



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Anna-Lena Carlsson

Varumärkesrätt på Internet
– Parallellt existerande varumärken

Examensarbete
30 högskolepoäng

Ulf Maunsbach

Immaterialrätt

HT 11

Innehåll

SUMMARY	1
SAMMANFATTNING	3
FÖRORD	5
1 INLEDNING	6
1.1 Syfte	6
1.2 Bakgrund/problemformulering	6
1.3 Metod och material	9
1.4 Avgränsningar	10
1.5 Disposition	10
2 ENSAMRÄTTEN TILL ETT VARUMÄRKE	11
2.1 Ensamrättens ursprung	11
2.2 Hur ensamrätt till ett varumärke uppstår	11
2.3 Den lagstadgade ensamrätten	12
2.3.1 <i>Användning</i> i förhållande till varor och tjänster	13
2.3.2 Skydd för identiska varumärken	14
2.3.3 Förväxlingsbarhet	16
2.3.4 Känt inom en betydande del av omsättningskretsen	17
2.4 Slutligen	17
2.5 Territorialitetsprincipen	18
3 VARUMÄRKEN PÅ INTERNET	19
3.1 Reglering av parallellt existerande varumärken på Internet	21
3.1.1 Reglering av varumärkesrättens territorialitet i förhållande till Internet	21
4 ANVÄNDNING AV ETT VARUMÄRKE PÅ INTERNET I RÄTTSLIG MENING	23
4.1 Varumärkeslagens användningstvång	24
4.1.1 Verkligt bruk	24
4.1.2 Verkligt bruk <i>här i landet</i>	25
4.2 Varumärkesanvändning på Internet - rättsfallsöversikt	27

4.3 Rättsfallsanalys	38
5 LÖSNINGSDISKUSSION	44
5.1 Tekniska lösningar	44
5.2 Internationella samarbeten	45
5.3 Varumärkeslagens lösning på parallellt existerande varumärken offline	46
5.4 WIPO rekommendationen	47
5.4.1 Kommersiell effekt	48
5.4.2 Förfarande för notifiering och undvikande av konflikt	49
5.4.3 Samexistens	51
5.4.4 WIPO rekommendationens genomslagskraft	52
6 KONKLUSION	57
6.1 Användning av ett varumärke på Internet	57
6.2 Lösningar	58
6.3 Globala webbsidor	59
6.4 Slutligen	59
7 CHECKLISTA FÖR VARUMÄRKESINNEHAVARE	62
7.1 En varumärkesinnehavares aktiviteter	62
7.2 Webbsidans utformning	63
KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING	65
RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	68
BILAGA 1	70

Summary

Trademark law is territorial, contrary to one of today's most important market places - the Internet, which is a global medium. Since the exclusive right to a trademark follows the boundaries of its country of registration or incorporation, it is possible for the same trademarks to be registered by different owners in different countries, something that can lead to problems on the Internet. The borderlessness of Internet means that such parallel existing trademarks, when used on the Internet, suddenly exists on the same market. A scenario unforeseen by our trademark laws, since our trademark laws were founded in a time where neither the Internet or cross boarder commerce to such extent existed. In relation to the problem with parallel existing trademarks on the Internet this paper examines what the exclusive right to a trademark means on the Internet and where the line should be drawn between acceptable trademark usage and infringement.

When it comes to the exclusive right to a trademark on the Internet it's been said in jurisprudence that a trademark is capable of infringing a parallel mark only by existing on the Internet. Jurisprudence today on the other hand, requires that a trademark has been *used* in a state in order for it to infringe a right in that state. To decide when a trademark on the Internet is to be considered *used* in a state is difficult. There are no laws regulating this area and the jurisprudence is few in numbers. With that said, when looking at the jurisprudence that do exist, mostly from western countries, the different courts seems to have used in principle the same factors when deciding whether or not a trademark should be considered *used* in a country.

One increasingly common phenomenon and a product of the globalization are the *global web pages*. A *global webpage* is a webpage that is so vague in its design and in relation to its geographical target group that it can be regarded as aimed towards in principle the whole world. This means that a *global webpage* potentially can infringe all parallel existing trademarks just

by existing on the Internet, since Internet can be reached from all countries with an Internet connection. In this paper the *global webpage* represents an example of a problem caused by the present trademark systems failure to adapt to the world we live in. A *global webpage* meets many of the connection factors created in jurisprudence, which means that a website that doesn't show where it's aimed can be guilty of infringement. It makes no difference if the owner of the website has an exclusive right in the trademark or if the trademark has been used in good faith.

The reluctance to create laws in this area should not be seen as unwillingness from the legislator's side but rather as a sign of how complex it is to find a solution that is globally acceptable and dynamic enough to work without getting obsolete. The failure of finding a solution creates an uncertainty for trademark owners. It's therefore important to try to formulate current law on the area. An unclear legal situation can lead to unnecessary problems for trademark owners and present opportunities for those looking to take advantage of already established trademarks. Trademark owners should be able to foresee both possibilities and risks with using the Internet. With regards to how the jurisprudence looks today one important aspect for all trademark owners is to think about the design of their webpage's. A too vague website in relation its geographical target group can lead to infringement accusations and it's therefore important to be clear about where the website is aimed. Internet is shared by trademark owners from all over the world and to be able to keep Internet and e-commerce the way it works today, trademark owners needs to cooperate and use the Internet with respect for each other.

