknar särskiljningsförmåga, kan sådan erhållas genom inarbetning, vilket kräver stora investeringar i marknadsföring och tid. Utan att behöva investera i

¹¹¹ På samma sätt som i Sverige har USA olika klasser för varumärkesskydd. PTO använder olika tjänsteklasser för skydd av domännamnen; t ex tjänster som erbjuder hjälp med teknisk förbindelse, s k telekommunikation eller tjänster som förmedlar access till globala informationsnätverk. Den mest populära tjänsten erbjuder och förmedlar information via Internet uppdelat på affärs-, finansiell- och konstruktionsinformation. Domännamn som hänvisar till hemsidor där endast annonsering och annan normalt förväntad information erbjuds är inte registrerbara. Se vidare Trademark Examination of Domain Names, <http://www.the-lawyer.co.uk/> lydelse 1998 01 16.

¹¹² Aa Trademark Examination of Domain Names.

¹¹³ Det innebär en förmåga att individualisera en näringsidkares kännetecken, sk distinktivitet, vilket i sin tur innebär att varken vanliga ord i språket (generiska) som t ex naturen eller sedvanliga beteckningar (deskriptiva) märken kan registreras enligt 1 § 2 st VML, se även Koktvedgaard/Levin, s. 308 ff.

¹¹⁴ A a Koktvedgaard/Levin, s. 309 ff.

¹¹⁵ Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmandet av medlemsstaternas varumärkeslagar, art 3, p 1(d).

varken tid eller pengar kan man registrera domännamn som ”naturen.com”, ”valet-98.com”, ”jultomten.com”. Sådana domännamn ger upphov till sådana konkurrensfördelar som kombinationen mellan varumärkes- och konkurrensrätt försökt undvika¹¹⁶.

Praxis om deskriptiva domännamn

Ett tyskt rättsfall från Hamburg den 13 augusti 1997 visar att en innehavare av ett varumärke inte alltid garanteras rätten till domännamn med motsvarande namn. Fallet handlar om en tidningsinnehavare med namnet ”Bike” för mountainbikes (käranden), som gjorde gällande att svarandens användning av domännamnet bike.de var i strid med gällande tysk varumärkesrätt. Käranden hade använt namnet på sin tidning i åtta år och ansåg att dess upplaga på 100.000 exemplar gjorde namnet väl känt i sin omsättningskrets. Svaranden å sin sida hävdade att domännamnet hänvisar till en hemsida för cykelintresserade (”bike” - synonym med ”bicycle”) och att namnet i alla fall är alltför deskriptivt för att åtnjuta varumärkesskydd och därmed reserveras enbart för en näringsidkare. Domstolen hänvisar till det stora antalet generella och deskriptiva domännamn som existerar både i Tyskland och utomlands parallellt med varandra, som inte rimligen kan åtnjuta varumärkesskydd. Det finns ingen risk att tidningens budskap kan förväxlas med innehållet på hemsidan. Däremot är det annorlunda för utnyttjande av väl kända varumärken, vilka skyddas mot domäntjuvars registrering av identiska domänadresser eftersom det anses utgör klart varumärkesintrång.¹¹⁷

5.4.2.5 Analys

Vi har konstaterat att när domännamnet fungerar som en särskiljande faktor för en producents varor och tjänster, kan det jämföras med ett varumärke och numer även registreras som ett sådant. Därmed kan man även dra den slutsatsen att ett domännamn som har använts under en längre tid och därmed fått den aktuella funktion, d v s en igenkänningsfaktor bland konsumenterna, har ett inarbetat kommersiellt värde.

Även om domännamnet inte kan registreras som varumärke för att åtnjuta skydd, t ex för att namnet är deskriptivt, kan ju domännamnet åtnjuta skydd som inarbetat kännetecken.¹¹⁸ Deskriptiva domännamn tillåts existera bl a i com-registret och kan bli inarbetade som begrepp och få en särskiljande

¹¹⁶ Immateriella rättigheter som skyddas av bl a varumärkeslagen och firmalagen syftar ju till att ge exklusiva rättigheter till varumärken och firmanamn eftersom man vill skydda investeringarna och ge incitament till framtida sådana. Konkurrenslagen däremot syftar effektivitet på marknaden genom fri konkurrens och begränsning av exklusiva rättigheter och monopol.

¹¹⁷ Regional Court of Hamburg, reference no: 215 O 120/97 judgement from 13 August 1997, http://www.netlaw.de/urteile/lbgs_3.htm, lydelse 1998 03 31.

¹¹⁸ Enligt VML 2 § 3 st skall märket tagits i bruk samt här i landet blivit känt som en beteckning för de varor som märket representerar inom en betydande del av den krets som märket riktar sig till. Detta betyder att märket skall vara känt här i landet, men inte nödvändigtvis i hela landet. Det skall vidare vara känt inom en betydande del av den sk omsättningskretsen, allt från producenter till konsumenterna. Till sist skall märket fungera som individualiseringsmedel för varorna de representerar, vilket naturligtvis kräver särskiljningsförmåga.

funktion precis som varumärket "Kalles Kaviar". Konsekvensen av att tillerkänna domännamn känneteckensskydd genom inarbetning är att generiska och deskriptiva namn kan bli förbehållna en enda näringsidkare. En sådan näringsidkare får en exklusiv ställning på marknaden av flera skäl. För det första utesluter innehavaren andra från att använda ett begrepp som omfattar t e x en hel bransch eller genre. För det andra kan ingen hävda att innehavet av en deskriptiv domän är förbjudet, eftersom regler saknas som förbjuder denna typ av domännamn. För det tredje kan inte heller någon känneteckensinnehavare hävda intrång, då deskriptiva kännetecken inte tillåts registreras. Hur avgörs då tvister mellan ett inarbetat deskriptivt varumärke och ett registrerat deskriptivt domännamn? Det naturliga vore kanske att ge det registrerade varumärket prioritet framför det inarbetade domännamnet, men lösningen är inte så enkel (se rättsfall om "bike.de" 4.2.4). Nationella domstolar går ogärna in med domsrätt i sådana tvister eftersom de berör rättigheter i ett internationellt offentligt register. För att inte varumärkesinnehavare till väl kända varumärken, som är utsatta för sk domänstölder, skall bli helt rättslösa på Internet, har stora statsningar skett för att skydda just dessa varumärken (se 4.4).

Mer komplicerat blir det i fall där vanliga firmanamn och varumärken, som visserligen blivit reserverade i vissa nationella domänregister (t ex se-registret), har registrerats i ett internationellt register (t ex com-registret). Det registrerade domännamnet kanske redan åtnjuter varumärkesskydd i ett annat land genom registrering eller inarbetning hos en viss konsumentgrupp (se rättsfallet om Prince Sports Group avsnitt 6.4.5), men rätten till en internationell toppdomän är inte självklar. Hur bedömer man hädanefter tvister om bäst rätt till sådana domännamn och vilken rättighet skall prioriteras? Att i domslut ge de egna nationella varumärkena (som inte är väl kända i flertalet länder) prioritet framför andra nationellt registrerade varumärken eller internationellt registrerade domännamn är folkrättsligt inkorrekt och även omöjligt att verkställa. Ett inarbetat kännetecken, även i form av ett domännamn, bör åtnjuta självständigt skydd om det uppfyller kraven i 2 § VML.

Om enbart domännamn som är varumärkesregistrerade skulle kunna hävda sig i tvister med traditionella nationella varumärken får det en mängd konsekvenser. Domännamnen plockas ner på en nationell registreringsnivå med politisk beslutanderätt, något som ansvariga för registren velat undvika. Skall domännamnen dessutom in och trängas i ett nationellt begränsat varumärkesregister, kommer vi inte ifrån problemet med parallellt existerande kännetecken på Internet och i den fysiska världen. I framtiden kommer vi troligen att se två typer av varumärken, de globala och internationellt skyddade varumärkena som är väl kända och de vanliga nationellt begränsade varumärkena som inte kan hävda sig internationellt eller mot registrerade domännamn.

5.4.2.6 Slutsats

I den mån ett domännamn har samma särskiljande funktion som ett varumärke, skall det alltså betraktas som ett varumärke, trots skillnader i

kommunikation på Internet och domännamnets uppbyggnad av siffror. I den mån domännamnet uppfyller varumärkeslagens formella krav för registrering, kan de även åtnjuta ett skydd som registrerade varumärken i både Sverige och USA. Men att fullständigt dra ett likhetstecken mellan domännamn och varumärken kan få orimliga konsekvenser. Speciellt i de fall möjligheten finns att registrera deskriptiva och generiska domännamn, som varumärkeslagen uttryckligen undantagit skydd eftersom en sådan ensamrätt medför orättvisa konkurrensfördelar. Praxis i Tyskland uppmärksammar detta problem men lägger sig inte i tvister om bäst rätt till deskriptiva domännamn.

Således drar jag den slutsatsen att domännamn kan likställas med varumärken i den mån de har en funktion som igenkänningsfaktor med undantag för domännamn som inte uppfyller kraven på särskiljningsförmåga. Denna slutsats innebär att innehavare av registrerade och helst väl kända varumärken får en utsträckt rätt som även omfattar rätten till domännamn med samma lydelse som varumärket (se avsnitt 6.4.5) men innehavare av mindre kända varumärken får en mer osäker ställning (se avsnitt 6.4.6).

5.4.3 Domännamn och varumärkesintrång

Om vi utgår från att domännamn kan likställas med varumärken i vissa fall, vad krävs för att kvalificera ett varumärkesintrång? För att en företeelse (som t ex registrering av domännamn, kopierad design eller utformning för varumärken på hemsidor eller användning av sökord) skall kunna utgöra varumärkesintrång, krävs att företeelsen i sig har en förmåga att själv individualisera och särskilja varor från andra för att utgöra ett hot mot ett (annat) varumärke¹¹⁹. Ovan har domännamnets funktion beskrivits och slutsatsen dragits att sådana kan ha en individualiserande och särskiljande funktion med risk att förväxlas med etablerade varumärken. De regler, rapporter och policydokument som beskrivits i avsnitt 6.2 hänvisar i princip inte till någon materiell rätt vid lösning av tvister och frågan är om man vid tvister om domännamn och påstådda varumärkesintrång kan utgå från gällande varumärkesrätt.

Vad är det då som konstituerar ett varumärkesintrång? För svenskt vidkommande föreskriver 4 § 1 st VML för det första att varorna eller tjänsterna som varumärket utgör individualiseringsmedel för skall vara *avsedda att tillhandahållas här i landet* eller utomlands eller också införas hit. För det andra föreskrivs att *användning av* ett med det registrerade varumärket *förväxlingsbart* kännetecken i *näringsverksamhet* utgör varumärkesintrång.

Egentligen är det tre väsentliga frågor man har att ta ställning till:

1. Föreligger svensk domsrätt och möjlighet att tillämpa svensk rätt i den aktuella tvisten? Detta är beroende av om varorna eller tjänsterna i det aktuella fallet är avsedda att tillhandahållas här (se 4.3.1).

¹¹⁹ A a Heveus, s. 35.

2. Föreligger en risk att förväxla varorna med andra liknande varor på grund av det aktuella varumärket? Kravet på varuslagslikhet är undantaget för väl kända varumärken (se 4.3.2).
3. Föreligger användning av det aktuella varumärket i näringsverksamhet, dvs. ej passivt innehav eller privat användning (se 4.3.3)?

Det är liknande kriterier som gäller i USA. Om ett skyddat varumärke¹²⁰ används för varor och tjänster på ett sådant sätt som riskerar att förväxla deras ursprung med det skyddade varumärkets ursprung utan innehavarens godkännande, är det att anse som varumärkesintrång. Det avgörande är risken för förväxling hos konsumenterna i fall som rör kommersiell verksamhet.¹²¹

5.4.3.1 Tillhandahållande i Sverige

Ensamrätten till varumärken är som sagt begränsad till Sverige eller områden inom Sverige där ett varumärke blivit inarbetat. Eftersom rättigheten till varumärken är starkt nationellt begränsad, är tillhandahållande i Sverige ett viktigt kriterium för att avgöra om varumärkesintrång föreligger med skadeverkningar här i landet. I så fall föreligger svensk domsrätt och svensk rätt skall tillämpas (se avsnitt 6.3). Med tillhandahållande i Sverige avses försäljning, erbjudande av tjänster mot vederlag, samt uthyrning i Sverige, genom postorder från utlandet till Sverige eller tillverkning i Sverige för export utomlands¹²².

Eftersom Internet är ett gränslöst medium och hemsidors marknadsföring med erbjudande om varor och tjänster kan nå alla världens länder, uppstår problem med att avgöra när varor anses vara avsedda att tillhandahållas just i Sverige antingen fysiskt eller genom elektronisk leverans. Vissa varor som musik, programvaror och spel kan ju levereras via Internet. På liknande sätt var det möjligt för prenumeranter i USA att ladda ner ett elektroniskt tidningsmagasin från en server i Italien i fallet Playboy Enterprises¹²³ genom tecknande av abonnemang. Svaranden i Italien ansågs därmed ha distribuerat tidningarna i USA med amerikansk domsrätt som följd.

I avsnitt 6.3 redovisas olika principer för lagval och domsrätt i Sverige och USA med koppling till en del rättsfall från USA. Ur den redovisade amerikanska praxisen drogs vissa slutsatser som att avsändarens aktiva handlande att nå en viss publik, t ex svensk publik, med svenskt språk på hemsidorna, möjlighet till interaktivitet, slutna försäljningsavtal, utväxling av meddelanden m m blir avgörande för bedömningen om innehavaren av vissa siter/hemsidor haft för avsikt att tillhandahålla varor eller tjänster till

¹²⁰ Varumärket kan skyddas både genom federal lagstiftning, under den sk Lanham akten och delstatlig lagstiftning. Ett varumärke som är registrerat enligt Lanham akten har skydd i hela nationen och är de enda som får använda ® symbolen. The Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1051- 1127, <http://www.cnet.com/Content/Builder/Business/Law/ss16.html>, lydelse 1998 01 12.

¹²¹ Se Lanham akten § 1114 -

”<http://www.cnet.com/Content/Builder/Business/Law/ss16.html>”, lydelse 1998 01 12.

¹²² Per Carlsson, Kommentar till Marknadsföringslagen, Karnov 1996/97 s. 932 ff.

¹²³ Se avsnitt 4.3.6.1 fallet Playboy Enterprises, Inc. v. Chuckleberry Publising Inc.

Sverige. Samma principer gäller i marknadsföringslagens regler angående gränsöverskridande reklam, där svenska regler anses tillämpliga om marknadsföring är riktad till svensk publik och den svenska marknaden. Ett förhandsbesked¹²⁴ från EG-domstolen behandlade frågan hur artikel 30 och artikel 59¹²⁵ skulle tolkas i förhållande till medlemsstaters möjligheter att ingripa mot TV-reklam som sänds från annan medlemsstat när reklamen strider mot nationella förbud. Bakgrunden var Marknadsdomstolens ingripande mot ett italienskt bolag som marknadsförde en tidning, ”Allt om dinosaurier”, till barn i TV-reklam via satellit från Storbritannien. Förhandsbeskedet innebar att Sverige i framtiden får vidta åtgärder mot svenska TV-företag som överträder reklamförbudet, men även mot annonsörer som vänder sig till en annan medlemsstat för att därifrån sända vilseledande reklam till Sverige.¹²⁶

Mot den svenska marknadsföringens regler talar dock EGs TV-direktiv¹²⁷, direktivet om satellit och kabelsändningar¹²⁸ och den Europeiska konventionen om gränsöverskridande television där sändarlandets princip gäller. Dessa bestämmelser innebär att det som är lagligt i sändarlandet också skall accepteras i mottagarlandet. Direktiven och konventionen bygger på gemenskapens principer om icke-diskriminering¹²⁹ och konkurrensbefrämjande åtgärder¹³⁰, något som dock måste anses som speciellt för den Europeiska Unionen.

5.4.3.2 Förväxlingsrisken

Med förväxlingsrisk¹³¹ avses både likhet mellan märken, som är identiska eller väldigt lika varandra (märkeslikhet¹³²), och likhet mellan varor eller tjänster som märket representerar (varuslagslikhet). Det senare beror på den trängsel som råder på varumärkesmarknaden, vilket lett till att endast en begränsad zon där behovet av skydd är som störst, d v s för varor av samma

¹²⁴ EG-dom joined cases 34-36/95 Konsumentombudsmannen (KO) v. De Agostini (Svenska) Förlag AB, REG 1997 s. I-2843.

¹²⁵ Artikel 30 förbjuder kvantitativa importrestriktioner samt åtgärder med motsvarande verkan mellan medlemsstaterna. Artikel 59 avser att gradvis avveckla alla inskränkningar i friheten att tillhandahålla tjänster inom gemenskapen.

¹²⁶ A a joined cases 34-36/95/EEG.

¹²⁷ Rådets direktiv den 3 oktober 1989, 89/552/EEG, om samordning av vissa bestämmelser som medlemsstaterna lagt fast i lagar och andra författningar rörande verksamhet med televisionssändningar i allmänhet.

¹²⁸ Rådets direktiv den 27 september 1993, 93/83/EEG, om samordning av vissa bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidaresändning via kabel.

¹²⁹ Artikel 6 i Romfördraget i dess lydelse enligt Maastrichtfördraget och anslutningsfördraget.

¹³⁰ Artikel 30 i Romfördraget.

¹³¹ I begreppet ”förväxling” ingår skapandet av associationer som är reglerat i direktivet 104/89/EEG och innebär att det finns en förbindelselänk mellan två varumärken, se vidare a a Koktvedgaard/Levin, s. 321.