Sammanfattning

Varumärkesrätten är territoriell, till skillnad från Internet, en av våra idag viktigaste marknadsplatser, som är globalt. Ett resultat av varumärkesrättens territorialitet och det faktum att rättigheterna till ett varumärke följer registrerings- eller inarbetningslandets gränser är att det är möjligt för ett varumärke att ägas av olika innehavare i olika länder. Vilket kan leda till problem när sådana så kallade parallellt existerande varumärken används på Internet. Just den situationen var nämligen inte ett existerande scenario när grunden för våra varumärkeslagar lades. Med utgångspunkt ur problemet med parallellt existerande varumärken kommer den här uppsatsen att undersöka vad en exklusiv rättighet till ett varumärke innebär på Internet och var linjen ska dras mellan ett varumärkesanvändande en innehavare måste acceptera och ett användande som kan innebära varumärkesrättsligt intrång.

När det gäller ensamrätten till ett varumärke på Internet så har det i äldre praxis sagts att ett varumärke kan kränka en parallellt existerande rättighet enbart genom att existera på Internet. Den praxis som finns idag har däremot enats kring uppfattningen att ett varumärke på Internet måste vara *använt* på ett territorium för att intrång ska kunna föreligga i landet. Att avgöra när ett varumärke på Internet ska anses vara *använt* i ett land är dock svårt, på området finns inga lagar och den praxis som finns är sparsmakad. Med det sagt, så går det att utifrån den rättspraxis som finns, utröna att de olika ländernas domstolar, mestadels från västvärlden, i princip verkar ha använt samma faktorer för att avgöra huruvida *användning* i ett land ska anses föreligga.

En allt vanligare företeelse och en produkt av världens globalisering är de *globala webbsidorna*. En global webbsida är en sida som är så vag i sin utformning i förhållande till sin geografiska målgrupp att den kan anses vara riktad mot hela världen. Det innebär att en sådan sida potentiellt kan

innebära intrång på samtliga parallellt existerande varumärken, i och med att Internet kan kommas åt från alla platser med en uppkoppling. I denna uppsats utgör *den globala webbsidan* ett exempel på ett av de problem som föranletts av att vår varumärkesrätt inte anpassats fullt ut till den verklighet vi lever i. Den *globala webbsidan* uppfyller flera av de i praxis skapade anknytningsfaktorerna vilket innebär att den inte behöver göra annat än att existera på Internet för potentiellt göra sig skyldiga till intrång. Detta gäller oavsett om webbsideinnehavaren använt ett varumärke denne har exklusiv rätt till eller handlat i god tro.

Avsaknaden av reglering visar inte en ovilja hos lagstiftaren utan snarare hur komplext det är att hitta en lösning som är tillräckligt dynamisk för att användas i förhållande till Internet. Svårigheten att finna en lösning och osäkerheten det skapar gör att det finns ett behov av att formulera gällande rätt på området. Det oklara rättsläget kan leda till onödiga problem för varumärkesinnehavare samt skapa möjligheter för de som önskar utnyttja redan etablerade varumärken. Varumärkesinnehavare bör kunna få tillgång till information gällande både rättigheter och skyldigheter på Internet. I denna uppsats försöker jag att fastställa de risker som finns med att publicera en webbsida. En viktig aspekt som alla varumärkesinnehavare kan tänka på är utformningen av deras webbsidor, en för vag hemsida i förhållande till geografisk målgrupp, kan leda till intrångsanklagelser. Därför är det viktigt att tydligt visa vart webbsidan riktar sig. Internet delas av varumärkesinnehavare från hela världen och det kräver ömsesidig respekt, för att Internet och e-handeln ska kunna fortsätta fungera som idag.

Förord

Denna uppsats har varit ögonöppnande och spännande att skriva. Jag skulle framförallt vilja tacka min pojkvän Mattias Orrenius för hans stöd under denna period samt Karin Nordborg och Anna Sööder för hjälp vid val av ämne och rådgivning kring allt möjligt under vägen, samt min handledare Ulf Maunsbach för hans flexibilitet och värdefulla hjälp. Tack!

Detta avrundar en lång period av studier, en spännande och utvecklande tid och utgör ett delmål i mitt liv, för detta vill jag tacka Lund och Oslo universitet samt alla trevliga och hjälpsamma människor jag mött under vägen.

Anna-Lena Carlsson

1 Inledning

1.1 Syfte

Syftet med denna uppsats är att diskutera problematiken kring hur varumärkesrättens territorialitet ska anpassas till Internets globalitet. Problemställningen omfattar parallellt existerande varumärken, den *globala webbsidan* och hur en varumärkesinnehavare av idag bör tänka kring sina skyldigheter och rättigheter på Internet.

1.2 Bakgrund/problemformulering

Internet är globalt vilket innebär att all information som läggs ut där också kan nås från i princip hela världen. Denna åtkomlighet har på många sätt förändrat vår tillvaro, möjligheten att sprida och ta del av information har givit öppenhet till länder som inte haft det förr, skapat möjlighet till revolution, motverkat censur och förändrat våra köpvanor. Mängden information som når den vanliga förbrukaren har ökat och informationsflödet tillsammans med den allt mer globaliserade handeln har gjort varumärket till en av företagandets viktigaste tillgångar, eftersom de utgör en möjlighet för ett företag att sticka ut ur bruset. Världens i skrivande stund mest värdefulla varumärke är enligt en ny rapport presenterad av Millward Brown, APPLE med ett värde på cirka 153 miljarder dollar, det är här intressant att tillägga är att värdet på varumärket ökat med hela 84 % på ett år dvs. sedan 2010. Även GOOGLE och IBM's varumärken har ett beräknat värde på över 100 miljarder dollar.¹ Huruvida dessa siffror representerar verkligheten korrekt är omöjligt att säga men oavsett så visar siffrorna på hur värdefullt ett varumärke kan vara för en verksamhet, samt hur mycket konsumenten värdesätter varumärkets rykte och image. Är det önskvärt att associeras med varumärket så är kunden villig att betala för en

¹http://www.millwardbrown.com/Libraries/Optimor_BrandZ_Files/2011_BrandZ_Top100_Chart.sflb.ashx (senast besökt 12/6/2011 10:24)

produkt som är bärare av det.² Att ett varumärke kan vara så värdefullt för ett företag visar också varför det är viktigt med ett fullgott skydd. Speciellt när det kommer till Internet eftersom spridningen där är både större och snabbare. Trots det finns det en del kvar att önska när det kommer till klarhet kring varumärkesrätten i förhållande till Internet. En del av den problematiken ligger i att varumärkesrätten är anpassad efter en värld med gränser vilket leder till problem när den nu används i förhållande till den globala världen på Internet.