¹³² Märkeslikheten avgörs utifrån en helhetsbedömning för att se om märket löper risk att förväxlas med andra, t ex mot bakgrund av särskiljningsförmåga, faktisk användning, likhet i tal och skrift, varornas beskaffenhet och köpkretsens sammansättning, se vidare a a Koktvedgaard/Levin, s. 329 ff.

eller liknande slag, skyddas. Avgörande för förväxlingsrisk är om köparna riskerar att vilseledas om en varas kommersiella ursprung, både avseende varuslagslikhet och märkeslikhet. Allt från varumärkets särskiljningsförmåga, inarbetning, faktisk användning, likhet i tal och skrift, varornas beskaffenhet, köparkretsens sammansättning m m blir avgörande i en helhetsbedömning¹³³. Således kan flera näringsidkare använda samma eller liknande märken så länge de inte står i nära konkurrenssituation, något som fått problem vid domänregistreringen där varuklasser saknas. Det finns dock ett utvidgat skydd för väl kända varumärken enligt 6 § 2 st VML som går över gränsen för varuslagslikhet.¹³⁴

Bedömning om det föreligger förväxlingsrisk bör inte bli mer komplicerad bara för att företeelserna sker på Internet. Antag t ex att ett av två företag med olika namn, men som erbjuder samma sorts produkter (vilka lätt kan förväxlas), registrerar det andra företags namn eller varumärke som domännamn. Det föreligger då en risk att konsumenter tror sig få information om ett annat företags produkter på denna hemsida. Det föreligger alltså en förväxlingsrisk. Genom att lägga in information om sin egna produkter på siten, luras de andra företags köpare på samma sätt som om man skulle koppla konkurrentens telefon till sitt eget kontor. Kraven för varumärkesintrång är uppfyllda, eftersom ena företaget använder ett med det andra företaget förväxlingsbart kännetecken i sin näringsverksamhet med risk att konsumenterna vilseleds. Domännamn som har en varumärkesrättslig funktion kan mycket väl förväxlas med befintliga varumärken och göra intrång i desamma.¹³⁵

Det finns ett rättsfall om varumärkesintrång till följd av registrerade domännamn som utgör risk för förväxling med befintliga varumärken. En spansk domstol i Bilbao meddelade ett interimistiskt vitesförbud mot "OZUCOM S.L." den 30 december 1997. Käranden hade utvecklat en sökmotor med varumärket OZU som låg under den spanska domänen ozu.es, medan svarandens sökmotor hade samma namn och låg under domänen ozu.com. Domstolen ansåg att kärandens registrerade varumärke utgjorde en exklusiv rättighet och att registreringen av ozu.com riskerade att förväxlas med detta skyddade varumärke, varför domstolen förbjöd svaranden att använda denna domän.¹³⁶

I fall då innehavare inte använder hemsidorna till vilka domännamnet hänvisar eller bara lägger upp irrelevant information, framstår inte risken för förväxling som lika självklar och dessutom kan man ifrågasätta om domännamnet kan sägas användas i näringsverksamhet. Se mer om problemet med domäntjuvar (avsnitt 6.4.5) nedan.

¹³³ A a Kockvedgaard/Levin, s 332.

¹³⁴ A a Kockvedgaard/Levin, s. 329 ff.

¹³⁵ A a Lundberg, s. 78.

¹³⁶ Advernet S I mot Ozucum S. L i dom meddelad av Juzgado De Primera Instancia no 13 i Bilbao 1997 12 30, <http://www.purplesys.es/users/dibu>, lydelse 98 03 31.

5.4.3.3 Användning av varumärke i näringsverksamhet

Begreppet ”användning”

En förutsättning för att registrera ett varumärke i USA enligt den federala lagstiftningen, är att varor och tjänster som varumärket representerar måste ha förekommit i handel mellan delstaterna eller utrikeshandel. Undantag medges för sk ITU (intent to use), vilket innebär att ett varumärke kan registreras för framtida bruk om man befinner sig i ett uppstartskede och har för avsikt att använda varumärket framdeles i handel mellan delstater men ännu inte kommit i gång med detta.¹³⁷

Till skillnad från amerikansk varumärkesrätt, ställer den svenska varumärkeslagen inget omedelbart krav på användning av varumärket. Sökanden måste dock senast fem år efter registreringen använda varumärket här i landet för de varor och tjänster som märket registrerats för enligt 25 § a VML. Med användning avses att ett krav på yrkesmässigt bedriven verksamhet, att varumärket används i näringsverksamhet t ex i samband med tillhandahållande av varor eller tjänster, i marknadsföring och reklam. Det går alltså att registrera varumärken för att avhålla andra från att använda dem eller för att använda dem själv i framtiden, sk defensiva och offensiva registreringar. Men senast inom fem år måste märket användas för att registreringen skall fortsätta att gälla enligt VML 25 a §.

Användning i näringsverksamhet- passivt innehav

Begreppet ”användning” finns även i 4-6 §§ VML som en förutsättning för varumärkesintrång, nämligen användning i näringsverksamhet. Med användning i näringsverksamhet avses t ex användning av märket i reklam, på varor eller affärshandlingar¹³⁸. Men till skillnad från kravet på användning i 25 a §, uppställs inga krav på verkligt brukande för att en företeelse skall utgöra varumärkesintrång. Förarbetena till varumärkeslagen säger att det inte är nödvändigt att ”försäljning, uthyrning eller annat förfogande verkligen kommit till stånd”¹³⁹. Det är heller inte aktuellt med någon annorlunda tolkning till följd av EG-direktivet, då direktivet inte ställer krav på verklig användning.¹⁴⁰

Användning i fall där varumärket inte används som individualiseringsmedel eller där det inte föreligger risk för förväxling hos konsumenter, som t ex privat användning eller där märket inte har någon typisk funktion som varumärke, faller utanför 4 § VML.

Om ett annat företags varumärke eller firmanamn registreras som domännamn, vilket hänvisar till en blank sida eller en sida som saknar budskap eller relevant information, föreligger ingen risk för sammankoppling med någon annans utbud av varor eller tjänster. Detta är

¹³⁷ A a Opendahl, ”<http://www.patents.com/nsi/iip.sht>” lydelse 1997 10 28.

¹³⁸ Per Jonas Nordell, Att åberopa, använda, begagna eller utnyttja annans varukännetecken, NIR 1992 s. 482.

¹³⁹ SOU 1958:10 Förslag till varumärkeslag, s. 236.

¹⁴⁰ Regeringens proposition 1992/93:48 angående varumärkesanvändning i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalet m m, s. 70 ff och s. 82.

vanligt i sk domänstöder där kända varumärken och firmanamn registreras av privatpersoner och företag, i syfte att kunna sälja namnet till varumärkesinnehavaren. Om inte namnet används i handel eller för uthyrning är inte kraven på förväxlingsrisk av information samt användning i näringsverksamhet uppfyllt. Det är tveksamt om registrering som enbart sker i ond tro utgör tillräckliga krav för intrång.¹⁴¹

Åberopande av varumärke

Inom den svenska varumärkeslagen görs skillnad mellan att åberopa och använda annans varumärke. Vid t ex försäljning av reservdelar får man inte använda annans varumärke, men väl åberopa att de är lämpliga för vissa originalfabrikat. Åberopande är ett vidare begrepp, men illojalt åberopande utan legitima intressen utgör varumärkesintrång.¹⁴²

Enligt Nordell¹⁴³ kan åberopande ske fristående utan att direkt vara relaterat till den egna verksamheten. Lundell¹⁴⁴ hävdar, mot bakgrund av detta, att domänstöder kan falla under illojalt åberopande och utgöra varumärkesintrång. Registrering av någon annans varumärke som domännamn utan egentlig användning, innebär att innehavaren av domännamnet tar varumärkesinnehavarens plats utan legitimt intresse att själv använda namnet. I dessa fall borde varumärkesinnehavares intressen väga tyngre än domäntjuvens passiva innehav. Domäntjuven kan sägas vara friåkare på de investeringar och satsningar som varumärkesinnehavaren har gjort för sitt varumärke. Frågan är om detta resonemang håller i tvister om domännamn när de innehas utan användning i näringsverksamhet, d v s om själva registreringen av ett domännamn i syfte att sälja eller hyra ut det kan anses som användning i näringsverksamhet eller om bedömningen blir beroende av användningen i varje enskilt fall. Eftersom bedömningen skiljer sig åt mellan väl kända varumärken och icke väl kända varumärken, föregås analysen av en beskrivning av begreppet ”väl kända varumärken”.

5.4.4 Särskilt om sk väl kända varumärken

5.4.4.1 Skyddet för väl kända varumärken enligt 6 § 2 st VML

Vissa märken som har igenkännandekvalitet har ett längre gående skydd som sträcker sig över gränsen för varuslagslikhet. Dessa märkens skydd bottnar i en misstanke om illojalt utnyttjande och risk för urvattning av märkets igenkännandegrad och har sitt ursprung i den sk KODAK-regeln¹⁴⁵. T ex skulle användningen av det världsberömda bilmärket Rolls

¹⁴¹ Det finns de som hävdar att alla registreringar i com-registret utgör varumärkesintrång eftersom det är avsett för kommersiella intressen och företag, men argumentet har förkastats av andra debattörer i USA, se a Lundberg, s. 83 ff samt rättsfallet Intermatic. v. Toeppen (se vidare avsnitt 4.3) där passivt innehav av domänadress utgjord varumärkesintrång. Det hade dock förekommit en viss marknadsföring via hemsidan och det är oklart om det var avgörande i domen, klart var att syftet med innehavet var att sälja eller hyra ut namnet.

¹⁴² A a Lundberg, s. 84 ff samt SOU 1958:10 s. 237 och 243.

¹⁴³ A a Nordell, s. 482.

¹⁴⁴ A a Lundell, s. 84 ff.

¹⁴⁵ Fallet är refererat i a a Koktvedgaard/Levin, s. 333 f. Fallet är från 1898 i England och handlade om ett företag (tillverkare av fotoutrustning) som ville stoppa användningen av sitt

Royce på strumpor och barnvagnar visserligen inte utgöra fara för varu- eller verksamhetsförväxling, men en bred användning slår tillbaka på det ursprungliga märket som förlorar sin exklusivitet.¹⁴⁶ Syftet med regeln var främst att utvidga begreppet förväxling för att undvika att konsumenter vilseleddes beträffande varors kommersiella ursprung.¹⁴⁷

Till följd av ett EG-direktiv (89/104/EEG) angående harmonisering varumärkesrätten, har skyddet vidgats till att ha varumärkesinnehavarnas intressen och investeringar i förgrunden. Den avgörande bedömningen för intrångstalan för väl ansedda märken är om användningen av det väl kända märket riskerar att skada märkesinnehavaren, t ex om användningen kan anses som otillbörlig (sk snyltning) eller att märket utnyttjas till förfång för det kända märket (sk urvattning av goodwillvärdet). Det är det faktiska resultatet av en viss användning som man tar hänsyn till vid bedömningen (oavsett goodwill), kännedom i omsättningskrets och inarbetning.¹⁴⁸

Det är främst de väl ansedda varumärkena som riskerar intrång på Internet, varför skyddet kan anses som motiverat. Men fortfarande kvarstår kravet på användning av märket i näringsverksamhet (t ex avsikt att sälja eller hyra ut namnet), varför passivt innehav av domännamn är ett problem.¹⁴⁹

5.4.4.2 Skyddet för väl kända varumärken enligt Lanhamakten

En federal lagstiftningsändring i USA av Lanhamakten från 1995, The Federal Trademark Dilution Act, förbjuder användande av särskilt kända varumärken på ett sätt som riskerar att urvattna dess kvalitet¹⁵⁰. Lagstiftningen trädde i kraft den 16 januari 1996 och innebär att varumärkesintrång kan bli aktuellt även om det inte föreligger risk för att konsumenterna skall vilseledas angående varors likhet.¹⁵¹

Vid bedömningen om ett varumärke har särskiljningsförmåga och är väl känt tas hänsyn till flera faktorer som t ex märkets inneboende och förvärvade egenart, varaktighet och omfattning av märkets användning och

företags märke, Kodak för försäljning av cyklar. Eastman Photographic Materials Co Ltd and others v. John Griffiths Cycle Ltd and Kodak Cycle Co. Ltd [1898] 15 RPC 105.

¹⁴⁶ A a Koktvedgaard/Levin, s. 330-332.

¹⁴⁷ Marianne Levin, Skyddet utanför varuslagslikhetsgränserna i EU, NIR 1995 s. 464 ff.

¹⁴⁸ A a Levin, s. 464 ff. J fr även av Ö. Grunden, Skyddet för kända och väl ansedda kännetecken - dags för debatt om rättsskyddets förutsättningar och gränser, NIR 1995 s. 227 ff, där Grundén hävdar att skyddet i 6 § 2 st åtnjutes av de kännetecken som är så känt inom en omsättningskrets att det är inarbetat och därmed har kännetecknet förvärvat ett goodwillvärde, vars storlek är beroende av hur utspridd kännedomen är. Levin (a a s. 464 ff) hävdar å andra sidan att skyddet föreligger oavsett om kännetecknet är inarbetat enligt 2 §, men säger samtidigt att okända märken å andra sidan inte riskerar intrång eller urvattning på samma sätt som kända och inarbetade märken. Se även Prop 1992/93:48 s. 80 ff.

¹⁴⁹ A a Levin, s. 464 ff samt Grundén, s. 227 ff.

¹⁵⁰ Lagen definierar begreppet "dilution", urvattning utifrån två aspekter; dels när ett märkes särprägel reduceras vid användning av märket för olika produkter, dels vid otillåten användning av märket för produkter som står för sämre kvalitet. Se vidare om lagen www.ladas.com/BULLETINS/1996/FederalDilution.html, lydelse 1998 03 31.

¹⁵¹ Se Lanham akten § 1125 - <http://www.cnet.com/Content/Builder/Business/Law/ss16.htm>, lydelse 1998 01 12.

marknadsföring av märket. Man tar även hänsyn till kännedomen om märket inom det geografiska området där märket använts i handel samt i handelskanaler, liksom förekomsten av liknande märken som används av andra. Att det finns en giltig federal registrering är inte nödvändigt eftersom även oregistrerade märken skyddas.¹⁵²

För amerikanskt vidkommande har detta lett till att alla rättighetsinnehavare i tvister om domännamn har hänvisat till denna lagstiftning. Det krävs att domstolspraxis definierar vad de avser med ett välkänt namn, men hittills har få märken ansetts ha denna unika egenskap. Det är endast om det föreligger en risk för att konsumenterna vilseleds av att det kända varumärket används av andra än av den som ursprungligen använde och gjorde märket känt. Det är alltså ur ett konsumentperspektiv som regeln är tillkommen, men kravet på användning i näringsverksamhet kvarstår.¹⁵³

5.4.4.3 Praxis om väl kända varumärken i domäntvister

Väl ansedda märken som riskerar att urvattnas vid användning utanför varuslagslikhetsgränserna har ett längre gående skydd (se avsnitt 6.4.5). Det har också visats sig vara det hittills bästa vapnet i tvister om domännamn, både i amerikansk¹⁵⁴ och svensk lag¹⁵⁵. Detta visar sig också i praxis från England och Tyskland. En domstol i England har dömt UK Networks att lämna tillbaka ett av dem registrerat domännamn harrods.com till just det kända varuhuset "Harrods". UK Networks hade hoppats på en rejäl slant för besväret att registrera namnet, men blev alltså snuvade på konfekten.¹⁵⁶ Ett tyskt rättsfall som avgjordes i Landgericht Braunschwig den 5 augusti 1997 visar på ytterligare ett fall där ett företag som sålde domänadresser ålades att under viteshot avregistrera ett domännamn, deta.com, till förmån för företaget DETA.¹⁵⁷

5.4.4.4 Internationellt skydd för väl kända varumärken

Pariskonventionen och Madridarrangemanget

De länder som tillträtt eller ratificerat Pariskonventionen¹⁵⁸ (från 1883 ändrad i Stockholm 1967) och Bernkonventionen (från 1886 ändrad i Paris

¹⁵² Ladas & Perrys - Intellectual Property Bulletin & Newsletter, <http://www.ladas.com/BULLETINS/1996/FederalDilution.html>, lydelse 1998 03 31

¹⁵³ A a C. Opendahl, <http://www.patents.com/ansi/ip.sht>, lydelse 1997 10 28, samt 15 USC Sec § 1125 c (1) - se <http://www.law.cornell.edu/uscode/15/1125.html>, lydelse 1998 01 12.

¹⁵⁴ Se ovan hänvisning till federal lagstiftning mot urvattning av kända märken, Federal Trademark Dilution Act of 1995, 15 USC § 1125 (c), <http://www.law.cornell.edu/uscode/15/1125.html>, lydelse 1998 01 12.

¹⁵⁵ 6 § 2 st VML.

¹⁵⁶ Anders Lottson, Domstol gav tillbaka domännamn till varuhus, Computer Sweden/nyheter nr 4 1997.

¹⁵⁷ Rättsfallet är refererat på http://www.netlaw.de/urteile/lbgs_2.htm, lydelse 1998 03 30.

¹⁵⁸ Pariskonventionen gäller för industriellt rättsskydd som patent, mönster och varumärken och omfattar 140 länder inkl. EU; Kina, Ryssland och USA. Den bygger på territorialitet (den nationella lagstiftningen gäller enbart på territoriet och konventionen uppställer minimikrav) och nationell behandling (medborgare i andra konventionsländer skall åtnjuta minst samma rättsskydd som landets egna medborgare och ha tillgång till samma rättsmedel som de - generellt förbud mot diskriminering). Pariskonventionen innefattar inte möjlighet

1971) bildar tillsammans en union till skydd för bl a mönster och varumärken. Konventionerna administreras av den internationella organisationen, WIPO, med säte i Genève. WIPO har 160 medlemsländer och är en sk Specialized Agency under FN. Vissa förhandlingar och förändringar sker utanför WIPO som t ex TRIPs avtalet¹⁵⁹, GATT och WTO eftersom det är ett stort antal medlemsländer med inbördes spänningar mellan i- och u-länder. WIPO har engagerats i expertmöten angående hantering av varumärken, domännamn på Internet. Det har föreslagits att WIPOs skiljedomsförfarande (Arbitration and Mediation Centre) skall användas i tvister mellan varumärkes- och domännamnhavare. Men det finns kompetenskonflikter med Internetanvändarnas särskilda Ad Hoc kommitté och WIPO.¹⁶⁰

Till följd av de ratificerade konventionerna finns det en begränsad universalitetsprincip inom varumärkesrätten, som innebär att ett varumärkes ensamrätt skall respekteras också utanför landets gränser, d v s varumärken som redan tagits i bruk och de som är väl kända. Det är de notoriskt kända märkena som skyddas över landgränserna och inte de väl ansedda märkena som bara är kända här i Sverige. Detta följer av Pariskonventionen¹⁶¹ och gäller även firmanamn som skall skyddas i alla unionsländer. Reglerna respekteras dock sällan.¹⁶²

Madridarrangemanget, som tillhör Pariskonventionen från 1891, kan ge internationellt skydd för varumärken genom ansökan hos WIPO och utgår från de 45 medlemsstaternas nationella varumärkesregistreringar. Ansökningarna befordras vidare till medlemsstaterna som får 12 månader på sig att avvisa registrering om den är i strid med redan förvärvade rättigheter i landet. Till arrangemanget finns ett anslutet protokoll från 1989 med 9 medlemsstater som behandlar internationella regler för varumärken.¹⁶³

EU's harmoniseringsdirektiv

Till följd av ett harmoniseringsdirektiv (89/104/EEG) från EU har det skett vissa svenska lag- ändringar 1993 i VML. En förordning (94/40/EEG) angående ett EG-varumärke fick sin fulla effekt 1 april 1996, då harmoniseringsbyrån för den inre marknaden i Alicante kom igång. Syftet med harmoniseringsarbetet är att skydda europeiska varumärken över landgränser.¹⁶⁴

till att nå ett världspatent. Madridarrangemanget och protokollet behandlar internationell varumärkesregistrering. Se vidare a a Koktvedgaard/Levin, s. 39 ff.

¹⁵⁹ The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) är ett av resultaten av överenskommelser i Uruguay inom GATT (General Agreements on Tariffs and Trade) som bl s etablerade WTO (World Trade Organization).

¹⁶⁰ A a Koktvedgaard/Levin, s. 35 ff.