Att varumärkesrätten är territoriell innebär att en varumärkesinnehavare enbart har möjlighet att förbjuda andra att använda varumärket i det land där det är registrerat eller inarbetat. Det i sin tur innebär att det kan finnas flera identiska eller förväxlingsbara varumärken registrerade för samma eller liknande varor eller tjänster i olika delar av världen, dvs. varumärken som om de använts på samma marknad skulle kränkt varandras ensamrätter. Innan Internet fanns utgjorde dessa parallellt existerande varumärken inga problem, i och med att de aldrig ”möttes” riskerade de heller aldrig att ”krocka”. Genom den traditionella marknadsföringen i TV, radio och tidningar är det möjligt för en annonsör att bestämma vart dennes reklam ska riktas och på så sätt kan en varumärkesinnehavare avgränsa sitt varumärkesanvändande från territorier där parallellt existerande rättigheter finns.³ På Internet kan däremot inga sådana geografiska avgränsningar göras, utan varumärkesinnehavare idag måste räkna med att den information som läggs ut på Internet blir åtkomlig från alla platser i världen med en uppkoppling.

De flesta företag idag använder Internet i sin marknadsföring och har en egen webbsida. Hur den är utformad är en smaksak, men allt oftare, och i samband med den ökande globaliseringen blir webbsidorna ”globaliserade” eller om man vill ”vaga i förhållande till sitt ursprung och sin geografiska målgrupp”. I uppsatsen kommer dessa webbsidor fortsättningsvis kallas

²Alikhan och Mashelkar s. 14

³ SOU 2001:26 s. 358

globala webbsidor. Det svenska klädföretaget ACNE (www.acnestudios.com) ger oss ett bra exempel på hur en *global webbsida* är utformad. Webbsidan har .com som toppdomän, språket som används är engelska (ett världsspråk), valutan anpassas efter var internetanvändaren/kunden befinner sig och varorna kan sändas över hela världen eftersom i princip alla länder finns med i den scrolldata där kunden kan välja vart varorna ska sändas. Här finns inga faktorer som berättar för besökaren vart marknadsföringen är riktad utan den är så bred i sin utformning att den kan anses vara riktad mot i princip alla länder i hela världen.

De parallellt existerande varumärkena som används på Internet riskerar att ”krocka” med andra parallellt existerande varumärken. Det innebär inga problem för en webbsida där det framgår av sidans utformning att den enbart riktar sig mot svenska internetanvändare. Problem uppstår dock i förhållande till de *globala webbsidorna*, eftersom dessa är så vaga i förhållande till vart de är riktade att de, som nämnts ovan, kan anses vara riktade mot hela världen. I.o.m. att en sådan sida kan anses riktad mot flera olika länder innebär det att innehavaren av den riskerar att bli stämmd för intrång på samtliga platser där det finns parallellt existerande varumärken.

Globaliseringen gör att allt fler företag har behov av att skapa just *globala webbsidor* eftersom man opererar i flera olika länder. Många aktörer vill dessutom, vilket är förståeligt, locka till sig flest möjligt antal kunder och skapar därför webbsidor som kan sträcka sig över landsgränser, i mångt och mycket är det vad EU strävar efter med frihandelsavtal och handel över gränser. Utvecklingen och juridiken måste hitta sätt att samarbeta på för att inte att utgöra hinder för varandra. Det finns inga lagar på området och den osäkerheten skapar osäkerhet för den enskilde varumärkesinnehavaren.

I denna uppsats vill jag belysa varumärkesinnehavarens situation när denne använder sitt varumärke på Internet och ge klarhet genom att försöka

fastställa det gällande rättsläget på området med parallellt existerande varumärken.

1.3 Metod och material

I förvarande examensarbete har jag använt mig av rättsdogmatisk metod. Underlaget till arbetet består främst av traditionella juridiska källor såsom doktrin, förarbeten, lagtext samt rättspraxis. I och med att det finns relativt lite böcker skrivna om ämnet har jag även använt mig av rättsvetenskapliga artiklar samt en studie fastställd av Max Plank institutet i München. Utgångspunkten är tagen från svensk lagstiftning men eftersom EG-rätten är en stor del av den svenska varumärkesrätten så har även den betraktats.

Målet har varit att använda så dagsaktuell litteratur som möjligt och för att fastställa det gällande rättsläget har jag lagt mycket energi på att analysera den praxis som finns. Den praxis som använts har inte begränsats på något sätt förutom att jag valt bort de allra äldsta fallen, antalet använda rättsfall har även begränsats av mina bristande språkkunskaper. Många av de artiklar och den litteratur jag fann var äldre än vad jag hoppats på, med publiceringsdatum från tidigt 2000-tal, vilket jag inte är helt nöjd med eftersom det är en del som förändrats framförallt med hänsyn till Internet. Men jag hittade även en del betydligt yngre information, bland annat den helt nya studien från Max Plank Institutet, förarbeten till den nya varumärkeslagen samt en del rättsfall. Genom det nyare materialet kunde jag också få en uppfattning av hur mycket som förändrats på området vilket var förhållandevis lite, framförallt i förhållande till diskussionen om vart *användning* i varumärkesrättslig betydelse ska anses skett. Mycket av det använda materialet är Internationellt och funnet på Internet, materialet är dock noga utvalt och härstammar enbart från yrkesverksamma jurister, doktorander och professorer inom området.

1.4 Avgränsningar

Det finns flera aspekter av problematiken med Internets gränslöshet i förhållande till varumärkesrättens territorialitet. Jag valde att begränsa mig till parallellt existerande varumärken och den *globala webbsidan* fick fungera som ett exempel på var gränsen för ensamrätten till ett varumärke på Internet ska dras. Jag har valt att försöka fastställa gällande rättsläge istället för att föreslå lösningar, det hör samman med uppsatsens omfång men även med att jag ansåg det vara en viktigare uppgift att försöka återge vad som gäller på området istället för att redovisa lösningsförslag som inte accepterats eller ge förslag som riskerar att bli obsoleta i förhållande till Internets snabba utveckling.

1.5 Disposition

Uppsatsens inledande kapitel består av en kort redogörelse för varumärkesrättens ensamrätt eftersom den är grundläggande för problematiken. Jag återger därefter även hur andra delar av varumärkesrätten löst liknande problem för att försöka finna hjälp och ytterligare förståelse. Resterande del av uppsatsen och dess tyngd läggs på hur varumärkesrätten på Internet fungerar, där återfinns en rättsfallsanalys samt en diskussion om hur problemet med parallellt existerande varumärken på Internet försökt lösas för att med utgångspunkt från det kunna fastsätta gällande rättsläge. I slutsatsen görs en sammanfattande konklusion, men kortare analyser och konklusioner kommer också att återfinnas i de delar av uppsatsen där det faller sig naturligt. Slutligen följer en *checklista*, med utgångspunkt från gällande rätt. I checklistan presenteras faktorer som bör beaktas innan en webbsida lanseras på Internet. Checklistan bygger på mina slutsatser och kompletterar uppsatsen med en mer praktiskt användbar del.

2 Ensamrätten till ett varumärke

2.1 Ensamrättens ursprung

Vid materiell produktion uppstår en äganderätt och vid det intellektuella skapandet har samma tanke, om att den som skapar något också ska få skörda frukten av det, lett fram till immaterialrätten. Varumärkesrätten är en ursprungsangivelse och en kvalitetsgaranti. Genom ett varumärke kan en innehavare särskilja och framhäva sina varor, tjänster eller sin verksamhet i förhållande till övriga verksamheter på marknaden. Under den industriella revolutionen och dess tilltagande massproduktion blev företags marknadsföring och reklam allt viktigare för att sticka ut i det tilltagande bruset. Konkurrens och spridning ökade och varumärkets betydelse som särskiljnings- och ursprungsangivare växte. Vid 1800-talets slut hade således många industriländer lagstiftat om varumärkesskydd. I Sverige tillkom den första varumärkeslagen 1884. Behov av en internationell reglering fanns redan då och 1883 tillkom Pariskonventionen för att harmonisera den industriella lagstiftningen och 1891 tillkom Madridarrangemanget för att underlätta varumärkesregistrering i flera länder. I övrigt bygger ensamrätten till ett varumärke på grundidén om att den som skapar något också ska få skörda frukten av det.⁴

2.2 Hur ensamrätt till ett varumärke uppstår

Ensamrätt till ett varumärke kan förvärfvas på fyra olika sätt. Genom registrering hos det svenska Patent- och registreringsverket kap 1 § 6 Varumärkeslagen 2010:1877 (härefter varumärkeslagen eller VmL), genom internationell registrering hos World Intellectual Property Organization (härefter WIPO), genom registrering hos EU:s varumärkesmyndighet,

⁴ Levin och Wessman s. 21-23

Office for Harmonization in the Internal Market (härefter OHIM), eller genom inarbetning.⁵ Inarbetning är mer eller mindre en nordisk rättsfigur,⁶ som innebär att ensamrätt till ett varumärke kan erhållas om märket ”*här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet*”. Inarbetning kan ske för hela eller delar av landet och om varukännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet gäller ensamrätten endast inom det området, kap 1 § 7 VmL.⁷ Varumärkesdirektivet 2008/95/EG (härefter varumärkesdirektivet) som är grundläggande inom varumärkesrätten i Sverige gäller endast för registrerade varumärken, däremot har det fastställts att om ett land erbjuder skydd för inarbetade varumärken, ska även dessa omfattas av direktivets regler om ensamrätt.⁸

2.3 Den lagstadgade ensamrätten

2011-07-01 trädde en ny varumärkeslag, SFS 2010:1877, ikraft i Sverige och ersatte den gamla varumärkeslagen 1960:644 och kollektivmärkeslagen 1960:645. Den nya lagen är anpassad för att spegla vår nutida och framtida syn på varumärkesrätten. I den här uppsatsen kommer jag att utgå från den svenska varumärkeslagen men även varumärkesdirektivet som är det huvudsakliga regelverket för den Europeiska varumärkesrätten och därmed Sveriges varumärkesrätt.