¹⁶¹ Pariskonventionen art 6 samt 2 § och 14 § 1 st VML.

¹⁶² A a Koktvedgaard/Levin, s. 294. Skydd för varumärken som redan tagits i bruk, jfr 14 § 1 t nr 7 VML. Notoriskt känt varumärke, följer av art 6 Pariskonventionen och anses därmed även vara inarbetat här i landet, jfr 2 § VML. Enligt art 8 Pariskonventionen skall firmanamn skyddas i alla unionsländer utan villkor av anmälan eller registrering.

¹⁶³ A a Koktvedgaard/Levin, s. 288 f.

¹⁶⁴ A a Koktvedgaard/Levin, s. 40.

TRIPS avtalets betydelse för väl kända varumärken¹⁶⁵

Den första januari 1996 när TRIPS-avtalet trädde i kraft hade många innehavare av väl kända varumärken stora förväntningar om ökat skydd runt om i världen. TRIPS avtalet bygger på Pariskonventionen (1967), men förväntas ge ett bättre skydd då fler medlemsstater tillträder WTO och även TRIPS avtalet¹⁶⁶. Avtalet innebär att innehavare av väl kända varumärken kan förvänta sig ett rimligt skydd för sina kännetecken i de 131 medlemsstater i WTO. I avsaknad av sådant skydd erbjuder WTO i alla fall en ny effektiv tvistelösningsmetod.

TRIPS-avtalets fördelar

Medlemmar i WTO måste erbjuda innehavare av immateriella rättigheter från andra medlemsstater samma skydd som erbjuds de inhemska innehavare¹⁶⁷, med vissa undantag¹⁶⁸. Avtalet innebär inte bara ett minimiskydd för varumärken utan för alla typer av immateriella rättigheter och följer vissa artiklar i Pariskonventionen¹⁶⁹. Från Pariskonventionen finns formuleringar som innebär att inarbetade varumärken skall ha ett visst skydd¹⁷⁰. Dessutom framgår att ansökningsdagen skall ha prioritet i förhållande till efterföljande registreringar i andra medlemsländer, om den efterföljande ansökan sker inom ett år för patent och inom sex månader för varumärken¹⁷¹. Artikel 5 och 6 bis från Pariskonventionen innebär att varumärken för tjänster har samma skydd och att väl kända varumärken skall ha samma skydd i andra länder som i registreringslandet, om det är väl känt även där. Dessa har inarbetats i TRIPS avtalet men också utvidgats vad gäller kända varumärken som numer inte bara har skydd mot användning av varumärket för liknande eller samma varugrupper, utan all användning som riskerar att skada innehavaren av märket skyddas¹⁷².

TRIPS-avtalets brister

Även om alla WTO-medlemmar är bundna av TRIPS avtalet är de inte bundna av alla villkor och nya medlemmar ges ett års implementeringstid och utvecklingsländer får mellan fyra till tio år¹⁷³. Dock skall alla medlemsländer inom ett år se till att andra nationella immateriella rättigheter

¹⁶⁵ Nedanstående avsnitt bygger på av Andrew T. Hoyne, TRIPS protection of Well-Known Marks Remains Unclear, september 1997, <http://www.ljextra.com/trademark/0997trips.html>, lydelse 980429. Artiklar ur Pariskonventionen och TRIPS-avtalet finns refererade i Hoyne.

¹⁶⁶ Idag har Pariskonventionen 142 medlemsstater och WTO 131 medlemsstater, men 29 länder förhandlar om medlemsskap, se <http://www.wto.org>. Alla medlemmar i WTO är bundna av TRIPS avtalet, enligt WTO avtalet artikel II (2).

¹⁶⁷ TRIPS-avtalet artikel 3 (1).

¹⁶⁸ I TRIPS-avtalets artikel 4 undantas bl a överenskommelser om verkställighet av domar och juridisk assistans, vissa bestämmelser i Bern och Romkonventionen och överenskommelser som skett innan WTO som inte är godtyckligt eller otillbörligt diskriminerande mot medborgare av vissa nationer.

¹⁶⁹ Dessa regler motsvaras av artikel 1-12 och 19 i Pariskonventionen (1967).

¹⁷⁰ Pariskonventionen artikel 8.

¹⁷¹ Pariskonventionen artikel 4.

¹⁷² TRIPS avtalet artikel 16 (3).

¹⁷³ TRIPS -avtalet artikel 65 (2) och 66 (1).

inte diskrimineras, vilket ger åtminstone ett litet skydd¹⁷⁴. En annan begränsning är att avtalet inte är tillämpligt på händelser och tidigare överenskommelser som skett innan TRIPS avtalet, vilka inte omfattas förrän TRIPS avtalet trätt i kraft fullt ut¹⁷⁵.

Ny effektiv tvistelösningsmetod

En av de kanske bästa fördelarna med TRIPS avtalet är att det erbjuder nya effektiva medel att lösa internationella immaterialrättsliga tvister. Om en utländsk regering misslyckas med att verkställa vad TRIPS-avtalet föreskriver, kan WTOs speciella tvisteprocédur bli aktuell. Tvisterna behandlas som tvister mellan medlemmar vilket innebär att varumärkesinnehavare inte har någon talerätt. Denna bestämmelse har flera praktiska konsekvenser. Vid sådana tvistelösningar på relativt hög politisk nivå, berörs känsliga internationella relationer vilka kräver noggranna överväganden. Detta är en process i vilken en varumärkesinnehavare har svårt att göra sig hörd. Å andra sidan innebär tvistelösning på den här nivån att skyddet för immateriella rättigheter lyfts upp och får en avgörande innebörd i internationella relationer och internationell handel, vilket i slutändan gynnar innehavare av immateriella rättigheter.

Själva processen¹⁷⁶ inleds med en begäran från en part om överläggning med en annan medlemsstat. Kommer man inte fram till någon lösning inom 60 dagar har man möjlighet att begära att en panel, på mellan tre till fem väl kvalificerade personer med erfarenhet av internationell handelsrätt och sedvänja, granskar fallet. Panelen ombeds därefter att komma med rekommendationer och en objektiv bedömning av fallet. Sex månader efter det att panelen satts samman måste de komma med en slutlig rapport. En särskild avdelning (WTOs Settlement Body) ser till att rekommendationerna verkställs inom 60 dagar om inte en av parterna överklagar till en appellationspanel. En sådan panel har 60 dagar på sig att ompröva den tidigare panelens utlåtande och rekommendationer. Hela processen skall vara avslutad inom ca 16 månader från den initiala begäran om överläggning. Syftet med processen är att harmonisera WTOs olika medlemsstaters skydd i enlighet med WTOs avtal, bl a TRIPS-avtalet.

Sammanfattningsvis om TRIPS-avtalet

TRIPS-avtalet har, förutom de brister som tidigare nämnts, vissa andra svagheter som att begreppet ”väl kända varumärken” inte är definierade i varken TRIPS-avtalet eller Pariskonventionen, varför skyddet mot urvattning blir något oklart. Trots det har skyddet för väl kända varumärken ökat väsentligt .

5.4.4.5 Slutsats

Uppenbarligen har både EU och WTO som mellanstatliga organisationer haft för avsikt att ge väl kända varumärken ett särskilt skydd just därför att dessa lockar till otillbörlig användning och snyltning. De åtgärder som

¹⁷⁴ TRIPS-avtalet artikel 70 (1).

¹⁷⁵ TRIPS-avtalet artikel 70 (1-4).

¹⁷⁶ Processen finns reglerad i ett tillägg i WTO avtalet (the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute, DSU).

vidtagits på EU nivå och i TRIPS-avtalet visar tydligt på avsikten att förbättra skyddet, men frågan är om lagändringar inom EU och harmonisering över världen är tillräckligt för att skydda dessa märken på Internet.

5.4.5 Särskilt om sk domänstölder på Internet

Med domänpirater avses de företag eller personer som registrerar domännamn med motsvarigheter i kända varumärken eller firmanamn i avsikt att erbjuda företagen att köpa loss namnen (sk domänstöld). Domännamnen används inte som internetadresser utan hänvisar bara till blanka sidor eller sidor utan något meningsfullt innehåll. Många företag har för sent upptäckt att möjligheten att etablera sig på Internet varit spärriad på g a stulna varumärken och firmanamn. I Sverige är Control Alt Delete mest känd för den här typen av verksamhet och de hade 1996 ett brett urval av namn som Bonniers, Stenbeck, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, X2000, City Mail, Vingresor, Ellos, Konsum, Cloetta m fl som registrerade domännamn under com-adressen. Dessa adresser är helt lagligt registrerade eftersom NSI policy på den tiden innebar ”först till kvarn” utan hänsyn till varumärkesinnehavare. Personerna bakom företaget har för avsikt att få in pengar för namnen och påstår att de inte gör något olagligt i att inneha dessa registreringar.¹⁷⁷

Sedan 1996 har NSI policy ändrats flera gånger och nu är det inte längre möjligt att registrera kända firmanamn och varumärken (se avsnitt 6.2). Företag som blivit snuvade på sina varumärken i com-registret accepterar inte heller längre förklaringen att detta skulle vara lagligt. Fler och fler företag runt om i världen stämmer domänpirater för varumärkesintrång och vilseledande marknadsföring. Det är dock svårt att framgångsrikt hävda varumärkesintrång, då domänpiraterna inte använder namnen i näringsverksamhet, utan endast innehar dem passivt. Det finns dock praxis som visar att enbart det faktum att namnet har registrerats av en person som inte har rätten till varumärket utgör intrång eftersom det namnet blockeras från användning av den rättmätiga innehavaren.

5.4.5.1 Blockering av varumärkesanvändning accepteras inte i England

Domänstölder utgör inte någon skada när de hänvisar till blanka sidor, men om registreringarna hindrar de rättmätiga innehavarna från användning, skall de lämnas tillbaka - Brittiskt domslut från januari 1997.¹⁷⁸

I början av januari dömdes två unga domänpirater att lämna tillbaka rätten till en rad domännamn som hade motsvarigheter i stora företags varumärken, eftersom innehavet blockerade varumärkesinnehavarna från

¹⁷⁷ Lars Ahlberg, Internetpirater lägger beslag på andras namn, Resumé 1996 0815.

¹⁷⁸ John Borland, UK ”Cybersquatters” lose big in court, Net Insider 970112, <http://www.techweb.com/wire/news/1998/01/0198domain.html>, lydelse 980503.

användning. Ynglingarna ålades även att betala advokatkostnaderna till den grupp av företag som stämt dem.

Virgin Enterprises, British Telecom, Ladbrokes och Marks & Spencer stämde Richard Conway och Julian Nicholson som hade registrerat en rad domännamn de senaste åren, bl a bt.org, virgin.org, sainsburys.com, ladbrokes.com och marksandspencer.com. Kärandedgruppen ansåg att registreringarna av domännamnen, trots att de inte hänvisade till några befintliga sidor, utgjorde varumärkesintrång. Svaranden ansåg att "bt" och "virgin" är generiska namn som inte åtnjuter skydd och hävdade samtidigt att företagen genom att gå samman försökte skrämja svaranden att lämna över namnen.

Domare Jonathan Sumption fann att det faktum att domännamnen registrerats inte ensamt kunde skada varumärkena, eller ens utgöra ett hot mot dem, varför skadestånd inte dömdes ut. Trots det skulle rätten till domännamnen lämnas över, eftersom registreringarna hindrade de rättmätiga innehavarna från användning. Vidare förbjöds svarandena att i fortsättningen registrera liknande domännamn.

Även i Sverige har kända domänpirater blivit stämda av stora företag.

5.4.5.2 Innebär domännamnsregistrering varumärkesintrång?

Swedish Match stämmer "Control Alt Delete" för stöld av varumärket Blend och Swedish Match genom domänregistrering.

Käranden har stämt bolaget i East Virginia, USA där domänregistreraren hos NSI ligger och hävdar varumärkesintrång och förvanskning av varumärke. Käranden har begärt tre gånger normalt skadestånd plus advokatkostnader.

Bakom svarandens bolag, Control Alt Delete, finns Robert Boström och Peter Almqvist. De har gjort sig kända sedan 1996 då de registrerade flera hundra kända företagsnamn och personnamn under den internationella toppdomänen com. Till en början försökte Juristhuset att stämma bolaget för förberedelse till utpressning, men förundersökningen lades ner. Svaranden har sagt att de är villiga att ge tillbaka domännamnet Swedish Match mot att Swedish Match offentligt skänker en symbolisk summa pengar till Cancerfonden. Swedish Match vill inte kännas vid erbjudandet om förlikning och svaranden löper därmed en risk, om käranden får igenom sina krav, att betala flera miljoner i skadestånd.¹⁷⁹

I USA används den nya lagen mot urvattning av varumärken framgångsrikt i sk domänstölder.

¹⁷⁹ Nina Sjögren, Namnappare på Internet stäms på miljoner, Computer Sweden 980511, se <http://nyheter.idg.se/display.pl?ID=980511-CS4>, lydelse 980511.

5.4.5.3 Väl kända varumärken erbjuder effektivt skydd mot domänpirater i USA

I ett rättsfall¹⁸⁰ (refererat i avsnitt 6.3) om Toeppen som är känd för att vara en av dem mer aggressiva domänpirater för att ha registrerat en lång rad väl kända varumärken som domännamn hos NSI på den tiden då det var först till kvarn som gällde. Toeppen drogs inför rätta av Panavision som blivit erbjudna att köpa loss sitt domännamn "panavision.com" av Toeppen för 13.000 dollar. Toeppen hävdade i rätten att det inte var fråga om varumärkesintrång eftersom användningen förekom i "cyberspace" och därmed inte hade någon specifik anknytning till land eller någons verksamhet. Domstolen ansåg dock att Toeppens agerande var både i strid med federal varumärkesrätt och den nya lagen mot urvattning av väl kända varumärken (Anti Dilution Act¹⁸¹), eftersom Panavisions varumärke ansågs vara väl känt mot bakgrund av den tid och omfattning det varit i bruk. Därefter konstaterade domstolen att domänstölder innefattas i begreppet urvattning och kommersiellt bruk i Lanhamakten § 1125 ©¹⁸². Trots att "stulna domäner" inte medför risk för förväxling ansåg domstolen att varumärkets förmåga att särskilja varor elimineras när det blockeras av andra i ett nytt och viktigt kommersiellt medium.¹⁸³ Domstolen motiverade sitt utslag med att domännamn identifierar en källa och ursprung som varumärken, d v s företaget som äger hemsidan. Genom att registrera och därmed ta över andras varumärken riskerade dessa att skadas och urvattnas.¹⁸⁴ Apellationsdomstolen¹⁸⁵ fastställde senare enhälligt den lägre instansens domslut. Det här fallet visar på hur effektiv den nya lagen är till förmån för väl kända varumärken.

5.4.5.4 Slutsats

Fortfarande finns det bara ett fåtal rättsfall på området, varför det är svårt att dra några generella slutsatser. Lundells resonemang (se 4.3.2 - åberopande) tycks hålla i England och USA där man anser att blockering av varumärken som hindrar rättmätiga innehavare från användning utgör tillräcklig grund för att i alla fall döma domännamnsinnehavarna att lämna tillbaka namnen. Att anse detta som varumärkesintrång, med åtföljande skadeståndsanspråk, var dock att gå för långt enligt den brittiska domaren. Frågan är om domarna i det svenska målet kommer göra en liknande bedömning, d v s att domännamnstjuvar är friåkare på investeringar och blockerar rättmätigare innehavare från användning. Eller går de kanske längre och ser deras

¹⁸⁰ Panavision v. Toeppen and Network Solutions Inc., 97-55467 domslut av The 9th U.S. Circuit Court of Appeals den 20 april 1998.

¹⁸¹ The Federal Anti Dilution Statue, 15 USC § 1125c.

¹⁸² Själva registreringen av ett domännamn utgjorde i sig inte användning i näringsverksamhet, men väl registrering i syfte att sälja eller hyra ut det.

¹⁸³ A a R. C. Scheinfeld och P. H. Bagley <http://www.ljx.com/internet/1209tmdl.html> - lydelse 1998 04 29.

¹⁸⁴ U.S. cyber-pirate told to end Net adress scam, Legal News 980417, <http://legalnews2.findlaw.com/news/19980417/n17244134.html>, lydelse 1998 04 17.

¹⁸⁵ Beslutet var ett sk Summary judgement som innebär ett omedelbart beslut till kändans fördel i fall där man antar att kändanden inte kan presentera något vettigt försvar.

registreringar som varumärkesintrång eftersom deras åberopande utan koppling till egen näringsverksamhet saknar legitimt intresse. Utgången av det svenska målet avvaktas, men vägledning torde kunna fås genom en översyn av utländsk praxis. Därmed även från amerikanska rättsfall där väl kända varumärken onekligen har ett bättre skydd och garteras mot otillbörlig användning även när de förekommer som domännamn.

Det förekommer även andra tvister om varumärken på Internet, nämligen mellan olika varumärkesinnehavare där ingen med framgång lyckas påstå sig ha ett väl känt varumärke. Dessa tvister är onekligen mer komplicerade.

5.4.6 Tvister mellan varumärkesinnehavare om bäst rätt till ett domännamn

Till skillnad från väl kända varumärken, som nått en hög grad av igenkännande och inarbetning i respektive skyddsland och även utomlands, har ”vanliga varumärken” problem att hävda sig mot varandra i tvister. Särskilt komplicerat blir det när varumärken från olika länder tvistar om bäst rätt till en internationell domän, som antingen är som märkeslika domännamn eller snarlika domännamn som hänvisar till ett liknande affärsutbud. Nedan följer ett två belysande rättsfall.

Brittisk domare hänvisar tvist om en com- domän till amerikansk domstol när två känneteckensinnehavare tvistar om bäst rätt (varav en utan registrering).¹⁸⁶

Prince Sports Group är ett amerikanskt företag som tillverkar och erbjuder sportprodukter. De har registrerat ”Prince” som varumärke i både Storbritannien och USA och hävdar att företaget Prince Plc registrering av prince.com utgör ett varumärkesintrång. Käranden invänder att svaranden inte har ett registrerat varumärke och att domänadressen tilldelats på basis av den policy som NSI tillämpade fram till september 1996, nämligen först till kvarn-principen. Käranden hävdar att det företag som inte har ett registrerat varumärke som överensstämmer med domännamnet har bevisbördan för att de skulle ha ett mer rättmätigt innehav än känneteckensinnehavaren.

Svaranden (Prince Plc) ett brittiskt företag som tillhandahåller datakonsulttjänster, hävdar å sin sida att de skall behandlas på samma vis som innehavare av registrerade varumärken. Företaget har visserligen inte registrerat varumärket, men varit verksam under namnet ”Prince” i flera år. De anser att varumärket är så pass känt bland kunder, att NSI inte tvekade att tilldela dem domännamnet prince.com i februari 1995.

Svaranden lyckades inte övertyga domaren om att innehavet av domännamnet inte skulle utgöra varumärkesintrång. Domaren ansåg att

¹⁸⁶ Douglas Hayward, The Domain Name Currently Called Prince, TechWeb News, 31 juli 1997, <http://www.techweb.com/wire/news/jul/0731prince.html>, lydelse 98 05 03.

argument som att oregistrerade varumärken skulle ha samma rätt i domäntvister som registrerade varumärken, skulle göra sådana processer ännu mer komplicerade. Vidare avsade sig den brittiska domaren domsrätt i fallet och hänvisade det vidare till amerikansk domstol under motiveringen att frågor kring rätten att använda domännamn skulle utgöra en otillbörlig inblandning i amerikanska angelägenheter. Dock ogillade domare Neuberger att det amerikanska bolaget hotat svaranden med rättsliga åtgärder om de inte avsade sig rätten till domännamnet och förbjöd interimistiskt fortsatta hot.

Detta innebär att det brittiska bolaget för närvarande får behålla sitt domännamn, men ställs troligen inför rätta i USA mot det amerikanska bolaget.

Fallet visar att den brittiska domaren anser com.domäner vara en amerikansk angelägenhet och avstår från att döma i frågan. Intressant är också förekomsten av två likvärdiga varumärken (i alla fall ur svenskt perspektiv eftersom inarbetade varumärken har samma skydd) tvistar om ett domännamn, där utgången inte är självklar.

Det tyska rättsfallet om domännamnet "bike.de" (se avsnitt 6.4.2.4) visar att ett varumärke som inte åtnjuter skydd som väl känt inte har möjlighet att invända varumärkesintrång när namnet registreras som domännamn av en annan person.

Slutsatsen av dessa två fall är att inarbetade varumärken åtnjuter samma skydd som registrerade varumärken, men att domare lika ogärna ger sig in och bedömer rättigheter till internationella toppdomäner som nationella toppdomäner (med undantag för fallet OZU 4.3.2). Är innehavet av ett domännamn inte uppenbart orättmätigt som vid domänstöder, torde innehavaren av varumärket ha svårigheter att hävda varumärkesintrång. Det ursprungliga syftet med varumärkeslagen och andra nationella varumärkeslagar är att ge ett nationellt skydd till varumärken, d v s nationellt begränsat (se avsnitt 6.3). Det är inget lands domstol som har för avsikt att utsträcka sin nationella varumärkeslag och jurisdiktion till att döma över utländska varumärkesskyddade namn och figurer. Det säger sig självt att det inte finns något som ger innehavaren av ett varumärke, som inte är väl känt, företräde framför en annan innehavare av samma namn i ett annat land.

5.4.7 Slutsats

Ett varumärke fyller flera funktioner som t ex att se till att varor inte förväxlas (individualiserande), styr konsumenternas köp (marknadsstyrande), anger varors ursprung (ursprungsangivande) och sätter ett mått på varornas kvalitet (garanterande). Samma funktioner fyller även domännamn som också löper risk att förväxlas med andra varumärken och firmanamn. Analogier till gällande varumärkesrätt (både svensk och amerikansk) vid intrångsbedömningar är därför inte orimliga, men vi stöter på vissa problem bl a vad gäller kravet på användning i näringsverksamhet.

Denna bedömning blir beroende av vad som hänt efter registrering av ett domännamn. Är innehavet passivt, som i sk domänstöder, blir det svårt att använda varumärkesrätten eftersom faktisk användning inte skett. Detta eftersom det måste antas att det fanns avsikt att sälja eller hyra ut namnet. Trots det finns flera rättsfall som oavsett passivt innehav dömt domänpirater att överlämna domännamn till varumärkesinnehavare i fall där dessa varumärken varit ”väl kända”. Rekvisitet ”otillbörlig användning” anses uppfyllt för väl ansedda varumärken så fort samtycke från innehavaren saknas. Värre är det med varumärken som inte uppnår status som väl känt. Dessa tvister blir mer komplicerade och betydelsen av varumärkesregistrering och goodwillvärde blir alltmer påtaglig.

Uppenbart är att internationella samarbetsorgan för varumärkesskydd har fokuserat sitt arbete på skyddet av väl kända varumärken, på deras utsatta position, risk för urvattning och behov för att skydda investeringar. I framtiden kommer vi troligtvis se två typer av varumärken, de globala notoriskt kända varumärkena med internationellt skydd och de nationella varumärkena med begränsat nationellt skydd. Med en sådan utveckling framför sig, är det viktigt för företag att satsa på globala strategier för skydd av sina varumärken så att de står sig både i konkurrensen internationellt och på Internet (se avsnitt 6.6). En väsentlig följdfråga är hur ett sådant internationellt skydd skapas, genom spontana rättsliga lösningar på Internet eller genom överstatligt eller mellanstatligt samarbete med ingripande som följd (se 7 om den politiska aspekten)

5.5 Varumärken på hemsidor

5.5.1 Inledning

Varumärken kan även förekomma på hemsidor, både synliga och dolda. När varumärken förekommer synligt på hemsidan utgörs de ofta av varumärkets logotype, figurbild eller kombination av ord och figur på samma sätt som de återges i den fysiska världen. Dock med den begränsningen att dess utseende måste vara möjligt att transformera elektroniskt. Tredimensionella bilder, lukter och andra fysiska egenskaper som inte kan återges via Internet kan därför inte förekomma. När varumärken förekommer i dolda sökord i hemsidans html-kod kallas de för keywords eller metataggar och utgör ett hjälpmedel för olika sökmotorer via Internet att lokalisera siter eller länka hemsidor och siter till varandra.

Frågan är om varumärken som förekommer både synligt, dolda eller används vid länkande mellan siter kan utgöra varumärkesintrång enligt VML eller utgöra otillbörlig marknadsföring enligt MFL. Till att börja med måste de rättsliga bedömningarna för varumärkesintrång och otillbörlig marknadsföring utredas, för att se om de kan appliceras på företeelser på Internet.

5.5.2 Användande och åberopande av varumärken på hemsidor

När varumärken används på hemsidor kan det bedömas både enligt varumärkesrättsliga och marknadsrättsliga regleringar. Varumärkeslagen tar främst sikte på förväxlingsrisk hos konsumenterna men är skapad i syfte att skydda näringsidkarens intressen och investeringar. Marknadsföringslagen å andra sidan har konsumentskyddet som främsta syfte¹⁸⁷. Både användning och åberopande av varumärke kan bedömas olika av de olika lagarna och kan ge två fristående förbud med i princip samma grunder.

5.5.2.1 Användning och åberopande enligt varumärkesrätten

När någon obehörigen i näringsverksamhet använder eller åberopar ett kännetecken, vars ensamrätt tillkommer en annan rättighetsinnehavare utgör det varumärkesintrång. Efter att ha konstaterat användande eller åberopande måste man ta reda på om det skett utan legitimt eller lojalt intresse för att det skall bedömas som intrång. Till skillnad från begreppet ”användning”, kan begreppet ”åberopande”¹⁸⁸ ske utan koppling till den egna näringsverksamheten eller det egna varumärket (se avsnitt 6.4.3.3). Enbart privata åberopanden omfattas inte av VML, men däremot åberopanden kopplade till näringsverksamhet i t ex jämförande reklam. Ett obehörigt åberopande som sker illojalt innebär ju att man snyltar på varumärkets renommé och även varumärkesinnehavarens investeringar samtidigt som konsumenterna riskerar att vilseledas om varornas kommersiella ursprung. Det är således både ett skydd mot urvattning av ett varumärkes goodwill och skydd mot förväxling.

Allt fler varumärken innehar ett betydande goodwillvärde, d v s ett mervärde som är resultatet av ekonomiska investeringar, produktutveckling och marknadsföring. Detta värde kan till och med symbolisera ett fristående objekt, såsom en vara i sig¹⁸⁹. Väl kända varumärken har ett högt goodwillvärde som representerar mycket stora ekonomiska och resursmässiga investeringar. Detta värde måste skyddas, eftersom det utgör incitament till produktförbättring, bättre priser för konsumenterna och till och med ekonomisk tillväxt för ett land. De varumärken som har det största goodwillvärdet har skyddats genom betydande internationellt arbete (se 4.4) eftersom de frestar till ett illojalt utnyttjande. För att undvika att andra näringsidkare åker snålskjuts på andras investeringar, får användning av väl kända varumärken inte ske om det är otillbörligt eller riskerar att vara

¹⁸⁷ Av MFL syfte i 1 § betonas konsumentskyddet, men även näringsidkarens intressen i samband med marknadsföring skall tillvaratas. Se M. Levin, Kommentarer till varumärkeslagen, Karnov 96/97 s. 1340.

¹⁸⁸ Det följer bl a av 4 § 2 st VML där otillåten användning även avses om någon åberopar annans kännetecken för reservdelar, tillbehör eller liknande på ett sådant sätt så att konsumenterna riskerar förväxla reservdelens ursprung till originalfabrikat. Per Carlsson, Karnov 96/97 s. 932.

¹⁸⁹ A a Nordell, NIR 1992 s. 482ff, samt a a Koktvedgaard/Levin, s. 343 f.

förfång för det väl kända varumärkets särskiljningsförmåga (6 § 2 st VML)¹⁹⁰. Detta gäller som bekant oavsett förväxlingsrisk mellan varor.

Sammanfattningsvis är det alltså tillåtet att använda och åberopa andra varumärken i jämförande reklam om det inte innebär risk för förväxling bland konsumenterna eller snyltande på varumärkets renommé. Att däremot locka kunder till sig genom att använda eller åberopa annans varumärke på sin site utan att tydligt ange ursprunget, medför en risk för att de utannonserade produkterna kan uppfattas härstamma från varumärkesinnehavaren. Oavsett förväxlingsrisken mellan varor, kan användningen riskera att urvattna varumärkets goodwill om det är ett väl känt varumärke. Men att utnyttja ett välkänt varumärkes goodwillvärde måste tolkas mot bakgrund av en helhetsbedömning av hur utnyttjandet skett och i vilken omfattning. Att använda och åberopa andras varumärken, särskilt väl kända sådana, kan även bedömas enligt marknadsföringslagen.

5.5.2.2 Användning och åberopande enligt marknadsföringslagen

Enligt 2 § marknadsföringslagen (MFL) kan marknadsdomstolen förbjuda näringsidkare att marknadsföra sina produkter på sådant vis att det strider mot god affärssed¹⁹¹ eller annars kan betraktas som otillbörligt¹⁹² mot konsumenterna eller andra näringsidkare. Sådan marknadsföring som kan förbjudas är t ex otillbörlig känneteckensanvändning i jämförande reklam där jämförelsen antingen är: osaklig, vilseledande om kommersiellt ursprung eller utnyttjar ett varumärkes renommé. Enligt marknadsens egna etiska regler, skall jämförande reklam tillämpas med aktsamhet och inte vara ägnad att vilseleda. Det får inte ske i syfte att skaffa fördelar ur konkurrenshänseende och måste baseras på rättvisa och väl underbyggda fakta som kan styrkas. Det är den jämförande åtgärden snarare än själva åberopandet av varumärket som står i fokus för den marknadsrättsliga bedömningen.¹⁹³

Marknadsföringslagen tillåter inte varumärkesanvändning i reklam som riskerar att *vilseleda* allmänheten om produkternas kommersiella ursprung,

¹⁹⁰ Detta tar sikte både på förväxlingsrisk hos konsumenterna och skydd för investeringar hos näringsidkare, vilket stämmer väl överens med art 5 (2) i EGs direktiv (89/104/EEG) om harmonisering av medlemsstaternas varumärkeslagar.

¹⁹¹ God affärssed innefattar även god marknadsföringssed som utvecklats inom näringslivet och finns i Internationella handelskammarens grundregler för reklam. Se regeringens proposition 1994/95:123 om Ny marknadsföringslag, s. 41 ff.

¹⁹² Det framgår av MFL 4 § att marknadsföringen skall stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenterna och näringsidkare. Generalklausulens (4§) rekvisitet "tillbörlig" har formats genom Marknadsdomstolens praxis och genom denna har dagens förbudskatalog formats, med bl a förbud mot reklam utan sändarangivelse eller vilseledande efterbildningar. Bedömningen om vad som anses som tillbörligt ligger i huvudsak på det etiska planet med god marknadsföringssed som bakgrund. Se Levin Karnov 96/97 s. 1340 f.

¹⁹³ Levin Karnov 96/97 s. 1340 f samt a a Heveus, s. 67 f.

antingen allmänt i reklamen eller genom efterbildning av varumärket¹⁹⁴. Detta torde gälla oavsett om varumärket används i säljbefrämjande åtgärd, avbildad på en hemsida eller i domännamnet¹⁹⁵.

Även om en reklamåtgärd inte är vilseledande, kan det likväl utgöra *otillbörlig marknadsföring*. Används varumärket på så sätt att man snyltar på dess *renommé eller misskrediterar*¹⁹⁶ det, är det olovligt enligt generalklausulen (4 § MFL). Det är t ex otillåtet att använda väl kända varumärken eller dess produkter (t ex lyxvaror med högt goodwillvärde) i bakgrunden för reklam på en hemsida för de egna, mindre kända och lyxiga produkter.¹⁹⁷

Enligt 5 § MFL skall det tydligt framgå av hemsidans reklam vem som är *avsändaren* för annonserna eller reklamen. Syftet är att mottagaren genast skall kunna fastställa vem som är annonsör. Firma och väl kända varumärken har accepterats, vilket självklart förutsätter att det verkligen är innehavarna av firman och varumärket som sänder reklamen.¹⁹⁸

Marknadsföringslagen är tillämplig på alla åtgärder som riktar sig till den svenska marknaden, vilket innebär att åberopande av varumärke i marknadsföring som enligt ovan är otillåten går att driva process om i Sverige, rent teoretiskt. Se mer om processuella problem med domsrätt och lagval i avsnitt 6.3. ICC (Internationella Handelskammaren) har fastställt riktlinjer för god marknadsföringssed för marknadsföring på Internet, där bl a vikten av sändarangivelse framhålls¹⁹⁹.

5.5.3 Synliga varumärken på hemsidor

Om en näringsidkare använder en annans varumärke på sin site, utan innehavarens tillåtelse, utgör det självklart en risk för att konsumenterna kommer att förväxla denna näringsidkares utbud av varor med

¹⁹⁴ För att efterbildning skall vara förbjuden enligt MFL krävs inte att det efterbildade märket eller figuren är skyddat enligt immaterialrättslig lagstiftning, utan det är förväxlingsrisken som är det centrala. Förutsättning för förväxling är att det efterbildade märket har särprägel och är känt på marknaden, d v s har en särskiljande funktion. Se marknadsföringslagen 6 § om vilseledande reklam och 8 § om vilseledande efterbildningar, se även Levin, Karnov 96/97 s. 1340 f samt prop 1994/95:123 s. 56 ff.

¹⁹⁵ Det framgår av prop 1994/95:123 s. 48 att marknadsföringslagen skall ta sikte på marknadsföringsåtgärder i alla medier, vilket borde inkludera Internet.

¹⁹⁶ Med misskreditering enligt MFL 4 § avses förbud mot att direkt eller genom antydningar misskreditera företag, industriell, kommersiell eller annan yrkesmässig verksamhet eller någons produkt. Detta kan ske t e x genom förlöjligande eller nedsvärtande reklam, se prop 1994/95:123 s. 74 ff.

¹⁹⁷ P. Gunnarsson, Renommésnyltning och otillbörligt goodwillutnyttjande utifrån ett näringsidkarperspektiv, Stockholm, Juristförlaget, 1992, s. 12 ff. Se även U. Bernitz, Åberopande av annans varumärke i marknadsföring, NIR 1981 s. 41.

¹⁹⁸ Levin Karnov 1996/97 s. 1340 ff.

¹⁹⁹ A a Carlén Wendels, s. 121 ff.

varumärkesinnehavaren. Varumärkesintrång torde vara relativt lätt att hävda om ett varumärke används synligt på en hemsida utan tillåtelse på ett sådant sätt att användarna kan tro att det är varumärkesinnehavaren som står för informationen och reklamen på hemsidan. Problemet med sådana uppenbara fall av illojalt användande av annans varumärke i ond tro, är att de är svåra att spåra. Till skillnad från metataggar (se nedan 5.5) som kan spåras via sökmotorer, kan man inte på ett enkelt sätt finna varumärkeslogotyper på andras hemsidor. Även färgkombinationer, layout och figurer kan vara varumärkesskyddade och otillåtet användas av andra på sina hemsidor med risk för förväxling bland konsumenter och urvattning av goodwillvärde. Själva konceptet på hemsidor får allt större betydelse och bevakas noggrant av företag²⁰⁰.

Annorlunda är det när varumärken används i refererad text eller i länkar med tillstånd från varumärkesinnehavaren. Sådana åberopanden av varumärket måste anses som tillåtet så länge det sker med tillstånd från innehavaren i legitimt intresse som varken är illojalt eller otillbörligt.

5.5.4 Varumärken som länkar

Det är tack vare Tim Berners-Lees upptäckt vid CERN att skapa ett integrerat system med länkar som Internet blivit så populärt och användbart. Genom HTTP (Hyper Text Transfer Protocol, se vidare kapitel 4) kan en webläsare både förflytta användare till andra sidor och hämta bilder, ljud, text m m. De länkar som förflyttar läsaren till andra sidor brukar vara klickbara, men behöver inte nödvändigtvis ge den informationen att man byter site. Den här typen av länkar medför vissa juridiska problem som, förutom själva rätten att överhuvudtaget länka till främmande hemsidor, kan leda till varumärkesintrång och vilseledande marknadsföring.

Länkar som inte tydligt visar att de leder till en annan site och som leder direkt in i en del av siden utan att passera förstasidan med varumärket och innehavaren, kan förväxlas med den ursprungliga sitens utbud och information. Detta innebär både risk för förväxling hos konsumenter som urvattning av väl kända varumärken. Själva länkhuvudet (den klickbara symbolen) innehåller ofta främmande kännetecken och kan utgöra varumärkesintrång om inte tillstånd har givits från innehavaren. Detta torde inte innefatta varumärken i neutralt typsnitt för att markera länkar.

En länkning till en sida vars varumärke representerar seriösa utredningar och undersökningar kan urvattnas och misskrediteras om den länkade sidan falskeligen påstår sig ha stöd för vissa påståenden i de utredningar och undersökningar som presenteras. Detta utgör både varumärkesintrång enligt 6 § 2 st VML och otillbörlig marknadsföring enligt 4 § MFL.

²⁰⁰ Sökmotorn Yahoo's koncept har blivit utmanad av en nykomling; Gnuhoo, se <http://cgi.pathfinder.com/netly/0,2326,201980618,00html>, lydelse 1998 07 04.