I varumärkeslagens kap 1 § 10 som bygger på varumärkesdirektivets artikel 5, fastställs ensamrätten till ett varumärke. Texten lyder:

”Att ha ensamrätt till ett varumärke innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken som är:

1. identiskt med varukännetecknet för varor eller tjänster av samma slag

⁵ Prop. 2009/10:225 s. 69

⁶ Maunsbach s. 40-41

⁷ SOU 2001:26 s 228 ff , 232 ff

⁸ Prop. 2009/10:225 s. 117

2. identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet, eller

3. Identiskt med eller liknar ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen avser varor eller tjänster och drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Som användning anses

- 1. att förse varor eller deras förpackningar med tecknet,*
- 2. att bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden, lagra dem för dessa ändamål eller bjuda ut eller tillhandahålla tjänster under tecknet,*
- 3. att importera eller exportera varor under tecknet, eller*
- 4. att använda tecknet i affärshandlingar och reklam”*

Rätten till ett varumärke har både en positiv och negativ sida. Den positiva sidan ger innehavaren rätten att använda varumärket. Den negativa rätten innefattar de handlingar en varumärkesinnehavare kan förbjuda.⁹

Vid en beskrivning av ensamrätten till ett varumärke är det nödvändigt att skilja mellan de olika situationer som presenteras i lagen, lagen sätter upp tre olika omständigheter för när ensamrätten kan anses kränkt. Här skiljer lagen mellan graden av likhet mellan varumärkena och de aktuella varorna eller tjänsterna och på känt varumärket är.¹⁰

Jag kommer nedan att kort redogöra för de i detta sammanhang viktigaste rekvisiten (se understrykning i den citerade lagtexten ovan). I redogörelsen kommer jag att hålla isär lagens olika delar genom att presentera de i samma ordningsföljd som i paragrafen.

2.3.1 Användning i förhållande till varor och tjänster

⁹ Stuevold och Stenvik s. 279

¹⁰ A.a. s. 287

I detta kapitel kommer rekvisitet *användning* återges i sin varumärkesrättsliga betydelse. Begreppet presenteras mer noggrant senare i uppsatsen.

I kap 1 § 10 stycke 1 VmL framgår att en varumärkesinnehavare får förbjuda andra från att i näringsverksamhet *använda* ett kännetecken som är identisk med eller liknar ett skyddat varumärke för samma eller liknande varor eller tjänster, jmf kap 1 § 10 stycke 1 och 2 VmL. Begreppet i näringsverksamhet innebär användning av ett kännetecken när användningen inte sker privat utan i samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst.¹¹ I paragrafens stycke 3 (jmf artikel 5.3 varumärkesdirektivet) definieras begreppet *användning* genom en uppräkningslista av olika scenarier som omfattas av begreppet. Se lagtexten ovan.

Uppräkningen av vad som ska anses utgöra användning i varumärkesrättslig mening är inte uttömmande utan endast exemplifierande.¹² Den traditionella uppfattningen har varit att allt användande av ett varumärke i förbindelse med varor eller tjänster av samma eller liknande slag som det varumärket är skyddat för är förbjudet. Idag ska varumärkesrätten tolkas enligt varumärkesdirektivet där det vidtagits en mindre bred tolkning av begreppet och skyddet har därför avgränsats till att enbart skydda varumärkets reella behov. Det är med andra ord inte all användning av ett varumärke som omfattas av ensamrätten, utan bara användning som på ett eller annat sätt kan skada varumärket.¹³

2.3.2 Skydd för identiska varumärken

¹¹ C-236/08 – C-238/08 Google France mot Louis Vuitton punkt 50, C-206/01 Arsenal punkt 40, C-17/06 Celine punkt 17

¹² Prop 2009/10:225 s. 406

¹³ Stuevold och Stenvik s. 279

I kap 1 § 10 stycke 1 punkt 1 VmL (jmf varumärkesdirektivet artikel 5.1 a) går att utläsa att innehavaren av ett varumärke kan förbjuda andra från att utan dennes godkännande använda kännetecken som är identiska med dennes varumärke för samma typ av varor eller tjänster.

Ett kännetecken ska anses vara identiskt med ett varumärke när det, utan ändringar eller tillägg, återger samtliga av varumärkets beståndsdelar eller när det, sett i sin helhet, uppvisar så små skillnader att de kan gå en genomsnittskonsument obemärkt förbi.¹⁴ Om ett identiskt kännetecken använts för samma varor eller tjänster som varumärket registrerats för har det tidigare sagts att skyddet enligt kap 1 § 10 stycke 1 punkt 1 VmL är absolut. Bestämmelsen har dock fått en något annan tolkning efter att EU-domstolen 2008 konstaterade att den bestämmelsen ska tolkas inskränkande. För att ensamrätten ska aktiveras krävs numera inte bara identitet mellan märken och de varor de använts för utan också att tredjemans användning av kännetecknet skadat varumärkets funktioner.¹⁵

Ett varumärkes grundläggande funktion är att garantera konsumenterna den specifika varan eller tjänstens ursprung (ursprungsangivelsefunktionen), denna funktion är att betrakta som varumärkets huvudfunktion och får inte skadas. EU-domstolen har dock erkänt att ursprungsangivelsefunktionen inte är den enda funktion som ska skyddas utan att skyddet även ska gälla för varumärkets övriga funktioner särskilt den funktion som garanterar varorna eller tjänsternas kvalitet och de funktioner som ger innehavaren skydd i form av kommunikation, investering och reklam.¹⁶ Om varumärkets funktioner skadats har därför direkt betydelse för huruvida det föreligger varumärkesrättsligt intrång eller inte.

När det gäller skada på ett varumärkes ursprungsfunktion på Internet, så har det i förhållande till användning av ett identiskt sökord i annonsering på en

¹⁴ C-291/00 LTJ Diffusion punkt 54, C-278/08 Bergsprechte punkt 25

¹⁵ Stuevold s. 287 se även C-236/08 – C-238/08 Google France mot Louis Vuitton punkt 75-76

¹⁶ Stuevold och Stenvik s. 289 C- 324/09 L'Oréal m.fl. punkt 88

sökmotorstjänst ansetts föreligga skada om annonsen ”inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en normalt informerad och skäligen uppmärksam internetanvändare att avgöra om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från det varumärke som sökts, från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller från tredje man”.¹⁷

2.3.3 Förväxlingsbarhet

När det handlar om användning av ett kännetecken som inte är identiskt med ett registrerat eller inarbetat varumärke men likväl liknar det och används för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, så kan även ett sådant användande förbjudas av innehavaren, men bara om det föreligger en risk för förväxling. Denna regel återfinns i Kap 1 § 10 stycke 1 punkt 2 VmL (Jmf med Artikel 5.1 (b) varumärkesdirektivet).