Anledningen till att ifrågasätta den här typen av länknings kan vara att innehållet i den länkade hemsidan är oseriöst och förringar värdet av de egna hemsidorna och även varumärket. Dessutom kan ju länkningen innebära att länkläggaren berikar sin hemsida genom att utnyttja information eller marknadsföringsvärde från en annan hemsida. Men även att användaren riskerar att förväxla länkarens hemsidors marknadsföring, reklam och information med en annan näringsidkare.²⁰¹

5.5.5 Varumärken som meta-taggar

Varumärken kan även förekomma som sk metataggar²⁰² och är egentligen ord eller ordkombinationer som skrivs in i en hemsidas html-kod. Dessa ord brukar återspegla innehållet på hemsidan, sammanfatta budskapet, ange titlar, namn m m och är osynliga för slutanvändaren. Meta-taggar används av sökmotorer som t ex AltaVista som hittar sajter med hjälp av domännamnsregister och läser därefter av meta-taggar eller texten på hemsidan. Även indexerande sökverktyg, som Yahoo, använder meta-taggar, men sorterar träffar under kategorier. Ett indexerande sökverktyg är beroende av att man registrerar hemsidan med de sökord och beskrivningar man önskar. Vid uppbyggnad av hemsidor kan man valfritt välja vilka ord eller ordkombinationer man vill att sökverktygen skall indexera, eftersom det inte är något tekniskt som förbinder själva innehållet med meta-taggar. Som alternativ till sökning till hemsidor via domänadresser kan man alltså söka på begrepp, namn och varumärken. Det är dock inte självklart att en sökning via Yahoo leder till enbart Volvos hemsida vid en sökning på ordet "volvo". Ordet "volvo" kan användas av flera näringsidkare i sina meta-taggar och frågan är när den användningen utgör varumärkesintrång eller renommésnyltning.

Användningen av dolda metataggar har blivit ett nytt medel att nå konkurrensfördelar på Internet och därigenom även omtvistat. Marknadsföring på Internet syftar ju som all annan marknadsföring att locka kunder till ett företags utbud och försäljning. Ett sätt att locka kunderna till hemsidor är att använda centrala nyckelbegrepp i sina metataggar. I avsaknad av väl kända varumärken, som en kund kan tänkas söka på i sökmotorerna, kan näringsidkare lockas att använda andras varumärken som meta-taggar i hopp om att få en del av de kända varumärkenas kundkrets. Men det är inte alltid meta-taggar används i sådant otillbörligt syfte att snylta på annans renommé, och det gäller därför att hitta gränsdragningen däremellan.

²⁰¹ A a Carlén Wendels s. 87 ff.

²⁰² "Tags" eller "taggar" är koder som beordrar webläsaren att formatera och hämta material till sidan. Meta-taggen kan ange keywords, sk nyckelord för sökning eller beskrivningar av t ex programmet, se vidare a a Carlén Wendels, s. 87 ff.

Att regelbundet gå i genom utbudet av sökmotorer på Internet och kontrollera var i träfflistan man hamnar är ett bra och förebyggande arbete till skydd för väl kända varumärken. Det förekommer sökmotorer som mot betalning placerar en högre upp på träfflistan om det är generella begrepp man söker på eller vanligt förekommande firma och varumärken. Ett väl känt varumärke som bara innehas av en näringsidkare borde däremot hamna överst på träfflistan, men så är inte alltid fallet.

5.5.5.1 Belysande praxis rörande meta-taggar

I ett fall har Playboy²⁰³ stämt en konkurrent, CDL för att ha använt orden ”playboy” och ”playmate” i sina hemsidors meta-taggar i syfte att attrahera Playboys kunder till sina egna sidor. Playboy hävdar i sin stämningsansökan att detta utgör varumärkesintrång, otillbörlig marknadsföring samt falsk avsändarangivelse. Domare Legge har meddelat ett interimistiskt förbud till Playboys fördel med motiveringen att användningen av ”playboy” i meta-taggar på svarandens hemsida, tillgängliga för individuella sökande och särskilda sökmotorer, sannolikt utgör varumärkesintrång och otillbörlig marknadsföring eftersom förväxlingsrisken är stor bland konsumenter.

Ett annat rättsfall²⁰⁴ har den skillnaden att svaranden inte var konkurrent med kändaren, utan hade försökt att lyfta sitt eget anseende genom användande av en välkänd och seriös advokatfirmas varumärke i sina meta-taggar. Kändaren Oppendahl och Larsson, specialiserat på immaterialrätt och IT-rätt med rådgivande verksamhet, upptäckte att deras varumärke användes av Advance Concepts site utan att ha någon referens, länk eller annan koppling till Oppendahls site eller verksamhet. Liksom i Playboy-fallet gav domstolen i Colorado ett interimistiskt beslut som förbjöd svaranden från att använda Oppendahls varumärke i meta-taggen.

I ett domslut²⁰⁵ meddelat den 27 augusti 1997 förbjöd distriktsdomstolen i Louisiana svaranden National Envirotech Group från att använda kändarens varumärke ”Insituform” och Insitupipe” i svarandens meta-taggar. Vidare skall svaranden informera ett antal sökmotorer om domen samt se till att varumärket inte förekommer som sökbegrepp på svarandens hemsida i dessa sökregister. Anledningen till domslutet är att svarandens användning av kändarens varumärke som meta-taggar, har vilselett sökanden via sökmotorer om svarandens hemsidas kommersiella ursprung.

²⁰³ Playboy Enterprises Inc. v. Calvin Designer Label (CDL) et al Civ. NO. C-97-3204 (N.D.Cal., Sept. 8, 1997), refererat på <http://www.gtlaw.com.au/gt/bin/frameup.cgi/gt/pubs/metatags.html>, lydelse 980512, se även <http://www.ljx.com/LJXfiles/playboy/playmateorder.html>, lydelse 1998 03 31.

²⁰⁴ Oppendahl & Larson v. Advance Concepts et al Civ. No. 97-Z-1592 (D.C. Colo., Dec. 19, 1997), se <http://www.gtlaw.com.au/gt/bin/frameup.cgi/gt/pubs/metatags.html>, lydelse 980512, se även Complaint statement of the Case av Oppendahl och Larson, <http://www.patetns.com/ac/complains.sht>, lydelse 19980331

²⁰⁵ Insituform Technologies, Inc v. National Envirotech Group Civ. No. 97-T-2064 (D.C. Louisiana., Aug. 27, 1997), refererat på <http://www.cll.com/case1.htm>, lydelse 1998 03 31.

En domstol i Danmark ansåg att användning av annans varumärke som meta-tag närmast var att likna med varumärkesrättslig renommésnyltning och användningen av meta-taggar var att anse som varumärkesintrång. Det var Melitta SystemService som hävdade att konkurrenten Coffilters användning av varumärket "Pyramiden" och "Melitta" utgjorde varumärkesintrång, eftersom de inte kunnat ge någon förklaring varför de använt varumärkena om meta-taggar.²⁰⁶

Stockholms Tingsrätt har meddelat ett interimistiskt beslut i målet Fixturlaser mot Damalini m fl rörande otillbörlig marknadsföring. Bakgrunden är en tidigare anställd vid Fixturlaser som lade ut sin CV på Internet där han nämnde att han arbetat på just Fixturlaser men nu gått över till den konkurrerande firman Damalini. Både i Damalinis och den anställdes hemsida ingår Fixturlasers varumärke som meta-taggar, vilket ledde till att Fixturlaser stämde Damalini m f. Fixturlaser yrkade på ett interimistiskt vitesförbud för Damalini att använda hänvisningar till tidigare anställningar på Fixturlaser samt att påstå att Damalini är marknadsledande och att dess produkter är bättre än konkurrenternas. Men tingsrätten ansåg varken att de tidigare anställdas lämnade hänvisningar eller att Damalinis påstående var otillbörligt, det senare eftersom det riktade sig till återförsäljare med viss branschkunskap.²⁰⁷

5.5.5.2 Varumärkesrättslig analys av meta-taggar

När obehöriga använder andras varumärken som meta-taggar innebär det både risk för att konsumenter vilseleds och att företagets varumärke lider skada. Avgörande för bedömningen är om användningen av meta-taggar sker i illegitimt syfte att vilseleda konsumenter eller urvattna varumärkens goodwill, eller om användningen kan berättigas ur någon synpunkt.

När ett varumärke omnämns i en redaktionell text, refereras till som en konkurrent utan att smutskasta densamma eller används med tillstånd från varumärkesinnehavaren, kan det anses som en berättigad användning av varumärket som meta-tag.

Om användningen däremot allvarligt riskerar att vilseleda konsumenter måste det anses som illojalt åberopande eller användning och därmed varumärkesintrång. Detta eftersom meta-taggar, på samma sätt som domännamnen, har en särskiljande funktion. Syftet med meta-taggar är ju att indikera en koppling till en viss källa eller avsändare av ett visst budskap om vissa produkter på hemsidor. En konsument som söker på varumärken via sökmotorer och finner en hemsida, tror sig få information om just det varumärket som konsumenten sökt på. Meta-taggen används alltså för att

²⁰⁶ Melitta SystemService GmbH & Co. och Melitta Haushaltprodukte mot Coffilter International, dom från den 17 november 1997, refererat på <http://serachenginewatch.com/resources/metasuits.html>.

²⁰⁷ Mål nr T 8 1348-97, avdelning 8 Stockholms Tingsrätt, refererat på <http://hem1.passagen.se/align/press.htm>.

särskilja olika näringsidkares hemsidor med säljande budskap för olika produkter åt.

Det varumärkesrättsliga skyddet mot renommésnyltning i 4 § 2 st VML är begränsat till reservdelar, tilläggsprodukter m m och innebär att andras varumärken inte får användas och åberopas i reklam för tillbehör. Detta skydd är alltså begränsat men kompletteras av 6 § 2 st VML för väl kända varumärken.

Väl kända varumärken som Disney, McDonalds, Microsoft m fl riskerar att urvattnas om de obehörigen och utan legitimt intresse används av andra som t ex meta-taggar. Bedömningen huruvida användningen av väl kända varumärken som meta-taggar utgör varumärkesintrång måste bli strängare. Användningen av sådana varumärken som meta-tag får ju till följd att andra företag drar otillbörlig fördel att få besökare till sina hemsidor som egentligen avsåg att hamna någon annanstans. När sökmotorer indexerar andra företags hemsidor, oavsett budskap eller innehåll, riskerar varumärket att urvattnas.

5.5.5.3 Marknadsföringsrättslig analys av meta-taggar

Det anses som otillbörlig marknadsföring att använda andras kännetecken när risken finns att konsumenter vilseleds om produkters kommersiella ursprung. Den marknadsrättsliga renommésnyltningen innebär förbud att använda någon annans varumärke eller firmanamn för att dra uppmärksamhet till den egna marknadsföringen. Detta följer av såväl 4 § som av 5 § 2 st, 6 § och 8 § MFL om reklamens avsändare, vilseledande reklam och vilseledande efterbildningar. Referat och hänvisningar till konkurrenter i kommersiella meddelanden måste dock accepteras så länge de faller inom god marknadsföringssed.

5.5.6 Sammanfattning och slutsats

En näringsidkare som använder ett varumärke synligt på hemsidan, i en länk eller som meta-tag, utan tillstånd från innehavaren, i näringsverksamhetssyfte som t e x reklam, gör sig skyldigt till varumärkesintrång om användningen riskerar att vilseleda konsumenter eller urvattna varumärkets goodwill. Vidare måste det enligt marknadsföringslagen, anses som otillbörlig marknadsföring att använda annans kännetecken i både synligt på hemsidor, som länkar eller meta-taggar när det sker i syfte att locka andra företags kunder till sina egna hemsidor.

5.6 Globala strategier för skydd av varumärken på Internet

5.6.1 Inledning

Att skapa ett starkt varumärke är viktigt ur både konkurrens- och skyddshänseende. Att skapa en produkt, ge den ett namn och skydda det i olika register är preventiva åtgärder för varumärkesskydd. Att därefter marknadsföra varumärket mot kundkretsen är offensiva åtgärder för att etablera ett varumärke. Men offensiva åtgärder skapar inte ensamt ett starkt och hållbart varumärke. Genom defensiva åtgärder (både internationellt och på Internet) som bevakning av dess användningen, bör man skydda sitt varumärket. Preventiva, offensiva och defensiva åtgärder måste ingå i ett företags långsiktiga strategier för att skapa starka varumärken.

5.6.2 Varumärken är de framtida kunskapsföretagens konkurrensfördelar

I det framtida kunskapssamhället kommer ett företags tillgångar bestå alltmer av sk intellektuellt kapital, t ex infrastrukturellt, humankapital, immateriella rättigheter och marknadskapital. Samverkan mellan dessa värden ger företaget konkurrensfördelar, som t ex när ett väl fungerande infrastrukturellt nät med e-post och databaser m m samverkar med kompetens i problemlösning och ledarskap. Enligt Lohman²⁰⁸ bör företag därför se över vilka intellektuella värden företaget besitter och göra en prioritering i investeringar och skyddsåtgärder.

Verksamheten bedrivs allt oftare över landgränser under en gemensam immateriell rättighet som t ex varumärke, upphovsrätt eller patent. Företagens varumärken utgör alltså ofta en stark strategisk och finansiell resurs. Faktum är att relationen mellan företagens varumärken och kundkretsar är en av de viktigaste långsiktiga konkurrensfördelar ett företag har i dag. Svenska ingenjörer och naturvetare har intresserat sig mindre för att etablera och utnyttja sådana fördelar än för att utveckla nyttiga produkter och effektiva tillverkningsprocesser. Svenska företag har alltså en hel del att lära sig i att bygga strategiska och globala varumärken. Men det är inte lätt och det finns inga enkla recept för framgångsrika varumärken. Framgångarna med Coca-Colas varumärke byggde t ex snarare på historiska tillfälligheter än medvetna varumärkesstrategier och är omöjligt att kopiera. Det var nämligen tack vare amerikanska soldater under andra världskriget, som Coca-cola fabriker byggdes med statens hjälp längs med soldaternas väg.²⁰⁹

²⁰⁸ Niklas Lohmann, Viktigt hålla koll på företagets tillgångar, Computer Sweden, nr 3 1998.

²⁰⁹ Anders Grönstedt, Varumärkesrelationer ger Electrolux försprång på världsmarknaden, Svensk Export Strategi, nr 4 1998.

5.6.2.1 Ett varumärkes värde

Företagens förhållningssätt och prioritet till sitt varumärken har förändrats i takt med att produktskillnaderna minskar, mediakostnaderna ökar och risken för degeneration²¹⁰ av varumärken ökar. Målsättningen är att tack vare ett starkt varumärken sälja en differentierad vara, med en egen efterfrågekurva²¹¹. Ett starkt varumärke har ekonomiska, intellektuella och känslomässiga värden som samverkar.

Att varumärken har ett ekonomiskt värde är det inget tvivel om. När Nestlé köpte det brittiska konfektyrbolaget, Rowntree, var köpeskillingen sex gånger högre än det bokförda värdet eller 26 gånger företagets vinst. Mellanskillnaden utgjorde företagets och varumärkets goodwillvärde.²¹² Vissa företag har även fört in en post i balansräkningen som motsvarar varumärkets värde för att ge en mer realistisk bild av företagets tillgångar.²¹³ Men ett varumärkes värde kan inte alltid mätas i pengar, utan motsvarar snarare det personliga bandet mellan konsumenterna och varumärket. Detta intellektuella och känslomässiga samband skapas t ex genom annonser, barndomsminnen och erfarenheter. För konsumenterna ger ett varumärke pålitliga signaler om vissa fördelar. Konsumenterna är beredda att betala för tryggheten, d v s vetskapen om produkten, varför konsekvent information och marknadsföring är viktigt.

Ett varumärkes styrka kan således bedömas utifrån flera samverkande faktorer; om det är ledande på marknaden, typ av marknad, stabilitet, internationalitet, långsiktiga trender, support i investeringar och satsningar samt skyddsåtgärder både avseende styrka och bredd.²¹⁴ Att skapa och bibehålla ett starkt varumärke kräver således ständigt kommunikation och produktutveckling i kombination med en långsiktig strategi.

5.6.2.2 Electrolux varumärkesstrategi - ett gott exempel

Det finns som sagt inga enkla knep att skapa sig ett starkt varumärke, som står sig i den internationella konkurrensen, men Electrolux står för ett gott

²¹⁰ Med degeneration avses en varumärkesregistrering som hävs enligt 25 § 2st VML då det inte längre har någon särskiljningsförmåga. Tidigare varumärken som Jeep, Grammofon och Dynamit har utvecklats till allmänna eller generiska beteckningar för de varuslag de var avsedda att ha skydd för. Se vidare a a Koktvedgaard/Levin, s. 352 ff.

²¹¹ En monopolistisk konkurrensmarknad kännetecknas av ett stort antal säljare med varor som har många substitut, t ex jeansmarknaden. Alla säljare har dock monopol på sitt eget varumärke, en differentierad vara som leder till egen efterfrågekurva. Se vidare R.S Pindyck och D.L Rubinfeld, *Microeconomics*, 4:e uppl, New Jersey; Prentice-Hall Inc., 1998 s. 437 ff.

²¹² M. Urde, *Märkesorientering - utveckling av varumärken som strategiska resurser och skydd mot varumärkesdegeneration*, Lund, Lunds Universitets Press, 1997, s. 11.

²¹³ Det brittiska företaget Ranks Hovis MacDougal (RHM) har t ex lagt in en post för varumärkets värde i balansräkningen på 678 £. Se Per Håkansson och Richard Wahlund, *Varumärken från teori till praktik*, Stockholm; Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan, 1996, s. 31.

²¹⁴ A a. Håkansson /Wahlund, s. 130 f.

exempel i förhållande till Whirlpool. Det senare företaget som köpte upp Philips och flera andra företag på vitvarumarknaden hade som strategi att döpa om alla sina företag och produkter och investerade åtskilliga miljoner i reklam för att etablera det gemensamma varumärket. Försöken med att lansera en universell ”världstvättmaskin” misslyckades och i kombination med ett svåruttalat namn har företaget bara 11 procent i marknadsandelar i jämförelse med Electrolux 24 procent.

Electrolux lät sina uppköpta bolag behålla sina namn och byggde istället vidare på existerande varumärkesrelationer. Därmed kunde de vinna hyllutrymme och tilltala olika typer av kundkretsar. På nya marknader som Kina, Latinamerika och Östeuropa har de däremot byggt upp sitt eget Electroluxvarumärke.²¹⁵

Ett enkelt recept är alltså att satsa på redan etablerade och inarbetade varumärken och bygga upp nya på nya marknader. Målet är att varumärkena skall bli väl kända med ett inneboende värde i sig. Ett väl känt varumärke som använts under en betydande tid, arbetats in och fått ett goodwillvärde i sig åtnjuter ett starkare skydd på Internet. Domstolar är mer benägna att gå in och reglera en rättighet som är uppenbar (rätten till ett väl känt varumärke), vilket underlättas av att skyddet går utöver gränserna för varuslagslikhet. I dessa fall framstår inte tolkning av kravet på användning i näringsverskamhet som ett absolut hinder, vilket gör att man lättare kan komma åt domänstölder.

5.6.3 Tillvägagångssätt för ett globalt varumärkesskydd

En global strategi för att uppnå ett internationellt skydd för varumärken är ett måste för internationellt opererande företag. En sådan strategi bör innefatta en översyn över vilka varumärken man vill att konsumenter skall känna till, var man skall ansöka om registrering i nationella och internationella varumärkesregister och hur de skyddade varumärkenas design och utformande skall se ut. Ovärderliga fördelar är att vinna på långsiktiga och strategiska planer för internationellt varumärkesskydd vid etableringar i andra länder.

Vad är det ett företag behöver tänka på som skall etablera sig på Internet och vill skydda sitt varumärke i cyberspace? Det finns flera fallor att hamna i på vägen. Företaget kanske upptäcker att namnet redan är registrerat av domänpirater, det finns kanske redan registrerat av en annan varumärkesinnehavare eller så uppfyller inte varumärket kravet för att kunna registreras i de nationella registren. Världens olika varumärkeslagar skiljer sig åt och kan förändras liksom regler och policier för domänregister. Det kan därför vara klokt att, förutom registrera domännamn i olika register,

²¹⁵ A a Grönstedt, Svensk Export Strategi nr 4.

även skydda namnen i centrala register som Europeiska Gemenskapens varumärkesregister.²¹⁶

5.6.3.1 Varumärkes- och domänregistrering genom sökningar i register

Till att börja med bör ett företag som skall etablera sig internationellt och på Internet, ta reda på om kännetecknet är tillgängligt i andra länder, såväl som varumärke som nationellt domännamn. Genom sökningar i olika länders varumärkesregister och domänregister tar man reda på vilka förekommande och pågående ansökningar om registreringar av varumärken och domännamn som riskerar att förväxlas med det egna kännetecknet. Enligt Britt-Marie Wallin på PRV kan uppdragsavdelningen hjälpa till med sökningar i det svenska varumärkesregistret. Fördelen med en sådan sökning är att den är noggrann och ger ett svar inom 2-4 veckor om lämpligheten att registrera ett visst varumärke i Sverige. Sökningen ger ett vidare perspektiv än den summariska sökning som sker vid varumärkesansökan, eftersom den även ger svar på vilka varumärken som ligger i närheten och kan tänkas komma med invändningar mot en registrering. En vanlig varumärkesansökan kan ta upp till 1 ½ år och kostar 1.200 kr i grundavgift (i vilken det ingår en varumärkesklass), 200 kr för figurmärken och 500 kr för varje varuklass (det finns 34 klasser). En sökning i varumärkesregistret kostar mellan 4.000-8.000 kronor om sökningen sker i en begränsad sektor, men kan kosta mellan 15.000-20.000 om samtliga varuklasser skall undersökas. Uppdragsavdelningen lämnar dock ett anbud vid varje enskild fall. För sökningar i andra nationella varumärkesregister kan PRV hjälpa till i viss utsträckning, med sökningar i utländska databaser för att hitta identiska varumärken. Dock råder Britt-Marie Wallin att kontakta patentbyråer i Sverige eller registreringsmyndigheterna direkt i det aktuella landet, eftersom kriterierna för förväxling inte är de samma i alla länder. Det kan te x vara ljudet av ett ords uttal eller risken för konsumenter att förvillas som är utgångspunkten.

Vad som bedöms utgöra risk för förväxling mellan varumärken behöver dessutom inte bedömas som förväxlingsrisk bland domännamn. För domännamn finns som bekant både nationella och internationella toppdomänsregister att utföra sökningar i. Det är oftast lättare att söka i domänregister som finns tillgängliga på Internet eller med hjälp av speciella företag som inriktat sig på den här typen av service²¹⁷.

²¹⁶ Detta avsnitt bygger i huvudsak på Mark I Feldman, Firms expanding abroad need trademark tactics, The National Law Journal (p.C21) 1997 05 12, se även <http://www.ljextra.com/trademark/0512fortm.html>, lydelse 98 04 29.

²¹⁷ Företag som Spray (<http://www.spraydomain.se/>) och Netnames i New York (<http://www.quickdomains.com>) hjälper till med sökningar och registreringar av domänadresser. Nyligen har Spray Domain även fått rätt tillsammans med tre andra svenska företag att registrera com-adresser till en kostnad av 1.000 kr. Registrerar man direkt hos NSI kostar det 70\$.

Att söka i alla världens varumärkesregister efter sitt eget kännetecken kan bli både dyrt och tidskrävande²¹⁸. Därför kan det vara en god idé att i första hand söka i en begränsad mängd register i de länder som är centrala för den första etableringen. För att underlätta sökningar av varumärken har Australien lagt ut varumärkesregister på Internet och även USA funderar på att göra detsamma²¹⁹. Gör man noggranna undersökningar i såväl varumärkesregister som domänregister har man god tid på sig att etablera ett nytt varumärke, om man upptäcker att kännetecknet används och är upptaget i vissa länder. Sådana sökningar i kombination med varumärkes och domänregistreringar ger goda förutsättningar att etablera ett framgångsrikt varumärke internationellt och på Internet.

5.6.3.2 Registrering av varumärke och domäner

En lanseringen av ett företags produkt i ett nytt land bör föregås av en registrering av produktens kännetecken i såväl domänregister som varumärkesregister. Landets kommersiella betydelse, erkännandet av internationellt väl kända varumärken liksom risken för varumärkes- och domänstöld bör också övervägas inför lansering och registrering. Ett tips är att välja ut en grupp av länder som man anser speciellt viktiga för lanseringen och avvakta med andra länder till ett andra steg.

En registrering av ett varumärke utgör dock ingen garanti för ensamrätt. I vissa länder som t ex Frankrike, Schweiz och Nederländerna (Benelux) förekommer inga noggranna sökningar inför registreringar varför tidigare registrerade märken kan förekomma med företräde framför nyare registreringar. Därför är det av vikt att man gör egna sökningar för att identifiera eventuella potentiella konkurrenter och konflikter.

En varumärkesregistrering tar ofta lång tid varför det är mödan värt att registrera ett europeiskt varumärke som ger skydd i femton medlemsstater och möjlighet att söka skydd i flera klasser i en och samma ansökan. Ansökan kan göras direkt till Byrån i Alicante eller via PRV som tar 300 kr för besväret. Det kostar runt 1.000 kr att ansöka om ett EG-varumärke i en varuklass (200 kr tillkommer per klass). En tidigare användare av ett kännetecken kan visserligen invända mot att ett liknande märke registreras som europeiskt varumärke, men det går att omvandla ansökan till en nationell ansökan vilket behandlas efter datum då den lämnades in. Det finns även möjlighet att registrera internationella varumärken genom PRV, vilket kostar 1.200 i grundavgift och 200 för varje extra varuklass.²²⁰

Utseendet, designen och formen på varumärket är viktigt för skyddet. Ett bredare skydd får man om man registrerar namnet och designen på

²¹⁸ Kostnaden för sådana sökningar ligger runt 300 \$ i de flesta länder.

²¹⁹ Se <http://www.ipaustralia.gov.au/home.htm> för Australien och förslaget om att inrätta en liknande funktion i USA;
<http://www.news.com/Neds/Item/textonly/0,25,23556,00.html?st.ne.ni.pfv>.

²²⁰ Uppgifter om kostnader och regler kan fås av PRVs varumärkesavdelning, Box 530, 826 27 Söderhamn, 08 - 782 25 00.

varumärket separat, men smakar det så kostar det. Det innebär dubbelt så många ansökningar som kan bli dyrt, eftersom en registrering kostar mellan \$600-1.000²²¹. Trots det kan det löna sig med att registrera orden och designen separat, eftersom designen kan förändras med åren när företagen moderniserar sin image. Detta kan innebära stora kostnader i de länder där en förändring av designen utgör en materiell förändring av varumärket.

Förutom de internationella toppdomänerna, har man möjlighet att registrera sitt varumärke i nationella toppdomäner. En lämplig databas, som t ex <http://www.uninett.no/navn/> med länkar till världens olika nationella toppdomäner, kan vara en god start. Reglerna för registrering skiljer sig nämligen åt mellan dessa nationella register. Reservation för skyddade varumärken vid registrering av domännamn är inte heller enhetlig i alla länder.

5.6.3.3 Varumärkesklasser

Härnäst måste man bedöma i vilka klasser som man kännetecknet skall skyddas inom. De flesta länder har 34 klasser med åtta tilläggsklasser, men det finns andra system i vissa länder. Klassindelningen och tolkningen kan skilja sig och ansökningar kan krävas för varje klass. Förekomsten av ett skyddat varumärke i en klass hindrar inte liknande eller samma varumärken från att användas och registreras i andra klasser (med undantag för väl kända varumärken som i de flesta fall åtnjuter ett särskilt skydd). Alla klasser som är och kan bli aktuella för varumärkets användning skall aktualiseras i ansökan. Defensiva registreringar är möjliga i vissa länder i en viss tid (vanligtvis skall märket tas i bruk inom fem år), vilket innebär att man registrerar varumärket för att hindra andra från användning av varumärkets goodwill.

Till skillnad från varumärken är en domänregistrering inte begränsad av klasser och ger naturligtvis stora fördelar vid användningen.

Varumärkesskydd för tjänster är inte alltid en självklarhet, varför dessa företag istället måste skapa en produkt som de kan namnge för att skydda sin verksamhet. Även i länder där varumärkesskydd för tjänster förekommer har registrering nekats snabbköp och stormarknader i bl a Storbritannien, Japan och Kina.

5.6.3.4 Krav för registrering av varumärken och domännamn

De flesta ansökningar föregås av dels en sökning i landets varumärkesregister för att se om det riskerar att förväxlas med tidigare ansökningar eller redan registrerade kännetecken och dels en kontroll av att märket uppfyller kraven för registrering. De vanligaste hindren är deskriptiva märken, märken som innehåller skyddade personnamn eller ortsnamn.

²²¹ I vissa länder kan dock kostnaden vara väsentligt mycket högre, som t ex Saudi Arabien som tar 3.000 \$.

Domänregister tar i bland hänsyn till förekomsten av väl kända varumärken som ges företräde vid registrering. Vissa register tillåter såväl deskriptiva, generiska, person- och ortsnamn att registreras vilket naturligtvis ger oerhörda konkurrensfördelar för de företag som är först framme och vill lansera en produkt inom ett produktområdet eller ett geografiskt område med hjälp av Internet.

I de flesta länder publiceras accepterade och kontrollerade varumärkesansökningar i en officiell tidning så att intresserade kan invända mot registrering inom 30-60 dagar. De vanligaste invändningarna är den mängd klasser som anges som skyddsområde.

5.6.3.5 Särskilt för varumärkesregistrering

Vissa commonlaw-länder liksom Sverige har ett skydd för inarbetade varumärken som innebär att den som först använt ett kännetecken i förening med varuförsäljning eller tjänster har ensamrätten oavsett registrering. Förekomsten av skyddade och inarbetade kännetecken kan vara förvillande vid sökningar i register, men de flesta väl kända namn är vid detta laget nog även registrerade som varumärken.

I Sverige och andra länder tillåts registreringar av varumärken som inte ännu tagits i bruk i syfte att skydda framtagandet av en produkt, investeringar och utvecklingskostnader.

I USA får registrerade federala varumärken används symbolen ® för att märka ut sitt skyddade varumärke.

Varumärken i de flesta länder medger förnyat skydd till skillnad från patent. Skyddslängden varierar men är oftast tio år. Vissa länder kräver bevis på att kännetecknet använts inom denna period.

5.6.4 Internets kommersiella betydelse och skyddsåtgärder för varumärken på Internet

Debatten kring varumärkens betydelse på Internet har stundom varit turbulent. Somliga ifrågasätter t ex om domännamn över huvudtaget kan utgöra kännetecken. Andra anser att betydelsen av registrerade domännamn är överdriven. De senare hävdar att det är en illusion att alla miljoner användare av Internet skall hitta fram till en specifik site bara tack vare ett domännamn, med tanke på det stora antalet toppdomäner som varumärket kan figurera under.²²² Möjligheterna att söka hemsidor direkt via domänadresser skall inte underskattas, men det finns andra alternativ också. Via sökmotorer och sökverktyg kan man söka på företags firma och

²²² Ulf Silling, Domännamn kraftigt överskattade, Computer Sweden nr 14 1998.

varumärke och via samlingshemsidor kan man genom länkar hamna hos det företag man söker.

Möjligheterna för företag att nå ut till en bred kundkrets via Internet är goda och kan ge stora konkurrensfördelar, men man skall också inse att marknadsföring och kommunikation via Internet medför vissa problem. Å andra sidan kan det innebära ett väsentligt större nackdel att inte följa flertalet företags exempel med att använda Internet som kanal till sin kundkrets.

När företaget väl är etablerat internationellt och på Internet med varumärkesregistreringar, domänregistreringar och globala strategier för sina varumärken återstår ett aktivt skyddsarbete. I det här skedet har företaget troligen, utöver ansträngningarna att registrera varumärket i olika lämpliga register, arbetat in ett betydande goodwillvärde i sitt varumärke. Sådana väl kända varumärken riskerar att förlora sitt goodwillvärde om man inte slår vakt om ensamrätten. Förutom aktiva åtgärder mot plagiat och otillåten varumärkesanvändning i den fysiska världen, måste även Internet bevakas.

Vilka företag använder ett med det aktuella företag förväxlingsbart varumärke eller namn i sina domänadresser som kan tänkas hota det aktuella varumärket? Om man ska driva processer om rätten till domännamn som är förväxlingsbara med sitt varumärke, förutsätts att man har ett väl känt varumärke för att nå framgång (se avsnitt 6.4). Man bör även tänka på reglerna för jurisdiktion och lagval vid såväl process som verkställande av en dom (se avsnitt 6.3). Är det överhuvudtaget lönsamt att driva en process eller kan man köpa loss namnet? Att köpa loss domännamn innebär förhandlingar och kostnader som måste tas med i beräkningen (se kapitel 5).

Varumärken kan även hotas på andra sätt än genom förväxlingsbara domänregistreringar. Andra företag som använder varumärket utan tillstånd i sina meta-taggar eller använder ett koncept på sina hemsidor som är snarlikt det skyddade varumärkets hemsidors koncept, utgör också hot (se avsnitt 6.5). För att gardera sig mot att andra använder varumärket som meta-taggar bör man söka på det aktuella varumärket i olika sökmotorer för att ta reda på hur företaget placerar sig i träfflistan och vilka företag som före i listan. Företag som placerar sig bättre i träfflistan bör kontrolleras om de har skäl att hamna där eller om de har snyltat på det aktuella varumärket? I kampen om placeringar överst i sökmotorernas listor på träffar, skall varumärkesinnehavare se till att inte bara ha sina varumärken som meta-taggar utan gardera sig med fler åtgärder. Varumärket bör förekomma såväl i hemsidans titel, meta-tag, rubriker samt även i html-koden. Regelbundna sökningar på sitt eget varumärke i sökmotorer för att se vart man hamnar i träfflistan och se vilken koppling företag som hamnar högre upp har för koppling till sitt eget varumärke är bra skyddsåtgärder. Även kontroll av länkar från olika hemsidor som kan misskreditera eller urvattna ett varumärkes goodwill är bra preventiva åtgärder.

5.6.5 Slutsats med råd och öppna frågor till företag som vill skydda

sina varumärken

Efter att ha studerat hur varumärken kan förekomma på Internet, har jag dragit en del slutsatser och är benägen att komma med en del råd och öppna frågeställningar till de företag som vill etablera och skydda sitt varumärke såväl internationellt som på Internet. Oavsett om företaget är litet eller stort, med en nationellt begränsad marknad eller med hela världen som marknadsplats, behövs en genomarbetad strategi. Till att börja med preventiva åtgärder som bas för de offensiva åtgärderna i form av investeringar och reklamsatsningar. Därefter bör arbetet följas upp med defensiva skyddsåtgärder.

5.6.5.1 Preventiva åtgärder genom registrering av varumärke

Det första steget är att skapa ett bra varumärke och registrera det i varumärkesregister och domänregister i preventivt syfte. Innan man satsar på produktutveckling och reklam, vill man vara säker på att man har ensamrätt till varumärket. För det nationellt begränsade företaget räcker det med en svensk varumärkesregistrering i lämplig varuklass och eventuellt även en se-domän. För företag med internationell handel eller avsikt att etablera sig internationellt är sökningar i utländska varumärkesregister med åtföljande registreringar nödvändiga, liksom internationella och nationella domänadresser (se avsnitt 4.3).

5.6.5.2 Offensiva åtgärder i syfte att etablera och stärka sitt varumärke

Efter att man har försäkrat sig om lämpligt skydd i olika register, börjar det egentliga arbetet med att etablera och stärka sitt varumärke. Offensiva åtgärder för att arbeta in sitt varumärke kräver både tid, pengar och tålamod. Men marknadsföringsmässiga knep för att skapa bra varumärken för sina produkter och lansera det till konsumenterna, innebär även risker.

För det nationellt begränsade företaget räcker det med att följa god affärssed och de svenska konkurrens- och marknadsföringslagarna för att gardera sig mot stämningar från konsumenter och andra näringsidkare. Företag med internationella ambitioner bör även tänka på internationell sedvänja för reklam, EUs regler för konkurrens, nationella marknadsföringslagar m m. Vill man använda Internet och egna hemsidor som en kanal för marknadsföring, bör man tänka på sidornas utformning och följa Internationella Handelskammarens anvisningar för reklam på Internet.

Har man registrerat en se-domän och använder sig av hemsidor för marknadsföring till svenska konsumenter, bör man konstruera sidorna så att de riktar sig till enbart just svensk publik för att inte hamna under utländsk jurisdiktion. Har man siter under andra nationella domänadresser eller internationella domänadresser, bör man överväga vilka länders konsumenter man riktar sig till. Marknadsföringsåtgärder riktat mot andra länder, avtalsslut, utväxling av meddelanden, kontrakt och leveranser av produkter

till andra länder är nämligen ytterligare faktorer som kan ha betydelse vid domsrätt och lagval vid en eventuell tvist med utländska kunder. Att skriva avtal med svensk domsrätt och svensk lag vid affärstransaktioner eller ha en disclaimer på sin hemsida med samma förutsättningar kan vara ett sätt att undvika utländsk jurisdiktion (se vidare avsnitt 6.3).

5.6.5.3 Defensiva åtgärder för att skydda ett etablerat varumärke

Trots att ett företag är nationellt begränsat utan avsikt att etablera sig internationellt, bör det ändå ha en strategi för att skydda sig mot konkurrens av utländska liknande varumärken. Förutom preventiva åtgärder som varumärkesregistreringar och domänregistreringar samt offensiva åtgärder i form av inarbetning av varumärket genom reklam, måste arbetet följas upp och bevakas. Detta bör ske genom att kontinuerligt bevaka marknaden mot plagiat, snyltningståtgärder och nya varumärkesetableringar som riskerar att förväxla eller urvattna det egna varumärket. Arbetet blir mycket mer omfattande och tidskrävande om företaget har en internationell marknad och är etablerad på Internet. På Internet kan otillåten varumärkesanvändning förekomma genom att använda det på hemsidor, i meta-taggar och i länkar (se vidare avsnitt 6.5).