Så kallad förväxlingsrisk föreligger om det finns en risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ett ekonomiskt band till denne. Det avgörande är alltså om omsättningskretsen kan komma att ta fel på varorna eller få uppfattningen att varorna på ett eller annat sätt kommer från samma källa. Frågan om det finns en förväxlingsrisk prövas utifrån en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet.¹⁸

När det gäller förväxling på Internet så domstolen i anknytning till sökordsannonsering att innehavaren av ett varumärke har rätt att förhindra en annonsör från att använda ett sökord som är identiskt eller liknar dennes registrerade varumärke om det används för varor eller tjänster som är identiska eller liknande med dem för vilka nämnda varumärke registrerats, när denna reklam inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en genomsnittlig Internetanvändare att få reda på om de varor och tjänster som

¹⁷ C-236/08 – C-238/08 Google France mot Louis Vuitton punkt 83-84

¹⁸ Stuevold och Stenvik s. 317 ff se även C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc punkterna 29-30, C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV punkt 17, C-120/04 Medion AG mot Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH punkt 26

anses med annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller tvärt om, från tredje man.¹⁹

2.3.4 Känt inom en betydande del av omsättningskretsen

Den svenska varumärkeslagen och varumärkesdirektivet ger varumärkesinnehavare ett utökat skydd för varumärken som inte uppfyller kraven i kap 1 § 10 stycke 1 punkt 1 och 2 VmL men som är *kända inom en betydande del av omsättningskretsen*. Här krävs ingen risk för förväxling utan det är tillräckligt att risk för association föreligger, det vill säga att genomsnittsförbrukaren när denne möter varumärket tänker på det välkända varumärket.²⁰ Regeln återfinns i Kap 1 § 10 punkt 3 VmL (Jmf med Artikel 5.2 varumärkesdirektivet).

Med *omsättningskretsen* avses den krets till vilka kännetecknet riktar sig. Det krävs inte att varumärket är känt i hela den aktuella medlemsstaten, utan det är tillräckligt att det är känt i en väsentlig del av den. Det måste finnas ett visst mått av likhet mellan tecknet och varukännetecknet som medför att omsättningskretsen förknippar dem med varandra men det behöver inte föreligga sådan grad av likhet att det finns en risk för förväxling. Denna regel är tillämplig såväl inom som utom varuslagsgränserna. En förutsättning för det utökade skyddet är att användningen av tecknet drar *otillbörlig fördel av* eller utan *skälig anledning* är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.²¹

2.4 Slutligen

Slutligen finns det alltså tre olika sätt ett varumärke kan bli kränkt på, förutsatt att det avser *användning* i dess rätta varumärkesrättsliga betydelse

¹⁹ Se Portakabin Ltd och Portakabin BV mot Primakabin BV C-558/08 (punkt 54)

²⁰ Stuevold och Stenvik s. 288

²¹ Stuevold och Stenvik s. 369 ff se även C-375/97 General Motors Corporation mot Yplon SA

och att användningen sker i näringsverksamhet. Det krävs således inte bara att det varumärke som används på Internet är identiskt med ett parallellt existerande varumärke, utan skyddet är smalare än så. Problematiken, omfattar parallellt existerande varumärken som är identiska, som liknar varandra samt kännetecken som kan associeras med välkända varumärken. Det gör problemområdet större och innebär att fler varumärkesinnehavare på Internet berörs.

2.5 Territorialitetsprincipen

Ensamrätten till ett varumärke gäller *här i riket*, vilket innebär att ett varumärke enbart åtnjuter skydd i det land där det är registrerat eller inarbetat. Innehavaren av ett varumärke kan därmed inte förbjuda användandet av identiska eller förväxlingsbara kännetecken om det sker utanför dennes skyddsland.²² Denna princip som kallas territorialitetsprincipen är inte lagstadgad men har sitt ursprung i att lagstiftaren, å ena sidan måste hålla sig inom de ramar som föreskrivs av folkrätten (svenska myndigheter får inte meddela rättigheter med verkan i andra länder) och å andra sidan ge svenska varumärkesregistreringar det skydd här i riket som följer av varumärkesdirektivet (särskilt varumärkesdirektivets art 5 - 7).²³

När det gäller varumärkesanvändning på Internet så innebär Internets globala natur utmaningar för varumärkesrättens territorialitet. I många fall uppstår tvivel om vart en handling på Internet ska anses vara utförd och för att kunna hävda varumärkesrättsligt intrång är det nödvändigt att kunna bevisa att varumärket använts på territoriet i fråga.

²² Bettinger and Thum s. 286

²³ Stuevold och Stenvik s. 294

3 Varumärken på Internet

För att kunna redogöra för varumärkesanvändning på Internet och vilka problem som kan uppstå i samband med sådan är det viktigt att ta utgångspunkt i hur varumärken faktiskt används på Internet och hur internetanvändare kommer i kontakt med varumärken på Internet. En internetanvändare kan använda otaliga tillvägagångssätt för att finna ett varumärke på Internet, men de vanligaste sätten är antagligen att internetanvändaren skriver in varumärket i webbläsarens adressfält efterföljt av en landsspecifik eller generisk toppdomän, att sökmotorer så som Google används eller att internetanvändaren kommer i kontakt med varumärket genom annonsering på Internet.

Om internetanvändaren väljer att skriva in varumärket direkt i webbläsaren efterföljt av någon av de vanligare toppdomänerna som .com .net så kan det innebära att den webbsida internetanvändaren hamnar på tillhör ett parallellt existerande varumärke som inte har något sammanband med det varumärke som eftersökts. Framgår det då inte i en sådan situation mot vilket land varumärket och webbsidan riktar sig kan förvirringen kring ursprunget innebära en intrångssituation.²⁴

När en internetanvändare använder en sökmotor så som www.google.com kommer sökresultatet automatiskt att anpassas efter det land internetanvändaren befinner sig i. Det är en form av avgränsning som gör att varumärken som är bundna till avlägsna länder, inte kommer att redovisas som sökresultat för internetanvändare i exempelvis Sverige. Det innebär att Internet i förhållande till detta tillvägagångssätt i praktiken inte är så globalt som i teorin, och att sökmotorernas avgränsningar kan göra att krockar mellan parallellt existerande varumärken undviks. Å andra sidan gör en sökmotors presentation av ett sökresultat att det kan vara svårt att avgöra vilken av träffarna som tillhör det varumärke som sökts och om

²⁴ Snyder, <http://www.juridiskpublikation.se/2b/library/files/69/Snyder.pdf>

internetanvändaren inte direkt kan avfärda ett resultat som irrelevant kan förväxling med det rätta varumärket föreligga.²⁵

Ett annat vanligt sätt för konsumenter att komma i kontakt med varumärken på Internet är genom att ta del av varumärkesinnehavarens annonsering. Varumärkets produkter kan ha lagts ut på samlingsportaler eller så kan annonsering ske på andra välkända webbsidor. Många hemsidor på Internet försörjer sig på annonsering. Sidan för annonsen berättar en hel del om till vilken marknad annonseringen riktar sig, men även här kan det uppstå problem om varumärkesinnehavaren valt en internationell eller regional sida som riktar sig till flera olika länder i världen. Exempelvis www.hotels.com, www.youtube.com eller www.facebook.com.²⁶

I vissa fall kan internetanvändaren direkt avgöra om varumärket på webbsidan är ett annat än det denne sökt, exempelvis genom att användaren vet hur varumärkets logga ser ut, men om det handlar om ett varumärke som användaren inte har någon tidigare relation till eller varumärken som används i branscher där just varumärkeskänndomen inte är så hög så kan en intrångssituation föreligga. Så fort en internetanvändare tvekar om varumärkets ursprung har redan där ett annat varumärkes investeringar i marknadsföring gynnat det parallellt existerande varumärket.²⁷ En sådan förväxling skulle ”offline” kunna innebära intrång men på Internet som inte har några gränser kan ensamrätten till ett varumärke inte förhindra andra från att använda identiska eller förväxlingsbara varumärken om inte användandet av det inkräktande varumärket kan påvisas skett på varumärkets territorium.

²⁵ Snyder, <http://www.juridiskpublikation.se/2b/library/files/69/Snyder.pdf>

²⁶ Stuevold och Stenvik s. 209-210

²⁷ Snyder, <http://www.juridiskpublikation.se/2b/library/files/69/Snyder.pdf>

3.1 Reglering av parallellt existerande varumärken på Internet

Det framgår inte av ordlydelsen i den svenska varumärkeslagen eller varumärkesdirektivet att användning av ett varumärke på Internet omfattas av ensamrätten, men det anses helt okontroversiellt att även sådan användning ska omfattas.²⁸ I kap 1 § 10 stycke 3 VmL och varumärkesdirektivet artikel 5.3, finns en icke uttömmande lista över vad för slags användning ensamrätten till ett varumärke omfattar. Att listan inte är uttömmande beror på att lagstiftaren velat hålla lagen dynamisk och låta den omfatta ny teknik, och liknade så som Internet.²⁹

3.1.1 Reglering av varumärkesrättens territorialitet i förhållande till Internet

Vad gäller regleringen av problematiken som uppstår på grund av varumärkesrättens territorialitet i förhållande till Internets globalitet så togs frågan upp inför arbetet med den nya varumärkeslagen i proposition 2009/10:225 och regeringens bedömning i frågan var då att det ”för närvarande inte bör införas några särskilda bestämmelser om skyddet för kännetecken vid användning på Internet”. Det konstaterades dock att det finns behov av en reglering som kan överbrygga de motsättningar som uppstått men att ”användningen av kännetecken på Internet är en komplicerad fråga som kräver omfattande analyser, varvid internationellt arbete måste beaktas och komparativa studier förmodligen måste göras”.³⁰

Sammanfattningsvis så finns idag inga regler kring ovan nämnda problem. I SOU 2001:26 hänvisades i anknytning till frågan till WIPO's rekommendation SCT/7/2 ”Recommendation concerning the protection of

²⁸ Proposition 2009/10:225 s. 379

²⁹ Proposition 2009/10:225 s. 379-380, se även C-236/08–C-238/08 Google France SARL, Google Inc. mot Louis Vuitton Malletier SA, Google France SARL mot Viaticum SA och Luteciel SARL samt Google France SARL mot Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin och Tiger SARL, HR-2004-01671-A, NJA 2004 s. 624

³⁰ Proposition 2009/10:225 s. 379

marks and other industrial rights in signs on the Internet” (härefter rekommendationen). Rekommendationen är dock enbart soft law och har inte fått någon fullständig genomslagskraft, för mer information om den se kap 5.4.