5.6.6 Sammanfattning

Omfattande och strategiska planeringar krävs för att skydda ett företags varumärke i en digitaliserad och internationell miljö. Strategierna bör vara såväl konsekventa som väl planerade med ett gott uppföljningsarbete för att lyckas. Målsättningen är att arbeta in ett betydande goodwillvärde i varumärket så att det når en status av att vara väl känt och därmed åtnjuter det en högre skyddsstatus enligt inhemsk lagstiftning, praxis och internationellt samarbete. De väl kända varumärkena är dock mer utsatta för försök att åka snålskjuts på de nerlagda investeringarna och måste därför noggrant bevakas. Lika självklart som att bevaka eventuella plagiat av väl kända varumärkens produkter i den fysiska världen, bör man även bevaka användningen av varumärket på Internet.

6 DEN EKONOMISKA OCH POLITISKA ASPEKTEN

6.1 Inledning

Hittills har konstaterats att varumärken är rättigheter som vi moraliskt sett vill skydda. När dessa rättigheter möter nya tekniska medier som Internet har problem uppstått, vilket nationell lagstiftning inte helt kan råda bot på. Ett mellanstatligt samarbete har varit nödvändigt för att skydda de mest utsatta rättigheterna, nämligen de väl kända varumärkena. De problem som beskrivit kan delas in i marknadsstörningar som t ex bristande utbud av domännamn som en variant av varumärken på Internet och marknadsimperfectioner som t ex bristande respekt för etablerade och väl kända varumärken. Dessa störningar och imperfectioner kan studeras ur ett ekonomiskt och politiskt perspektiv.

6.2 Nationalekonomi, politik och rättsekonomi

Nationalekonomi brukar beskrivas som regler för hushållning med samhällets knappa resurser, i syfte att använda så lite som möjligt för att skapa så mycket välfärd för så många som möjligt. Hushållningen är nödvändig eftersom mänsklighetens behov är obegränsade till skillnad från resurserna. Resurserna kan fördelas enligt två grundläggande teorier; marknadsekonomi²²³ och statligt ingripande. Den första teorin utgår från att marknaden själv, i perfekt konkurrens²²⁴, klarar att parera olika störningar och återvända till ett jämviktsläge. Om någon av förutsättningarna för perfekt konkurrens saknas föreligger en imperfekt marknad som kan vara i behov av ett statligt ingripande för att försätta marknaden i jämvikt.

När politikerna ingriper med fördelningspolitik är det olika värderingar som avgör hur rättigheter skall fördelas. Fördelningspolitiken är intimt förknippad med begreppet rättvisa, som har lika många definitioner som det finns människor. Politiker representerar ofta olika intressegrupper som i sin tur representerar olika rättviseuppfattningar och värderingar. Dessa värderingar kommer att prägla lagstiftningen och det är rättsekonomerna som analyserar vilka ekonomiska effekter som lagarna får. Rättsekonomi handlar även om en teori om rättigheter med utgångspunkt från hur

²²³ Läran om hur marknaden fungerar utvecklades av Adam Smith, se C.M. Roos, Rätt och samhälle i entreprenörsperspektiv - varför rättsekonomi, Jönköping, Högskolan i Jönköping, 1992 s. 5.

²²⁴ Förutsättningarna för perfekt konkurrens; många säljare och köpare på varje marknad, ingen samverkan mellan köpare och säljare, fritt inträde och utträde på marknaden, enkel och homogen vara som säljs och köps, alla aktörer har fullständig information, det förekommer inga marknadsimperfectioner (som monopol, stordriftsfördelar eller kollektiva varor) samt en snabb prisanpassning. Se vidare a a Pindyck / Rubinfeld, s. 10 f.

nyttomaximerande parter når gemensam nytta²²⁵. Rättsekonomi har ett förklaringsvärde och ökar vår kunskap genom att översätta ett rättsförhållande till ekonomiska begrepp.

6.3 Marknadsstyrning eller statligt ingripande?

Marknaden för varumärken på Internet är enligt min mening utsatt för både störningar och marknadsimperfektioner. Störningar, som fördelningen av rättigheter, kan marknaden själv rätta till men marknadsimperfektioner, som bristande respekt för etablerade rättigheter, kräver ett statligt ingripande. Översatt på förhållandena för varumärken på Internet innebär det att ett bristande utbud av toppdomäner och tilldelning av domännamn skall skötas av marknads aktörer, som också föreslagits av det amerikanska handelsdepartementet. Bristande respekt för etablerade och väl kända varumärken har däremot lett till mellanstatligt samarbete i TRIPS-avtalen, och särskilda regler i WIPOs regler för skiljeförfarande vid varumärkestvister (se vidare avsnitt 6.4.4).

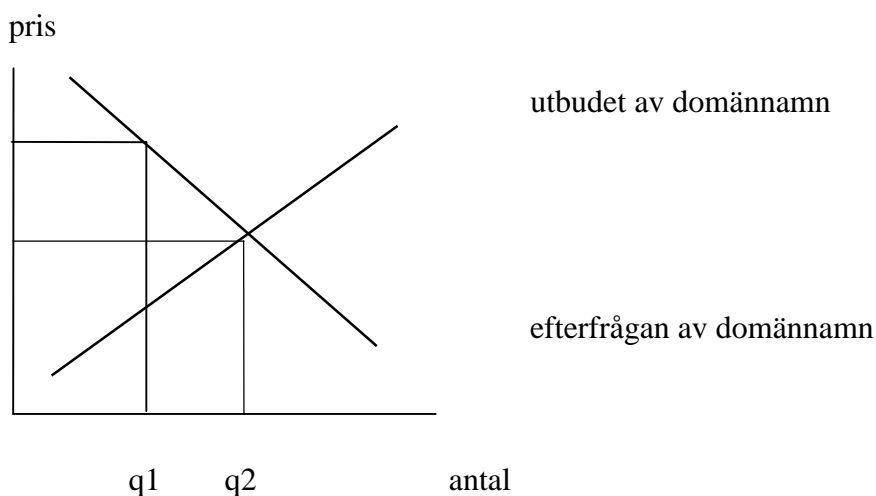
6.3.1 En mikroekonomisk teori om bristande utbud

En mikroekonomisk teori handlar om utbud och efterfrågan där man antar att aktörerna vill maximera sin nytta och att de möts fritt på en marknad för att göra upp. Ett bristande utbud resulterar då i ett högt jämviktspris och tvärtom ger låg efterfrågan ett lågt pris.²²⁶ En sådan teori går att applicera på domännamnproblematiken eftersom det redan i dag bedrivs organiserad handel med domännamn, där bl a "billgates.com" är till salu för 1.000.000 USD och i Sverige kan man köpa "naturen.com" och "valet1998.com" till högstbjudande²²⁷. Teorin visas nedan i en kurva med bristande utbud av domännamn.

²²⁵ Jeremy Bentham behandlade mänskligt beteende utanför marknaden med ekonomiska metoder. Dessa metoder kunde alltid föras tillbaka på rationella nyttoöverväganden. Se a a Roos s. 10.

²²⁶ Man kan jämföra detta med efterfrågeöverskott på den svenska hyresmarknaden. På grund av hyresreglering och senare priser satta efter allmännyttans hyror, råder det en stor brist på lägenheter i bl a Stockholms innerstad. Eftersom priset är för lågt för att stimulera nybyggnader samtidigt som efterfrågan är stor, leder det till ett efterfrågeöverskott med alternativt svart marknad som följd. Se a a Skogh/Lane s. 50 ff.

²²⁷ A a Lundberg , s. 39 ff samt Nina Sjögren, Domännamnsmarknad gör svensk entré, Computer Sweden nr 23 1997.



Till skillnad från en varumarknad, där utbudet ökar alltefter efterfrågan, är utbudet begränsat vad gäller tillgången till domännamn, då främst com-adresser. Microsoft.com kan bara registreras och användas av en tillverkare, även om det finns fler med samma namn i världen. Istället för att få jämvikt där utbudet möter efterfrågan, har utbudet begränsats till q_1 och gett ett mycket högt pris. Det är priset man får betala för att antingen köpa loss ett populärt eller vanligt namn. Kurvan visar inte lika högt pris för den som är först till kvarn för att registrera.

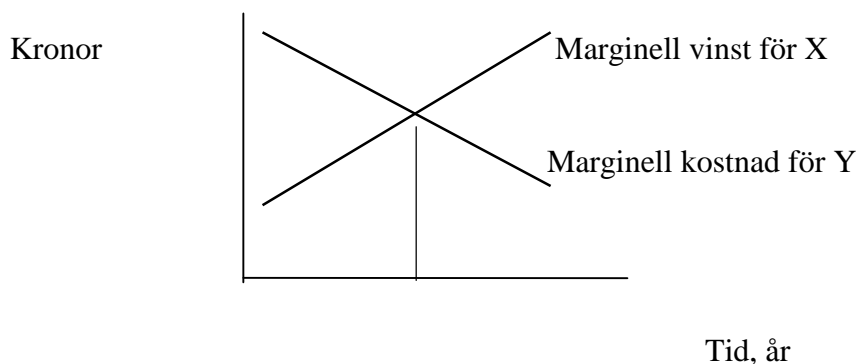
Innan Internet exploderade och nådde den världsomspänning som det har nu, fick företag i allmänhet ett domännamn med motsvarighet i sitt varumärke i det land de verkade inom. Den globala marknaden ökade efterfrågan av domännamn och företagen ville gardera sig och registrera sitt varumärke i alla toppdomäner som gick, framförallt com-adresser. Det blir helt enkelt trångt på marknaden eftersom utbudet av domännamn är begränsat. Förslaget att öka antalet internationella toppdomäner, är ett försök att lösa problemet och därmed bredda utbudet av domänadresser. Trots fler toppdomäner, kommer com-adressen fortfarande att vara den mest populära och de företag som var sent ute i jakten på domännamn och har upptäckt att företagets varumärke redan är upptaget, kan antingen välja att driva en process om namnet, vilket kan ta tid och pengar i anspråk, eller förhandla om ett pris. Förutsättningarna att lyckas i en process är större om företaget har ett inarbetat väl känt varumärke som åtnjuter ett starkare skydd.

6.3.2 En rättsekonomisk teori om transaktionskostnader - Coaseteoremet

Transaktionskostnader är kostnader som parter i en förhandling har för att finna varandra (sökostnader), att värdera produktens kvalitet och motpartens trovärdighet (kontrollkostnad) samt kostnader för att upprätta själva kontraktet (kontraktskostnad). Coaseteoremet utgår från antagandet att transaktionskostnaderna är noll samt att alla har tillgång till likvärdig

information och då spelar det ingen roll hur vi fördelar rättigheterna²²⁸. Det skulle innebära att det finns en jämvikt mellan någons marginella skadekostnad och någons marginella vinstandel, så att det i jämviktsläget är likgiltigt om man förlorar sin vinst eller kompenserar motpartens för dennes skada. På motsvarande sätt som i den mikroekonomiska teorin finns det ett jämviktsläge där en innehavare av ett domännamn är beredd att sälja det för att slippa processkostnader. Det är inte helt enkelt att applicera Coaseteoremet på domännamnsproblematiken, men jag gör ett försök:

Antag att X har registrerat ett relativt känt men även vanligt domännamn i en com-adress som Y har stort intresse av eftersom han har samma namn i sin verksamhet. Den marginella vinsten för X innehav har ökat med tiden från, låt oss säga, 1994 till idag 1998. Under samma tid orsakas Y skadekostnader på motsvarande sätt för att den sökvägen till hans försäljning är blockerad. Låt oss anta att både X och Y anses ha rätt till namnet enligt gällande lagar och regler²²⁹. Ju mer tiden går ju mer blir namnet oanvändbart för Ys del, eftersom det hänvisar till X verksamhet, och X blir ovillig att sälja eftersom det har använts av honom en längre tid. Vid en brytpunkt är X beredd att sälja namnet till en viss summa och Y är beredd att köpa.



Teorin förutsätter som sagt att informationen är lika för alla samt att transaktionskostnaderna är obefintliga. Även om informationen om domännamn är lika, uppkommer emellertid väsentliga kostnader för företag från olika delar av världen när de skall överbrygga skillnader i kultur, lagstiftning och kunskap för att komma överens om ett pris. I verkligheten finns det således transaktionskostnader och uppgiften blir därmed att minimera dessa kostnader.

Teorin förutsätter även att rättigheterna är väldefinierade, vilket inte är fallet. Nationella domstolar dömer i många fall olika beroende på vilken styrka det i varje situation aktuella varumärket har och beroende på om konflikten avser en internationell toppdomän eller ej. Det förefaller som om

²²⁸ A a Skogh/Lane , s. 61.

²²⁹ Varumärket antas inte vara väl känt och nå den status av internationellt skydd som står till buds för dessa varumärken. Det rör sig snarare om ett vanligt namn som kan förekomma och existera parallellt i olika typer av näringsverksamheter, antingen för att de rör olika varuklasser och inte riskerar att förväxlas, eller för att de existerar i olika nationella varumärkesregister.

varumärken som inte är väl kända har svårt att hävda sig mot domänpirater och andra typer av intrång. För dessa varumärken återstår endast att förhandla om priset för domännamnet, vilket gör både teorin om bristande utbud och teorin om transaktionskostnader aktuella. För de väl kända varumärkena däremot har det utvecklats sedvänja, praxis och internationellt samarbete till skydd mot domänstöld. Man kan se det så att marknadens krafter inte har lyckats komma till rätta med friåkarproblemet vilket lett till mellanstatliga ingripanden i syfte att skydda och skapa incitament för investeringar i de produkter som dessa varumärken representerar.

6.3.3 Statlig reglering - incitamentsteorin

En marknadsekonomi skall inrättas så att effektivitet och välfärd uppnås. Detta kan antingen ske genom fri konkurrens och marknadsstyrning (se ovan mikroekonomisk teori och coaseteoremet), så att ett jämviktspris uppstår motsvarande de effektiva företagens marginalkostnader. Detta förutsätter perfekt konkurrens och rättigheter som är väldefinierade. Uppstår det en risk för bristande respekt för etablerade rättigheter och att andra åker snålskjuts på den rättighetsinnehavares investeringar, har vi en marknadsimperfektion. Det kan vara nödvändigt att genom statligt ingripande skydda dessa rättigheter för att säkra en effektiv resursallokering. Ingripandet får dock inte bli så stort att konkurrensen hämmas och det gäller därför att hitta en balans mellan marknadsteorier och incitamentsteori.²³⁰

Incitamentsteorin innebär att rättigheter etableras eller förstärks i syfte att skapa tillräckligt starka incitament för investeringar i produktion och utveckling. Utan ett fungerande skydd för rättigheter uppstår problemet med friåkare.²³¹ Problemet är särskilt tydligt för väl kända varumärke, vars renommé och goodwill riskerar att urvattnas av sådana friåkare. Om en innehavare av ett väl känt varumärke inte skyddas mot sådant otillbörligt utnyttjande, upphör incitamenten att investera i det värde som rättigheten representerar. Samhället ger då tecken till innehavaren att det arbete han lagt ned i form av marknadsföring, produktutveckling och andra investeringar inte är värt ersättning. Konsekvensen kan bli att näringsidkare helt enkelt slutar att framställa bra kvalitativa produkter, eftersom de ändå kan sammanblandas med andra mindre attraktiva. Investeringar i produktutveckling och säkerhet går förlorad om inte innehavaren kan säkras kompensation för det han lagt ned. En säker och tydlig kanal till konsumenterna utgör alltså ett stort värde, inte bara för producenterna utan även för samhället.

I fallet med väl kända varumärken, är troligen marknaden oförmögen att komma till rätta med problemen utan att orsaka höga transaktionskostnader,

²³⁰ Thomas Riis, Ophavsret og retsøkonomi - immaterielle goder i kulturøkonomisk belysning, Köpenhamn; Gadjura Köpenhamn (1996) s. 49 ff.

²³¹ A a Riis, s. 45.

varför man kan argumentera för ett statligt ingripande. Problemet med att Internet inte känner varken gränser eller skillnader i länders lagstiftning kvarstår emellertid, varför ett mellanstatligt samarbete är nödvändigt för att öka respekten för innehavarnas rättigheter, se kapitel 5.4.4.

6.4 Nationalstatens förfall och multinationella företags makt

Nationalstaten ifrågasätts alltmer på grund av den ökade internationaliseringen, som fått kraftig genomslag inte minst i media och kultur tack vare satellitkanaler och Internet. Vad är det som utgör nationell tillhörighet när konceptet utmanas av ekonomin, media och kommunikation? Kommer de nationella politiska institutionerna att bestå och kunna styra ekonomiska och tekniska globaliseringskrafter, eller kommer nya värderingar föra fram en ny politik på ett globalt plan? För varumärken är det begränsade skyddet på nationell nivå inte tillräckligt för företag som agerar på den internationella marknaden. De globalt väl kända varumärkena, vars företags storlek och styrka har förmågan att driva på utvecklingen, har fått ett bättre internationellt skydd. Är det dessa starka företag som styr och driver på utvecklingen i eget intresse utan möjlighet för stater eller individuella att påverka utvecklingen?

Framtidens multinationella företag bryter den hierarkiska uppbyggnaden och bildar nätverk för att kunna möta den nya globala miljön fylld av osäkerhet. Organisationerna måste vara flexibla för att kunna hantera komplexa system, mängden av aktörer och mångfaldigt utbud. Därför behövs lösa organisationer som bygger på tillfälliga lösningar och projekt, vilket med fördel kombineras med lätttrölig arbetskraft och lätttröligt kapital. I takt med företagens allt mer blandade ekonomier och ägande samt kapitalplaceringarnas strävan efter tillväxt, ökar nationernas beroende av varandra. När företag blir gränslösa, blir det svårare att föra en politik inom nationella ramar och frågan är om det är de starka globala företagen eller en stark nationalstat som kommer att ha makten över informationen, ekonomin och media i framtiden och därmed även leda utvecklingen på Internet.²³²

6.5 Slutsats och personlig kommentar

Som situationen ser ut idag har innehavare av väl kända varumärken ett mer långtgående skydd även internationellt och på Internet. Eftersom de nationella staternas möjlighet att ingripa till skydd för dessa varumärken varit begränsade, har skyddet drivits fram av de starka multinationella företagen. Det här starka skyddet kan anses berättigat för att motivera nödvändiga investeringar och produktutvecklingar, men hur ser situationen ut för de företag som befinner sig i gråzonen mellan ett sådant starkt skydd

²³² A a Levin/Nordfors, s. 31 ff och 85 ff.

och det nationella begränsade skyddet. Det lilla företaget som endast opererar i ett land är kanske inte betjänt av att skydda sitt varumärke i alla länder och i alla former som det kan förekomma på Internet. Men det företag, som expanderar och har för avsikt att etablera sig internationellt och på Internet, har självklart det intresset av skydd. I deras jakt på internationella toppdomäner är det fortfarande först till kvarn som gäller, eftersom en nationell domstol inte gärna ger sig in och reglerar den typen av internationella rättigheter. Därför kan man befara att skyddet mot otillbörlig användning av deras varumärken på hemsidor (se kapitel 5:5) inte heller kommer att innebära något ingripande från någon nationell domstol. För de här företagen kommer det bristande utbudet av toppdomäner möjligtvis att lösas genom marknadsstyrning och ett ökat antal internationella toppdomäner, men bristande respekt för deras rättigheter kommer inte att lösas av något mellanstatligt ingripande.

7 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS

Immateriella rättigheter har, till skillnad från fysiska rättigheter, inte haft ett historiskt och naturligt skydd genom besittning, eftersom de motsvarar intellektuella och affärsmässiga värden. De affärsmässiga värdena, goodwill, finns ofta samlade under en rättighet till ett varumärke och kan bestå i etablerade kundkanaler och kvalitativa produkter. För att stimulera tillväxt i dessa värden, måste de respekteras och skyddas mot otillbörligt utnyttjande. Den moraliska respekten för bl a varumärken har åstadkommit genom lagstiftning och hittills varit en nationell angelägenhet. När varumärken förekommer i en ny teknisk miljö som Internet ställs behovet av skydd och respekt på sin spets.

Internet är ju specifikt av flera orsaker. Bl a möjliggör de sammankopplade nätverken kommunikation med bilder, texter och ljud på ett helt nytt sätt. Informationen flödar fritt och man kan snabbt, enkelt och billigt nå en stor mängd människor över hela världen. Självklart har detta medfört ett ökat kommersiellt intresse bland företag, som ser nya och rationella möjligheter att etablera kundkontakter. När varumärken, som alltid varit den sammanbindande länken mellan produkterna och konsumenterna, etableras på Internet har det uppstått flera rättsliga problem. Problemen består bl a i hur man fastställer ett lämpligt forum för tvister på Internet och vilket lands lagar som skall tillämpas.

Varumärken kan förekomma i flera varianter på Internet: som domännamn, i länkar, synligt på hemsidor och i meta-taggar. Nationell varumärkes- och marknadsrätt kan med viss framgång användas vid otillåten varumärkesanvändning, men vissa rekvisit är inte lätta att uppfylla, som t ex användning av varumärket i näringsverksamhet. För väl kända varumärken, som varit särskilt utsatta för renommésnyltning och urvattning, har ett internationellt samarbete skapat starkare skydd. Även om praxis på området för varumärken på Internet är sparsam, finns en tydlig tendens att innehavare av väl kända varumärken står sig bättre i tvister mot friåkare av deras investeringar, som t ex domäntjuvar. Varumärken, som inte nått den aktuella statusen har svårare att hävda sina rättigheter i tvister med andra varumärkesinnehavare. Men oavsett status av varumärke, krävs en omfattande global strategi för att preventivt skydda, offensivt etablera och stärka samt defensivt bevaka sitt varumärke.

Varumärken har såväl ekonomiska som intellektuella värden, som kräver strategiska insatser från företagen men även skydd mot snålskjuts från omvärlden. De omfattande investeringar som företaget lägger ned på produktutveckling och reklam måste respekteras för att ge incitament till fortsatta investeringar. På samma sätt som nationalstaten gick in med statlig reglering för att åstadkomma denna nödvändiga respekt och skydd i början av seklet, måste nationalstaterna samverka över gränserna för att bibehålla respekten för varumärken i den nya globala miljön. Så har också skett inom

ramen för internationellt välkända varumärken, som fått ett starkt och effektivt skydd. För andra varumärken torde marknadens krafter vara avgörande vid fördelningen av rättigheter - allt har nämligen ett pris.

8 Litteraturförteckning

- SOU 1958:10 Förslag till varumärkeslag. Betänkande avgivet av varumärkes och firmautredningen.
- Prop. 1992/93:48 Om ändring i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalet.
- Prop. 1994/95:123 Ny marknadsföringslag
- Prop. 1997/98:14 Romkonventionen - tillämplig lag för avtalsförpliktelser
- Direktiv 84/104/EEG Rådets direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmandet av medlemsstaternas varumärkeslagar.
- Direktiv 89/552/EEG Rådets direktiv av den 3 oktober 1989 om samordning av vissa bestämmelser som medlemsstaterna lagt fast i lagar och andra författningar rörande verksamhet med televisionssändningar i allmänhet.
- Direktiv 93/83/EEG Rådets direktiv av den 27 september 1983 om samordning av vissa bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter avseende satellitsändningar och vidareändring via kabel.
- Rättsfall C-34/95, C-35/95, C-36/95 Förenade mål, Konsumentombudsmannen (KO) v. De Agostini (Svenska) Förlag AB, REG 1997 s. I-3843.
- Konvention 80/934/EEC Convention on the law applicable to contractual obligations opened for signature in Rome on 19 June 1980.
- Europakonventionen European Convention of Sept. 27, 1968 on jurisdiction and the enforcement of judgements in civil and commercial matters.
- Hans Ahlstedt Datarättens ABC, 3 uppl, Uppsala; IUSTUS förlag, 1997.
- Michael Bogdan Svensk Internationell privat- och processrätt, 4 uppl, Stockholm; Nordstedts Juridik, 1995, [cit M. Bogdan (1995)].
- Thomas Carlén Nätjuridik - lag och rätt på Internet, Stockholm; Wendels Nordstedts Juridik, 1997.
- Per Carlsson Kommentar till marknadsföringslagen, Karnov 1996/97 s. 932.
- Gunnar Gunnarsson Internethandboken, Stockholm, Pagina förlag, 1996.
- P. Gunnarsson Renomménsnyltning och otillbörligt goodwillutnyttjande utifrån ett näringsidkarperspektiv, Stockholm; Juristförlaget, 1992.
- Erika Heveus Varumärken i Globala nät, Stockholm; Juristförlaget,

- 1997.
- Per Håkansson och Richard Wahlund och Varumärken från teori till praktik, Stockholm; Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan, 1996.
- M. Koktvedgaard och M. Levin och Lärobok i Immaterialrätt, 5 uppl, Stockholm; Nordstedts Juridik, 1997.
- Bert Levin och Lennart Nordfors och Vem tar makten - fyra scenarier med vinnare och förlorare i Norden 2008, Stockholm, Ekerlids förlag, 1998.
- Marianne Levin och Kommentrar till varumärkeslagen, Karnov 1996/97 s. 1340.
- Richard G. Lipsey och Paul N. Courant och Macroeconomics, 11 uppl. New York, Harper Collins Publisher Incorporatede, 1996.
- Johan Lundberg och Internet, Domännamn och svensk rätt - särskilt om sk domänstöder, Uppsala; IUSTUS förlag, 1997.
- R.S. Pindyck och D. L Rubinfeld och Microeconomics, 4 uppl. New Jersey; Prentice-Hall, Inc., 1998.
- Thomas Riis och Ophavsret og retsökonomi - immaterielle goder i kulturökonomisk belysning, Köpenhamn; Gadjura, 1996.
- Carl Martin Roos och Rätt och samhälle i entreprenörsperspektiv - varför rättsekonomi, Jönköping, Högskolan i Jönköping, 1992.
- Nigel E Simmonds (översättning Lars Lindahl) och Juridiska Principfrågor - rättvisa, gällande rätt och rättigheter, Stockholm; Nordstedts Juridik, 1996.
- Göran Skogh och Erik Lane och Jan Äganderätten i Sverige - en lärobok i rättsekonomi, Stockholm, SNS förlag, 1993.
- Tore Strömberg och Rättsfilosofins historia i huvuddrag, 3 upp, Lund: Studentlitteratur, 1991.
- Mats Urde och Märkesorientering - utveckling av varumärken som strategiska resurser och skydd mot varumärkesdegeneration, Lund; Lunds universitets Press, 1997.
- Tidskriftsartiklar**
- Lars Ahlberg och Internetpirater lägger beslag på andras namn, Resumé 1996 08 15.
- Ulf Bernitz och Åberopande av annans varumärke i marknadsföring, NIR 1981 s. 41.
- Michael Bogdan och Patent och varumärke i den svenska internationella privat- och processrätten, NIR 1980 s. 269, [cit. M. Bogdan (1980)].
- Calle Froste och Domänföretag: Hård kritik mot brist på insyn, Svenska dagbladet Ekonomi 1998 02 04.
- Erik Geijer och Nu skall det bli ordning på svenska domäner, Computer Sweden nr 66 1997.
- Erik Geijer och Måtte AG 12 vila i ofrid, Computer Sweden nr 66 1997, (cit Geijer, Computer Sweden nr 66 1997).

Erik Geijer	Domäner för varumärken på gång, Computer Sweden nr 80 1997, (cit Geijer, Computer Sweden nr 80 1997).
Ö. Grundén	Skyddet för kända och väl ansedda kännetecken - dags för debatt om rättsskyddets förutsättningar och gränser, NIR 1995 s. 227.
Anders Grönstedt	Varumärkesrelationer ger Electrolux försprång på världsmarknaden, svensk Export Strategi, nr 4 1998.
Jan Kind	Björn Eriksen - Mr Internet i Sverige, Computer Sweden nr 78 1997.
M. Levin	Skyddet utanför varuslagslikhetsgränserna i EU, NIR 1995 s. 464.
Jonas Lindgren	EU-länder underkänner amerikanskt internetförslag, TT Nyhetsbanken 1998 02 26.
Niklas Lohmann	Viktigt hålla koll på företagets tillgångar, Computer Sweden, nr 3 1998.
Anders Lottson	Domstol gav tillbaka domännamn till varuhus, Computer Sweden/nyheter nr 4 1997.
Jan Melin	EU kritiserar regler för domännamn, Ny Teknik 1998 03 05.
Kurt Mälarstedt	Lavinartad tillväxt av nätadresser, DN 1998 06 11.
Per Jonas Nordell	Att återropa, använda, begagna eller utnyttja annans varukännetecken, NIR 1992 s. 482.
Lennart Petterson	USA trasslar till domännamnen, Datateknik 1998 01 12.
Petter Rindforth	Internetjuridik mer än bara domännamn, Dagens Industri 1996 12 04.
Ulf Silling	Domännamn kraftigt underskattade, Computer Sweden nr 14 1998.
Nina Sjögren	Domännamnsmarknad gör svensk entré, Computer Sweden nr 23 1997.
Nina Sjögren	Namnappare på Internet stäms på miljoner, Computer Sweden 1998 05 11.
Dirk Westermann	Tysk domstolspraxis om domännamnsvister på Internet, Advokaten nr 7 1997.
Richard Åkerman och Åsa Thunman	Jurisdiktions- och lagvalsproblem på Internet, Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet, 1997-98 s. 472.
Christer Åkerman	Internetdomstol stoppar namntjuvar, Datateknik 1998 02 12.
Christer Åkerman	Fortsatt smussel i domänhanteringen, Datateknik 1998 03 26.
Övrigt	
Peter Wahlgren	Föreläsning; Rättsskydd i digital miljö, Stockholms Universitet, 1997 11 12.
Tony Norman	Intervju; nätverksansvarig Norweb AB, 1998 04 24.
Britt-Marie Wallin	Intervju; PRVs uppdragsavdelning, 1998 07 14.
Internetadresser	

- Amerikansk rätt <http://www.sito.se/projekt/JurTj.html>, med länkar bl
a till
<http://www.cnet.com/Content/Builder/Business/Laws/ss16html> - amerikansk lagstiftning, lydelse 1998
01 12
Lanhamakten § 1114;
<http://www.law.cornell.edu/uscode/15/1114.html>,
lydelse 1998 01 12 Lanhamakten § 1125;
<http://www.law.cornell.edu/uscode/15/1125.html>,
lydelse 1998 01 12.
Lanhamakten §§ 1051- 1127;
”<http://www.cnet.com/Content/Builder/Business/Laws/ss16html>”, lydelse 1998 01 12.
Anti dilution act;
www.ladas.com/BULLETTINS/1996/FederalDilution.html, lydelse 1998 03 31.
- Australiens databas <http://www.ipaustralia.gov.au/home.htm>
för
varumärkessökningar
- John Borland *UK "Cybersquatters" lose big in court*, Net Insider
970112,
[http://www.techweb.com/wire/news/1998/01/0198d
omain.html](http://www.techweb.com/wire/news/1998/01/0198domain.html), lydelse 980503.
- Cyberlaw *A VISION BEYOND 8/98, ett nyhetsbrev om IT-
juridik och relaterade frågor*,
<http://www.cyberlaw.se/swedish/nyhetsbr1.htm>,
lydelse 980530.
- Mark I Feldman *Firms expanding abroad need trademark tactics*,
The National Law Journal (p.C21) 1997 05 12,
<http://www.ljextra.com/trademark/0512fortm.html>,
lydelse 98 04 29.
- Gnuhoo [http://cgi.pathfinder.com/netly/0,2326,201980618,00
html](http://cgi.pathfinder.com/netly/0,2326,201980618,00.html), lydelse 1998 07 04.
- gTLD-MoUs arbete <http://www.gtld-mou.org/docs/faq.html>, lydelse
och förslag 1998 01 12.
- Douglas Hayward *The Domain Name Currently Called Prince*,
TechWeb News, 31 juli 1997,
[http://www.techweb.com/wire/news/jul/0731prince.
html](http://www.techweb.com/wire/news/jul/0731prince.html), lydelse 98 05 03.
- Andrew T. Hoyne *TRIPS protection of Well-Known Marks Remains
Unclear*, september 1997;
<http://www.ljextra.com/trademark/0997trips.html>,
lydelse 980429.
- IAHC *Domain Name Recommendations*,
<http://www.iahc.org/draft-iahc-recommend-00.html>
och ”<http://www.cyberlaw.com/jrdn.html>” lydelse
1997 10 26.

- [http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/email, kommentarer och diskussion kring IAHC-förslaget.](http://www.ntia.doc.gov/ntiahome/domainname/email, kommentarer och diskussion kring IAHC-förslaget)
- II-Stiftelsen Domänregler av DRS,
<http://www.iis.a.se/drs/domanregler.html>.
- Internic i Sverige Policy och rutiner för drift och underhåll av nationellt register, <http://www.internic.se/#policy>, lydelse 1997 10 15.
- Jim Jordan *Summary and comments regarding the IAHC Domain Name Recommendations*,
<http://www.cyberlaw.com/jrdn.html>, lydelse 1997 10 26.
- Ladas & Perry *Intellectual Property Bulletin & Newsletter*;
<http://www.ladas.com/BULLETINS/1996/FederalDilution.html>, lydelse 1998 03 31.
- Legal News *U.S. cyber-pirate told to end Net adress scam*,
<http://legalnews2.findlaw.com/news/19980417/n17244134.html>, lydelse 1998 04 17.
- David W. Maher *Trademark on the internet - who's in charge*,
<http://aldea.com/cix/maher.html>, lydelse 1997 10 28.
- Netlaw refererat rättsfall om deta.com,
http://www.netlaw.de/urteile/lbgs_2.htm, lydelse 1998 03 30.
- Network Solution (NSI) och Internic <http://rs.internic.net/>
- Opendahl och Larson *General information about trademarks, samt Analyses and Suggestions Regarding NSI Domain Name Trademark Dispute Policy*,
<http://www.patents.com/nsi/iip.sht>, lydelse 1997 10 28.
- J. Palme *Etik på nätet*, hearing anordnad av IT-kommissionen den 25 maj 1998, refererad på
<http://www.dsv.su.se/~jpalme/society/etikhearing.html>, lydelse 1998 06 30.
- PTO <http://www.uspto.gov/web/offices/tac/domain/tmdomain.htm>, lydelse 1998 05 30.
- David Rose *Trademark Examination of Domain Names*,
<http://www.the-lawyer.co.uk/> lydelse 1998 01 16.
- Robert C. Scheinfeld och Parkr H. Bagley *Long-Arm Jurisdiction; "Cybersquatting"*, The New York Journal Nov. 27 1996,
<http://www.ljx.com/internet/1209tmdl.html> - lydelse 1998 04 29.
- Statskontoret *Svenska delen av Internet*,
<http://www.statskontoret.se/internetsa.htm>, lydelse 1997 10 01.
- The United States Departement of *Management of Internet Names and Adresses, The Green paper, president Clintons Electronic*

Commerce *Commerce Memorandum of July 1, 1997,*
1998 Supplemental Appropriations and Rescissions
Act; Pub. L 105-174; 112 stat. 58;
<http://www.ntia.doc.gov/> , lydelse 1998 06 05.

USAs förslag <http://www.news.com/Neds/Item/textonly/0,25,2355>
angående databas för [6,00.html?st.ne.ni.pfv](http://www.news.com/Neds/Item/textonly/0,25,2355)
varumrkessökningar

WIPO Tvistelösningsfunktion i domäntvister,
[http://www.wipo.int/eng/internet/domains/openlet.ht](http://www.wipo.int/eng/internet/domains/openlet.html)
[ml](http://www.wipo.int/eng/internet/domains/openlet.html), lydelse 1998 01 08.
Förliknings och medlingscenter, WIPOs
tvistelösningsprocess, *Domainname dispute*
resolution, <http://www.arbiter.wipo.int>se
<http://www.arbiter.wipo.int/>.

9 Rättsfallsförteckning

- Från Sverige NJA 1969 s. 163
Mål nr T 8 1348-97, avdelning 8 Stockholms Tingsrätt,
<http://hem1.passagen.se/align/press.htm>.
- Från Danmark Fogderet Gladsaxe mål nr SF 16/97 Fiems Stifttidente mfl v.
Söndagsavisen meddelad 25 februari 1997.
Melitta SystemService GmbH & Co. och Melitta Haushaltprodukte mot
Coffilter International, dom från den 17 november 1997,
<http://serachenginewatch.com/resources/metasuits.html>.
- Från Spanien Advernet S I mot Ozucom S. L i dom meddelad av Juzgado De Primera
Instancia no 13 i Bilbao 1997 12 30, <http://www.purplesys.es/users/dibu>,
lydelse 98 03 31.
- Från Tyskland Regional Court of Hamburg, refrence no: 215 O 120/97 judgement from
13 August 1997, http://www.netlaw.de/urteile/lbgs_3.htm, lydelse 1998
03 31.
- Från USA Intermatic Inc v. Toeppen 938 F. Supp 66 (C.D. Cal.1996).
Playboy Enterprises Inc. v. Calvin Designer Label (CDL) et al Civ. NO.
C-97-3204 (N.D.Cal.,Sept.8, 1997).
Oppendahl & Larson v. Advance Concepts et al Civ. No. 97-Z-1592
(D.C. Colo., Dec.19, 1997),
<http://www.gtlaw.com.au/gt/bin/frameup.cgi/gt/pubs/metatags.html>,
lydelse 980512, se även
<http://www.ljx.com/LJXfiles/playboy/playmateorder.html>, lydelse 1998
03 31.
Insituform Technologies, Inc v. National Envirotech Group Civ. No. 97-
T-2064 (D.C. Louisiana., Aug. 27, 1997),
<http://www.cll.com/case1.htm>, lydelse 1998 03 31.