Trots avsaknaden av lagar har det ändå hänt en del på området. Runt mitten av 90-talet ansågs det fullt möjligt för en varumärkesinnehavare att förbjuda andra att använda identiska eller liknande märken för varor av samma eller liknande slag på Internet. Detta backades även upp av nationella domstolsbeslut.³¹ En sådan situation innebar att en varumärkesinnehavare som använde sitt varumärke på Internet oavsett utformning av hemsidan riskerade att bli stämd i varje land där en krockande rättighet fanns. I förlängningen skulle en sådan lösning potentiellt innebära stora problem för e-handeln och det skulle uppstå en situation där ”alla kunde stoppa alla” och slutligen skulle ingen kunna använda ett varumärke på Internet som också var skyddat för någon annan.³² Detta förstod domstolarna och idag ser praxis annorlunda ut. Istället för att enbart existera på Internet så krävs att varumärket *använts* på det aktuella territoriet för att intrång ska kunna föreligga. Kan inte *användning* visas så kan inte heller några förbud meddelas. För att kunna påvisa *användning* har en del anknytningsfaktorer utvecklats, men Internet förändras fortfarande och även dessa faktorer kan ställa till problem eller medföra oklarhet för varumärkesinnehavare på Internet.

³¹ Brokat mot SG 2 Brokat Informationssysteme GmbH, Nanterre Court of Appeals, den 13 oktober 1996, se även SOU 2001:26 s. 358

³² SOU 2001:26 s. 358

4 Användning av ett varumärke på Internet i rättslig mening

Diskussionen om när förfarandet med ett varumärke på Internet innebär varumärkesintrång, enligt varumärkeslagen, har kretsat kring begreppet *användning*. Därför bygger mycket av denna uppsats på den rättsliga definitionen av begreppet samt på hur det har kommit att definieras och användas i praxis. Av den orsaken kommer följande kapitel att behandla begreppet mer ingående. Det handlar inte om ordets vanliga betydelse utan om hur det har kommit att tolkas i varumärkesrättslig kontext och framförallt bedömningen om när *användning* av ett varumärke på Internet kan anses vara *användning* i ett specifikt land.

Frågan om vart *användning* på Internet ska anses ha ägt rum har blivit diskuterad inom flera olika delar av varumärkesrätten bland annat i förhållande till tvångsanvändning och intrång, men också i förhållande till den internationella privaträtten. Inom den internationella privaträtten avgörs vart jurisdiktion ska anses föreligga vid vissa tillfällen av ”effektorten”, dvs, den ort där den skadegörande handlingen har en kommersiell effekt. Även inom detta område har det således varit viktigt att hitta metoder för att avgöra vart något som skett på Internet faktiskt också kan ha anses skett rent fysiskt. Jag kommer att ta hjälp av dessa olika rättsområdets lösningar och definitioner av *användning* för att finna vägledning eller likheter. Även om bakgrunden och syftet med de olika lagarna är olika, så har det i anknytning till bestämmelserna funnits samma behov för att för att specificera vart *användning* skett. Därför kan konklusionerna och den rättspraxis som finns i anknytning till dessa områden också användas i förhållande till varumärkesintrång på Internet.

Det är viktigt för den enskilde varumärkesinnehavaren att veta vad denne kan göra och vilka åtgärder denne bör vidta för att undvika att hamna i en

intrångssituation. Att konstatera att ett parallellt existerande varumärke *använts* i ett land där en annan rättighet finns innebär inte att intrång automatiskt föreligger. Det konstaterandet är visserligen en förutsättning för intrång ska kunna anses föreligga med det är bara ett första steg i den bedömning som måste göras. Efter att *användning* kan fastställas så måste själva intrångsbedömningen göras och det görs utifrån de intrångsregler som kort redogjorts för i kap 2.

Jag kommer nedan att undersöka begreppet utifrån de ovan nämnda närliggande rättsområdena och jag kommer både att använda mig av praxis och doktrin.

4.1 Varumärkeslagens användningstvång

Inom olika delar av varumärkesrätten har som sagt problem uppstått i förhållande till avgörandet om var ett varumärke kan anses vara *använt*. Bland annat i förhållande till varumärkeslagens användningstvång. Enligt kap 3 § 2 VmL får en varumärkesregistrering hävas om innehavaren av det registrerade varumärket inte gjort *verkligt bruk* av varumärket *här i landet* för de varor eller tjänster som det registrerats för inom en period av fem år i följd.

4.1.1 Verkligt bruk

Begreppet *verkligt bruk* är avsett att återspegla de krav som följer av varumärkesdirektivets artikel 10 där det benämns som *genuine use*.³³ För att användandet av ett varumärke ska anses som *verkligt bruk* så krävs att bruket ska vara allvarligt menat och ske i samband med en på affärsmässiga överväganden grundad marknadsföring av varan eller tjänsten till allmänheten.³⁴ EG-domstolen har i dom *Ansul BV v/ Ajax Brandbeveiliging BV* anfört bl.a. att kravet på verkligt bruk är uppfyllt när ett varumärke

³³ Stuevold och Stenvik s. 207

³⁴ Stuevold och Stenvik s. 207, NJA 2008 s. 1033

används i enlighet med dess grundläggande funktion, som är att garantera ursprungsidentiteten hos de varor eller tjänster för vilka det har registrerats i syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för dessa varor och tjänster. Bedömningen av huruvida kravet på verkligt bruk av varumärket är uppfyllt skall göras på grundval av samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att märket faktiskt utnyttjas kommersiellt. EG-domstolen har i ytterligare en sak, *La Mer Technologi Inc. V/ Laboratoires Goemar S.A* vidareutvecklat hur begreppet ”verkligt bruk” skall tolkas. Av beslutet framgår bl.a. att till och med en mycket liten användning av varumärket kan vara tillräcklig, under förutsättning att denna användning kan anses motiverad för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor eller tjänster som skyddas av varumärket. Ett minimikrav är att det ska ha förelegat ett erbjudande om leverans av varan eller tjänsten, som har identifierats genom användande av varumärket, eller att ett sådant erbjudande i vart fall varit omedelbart förestående. Det krävs däremot inte att användaren satsat på vinst.³⁵

4.1.2 Verkligt bruk *här i landet*

Det mest intressant utifrån denna uppsats är hur begreppet verkligt bruk *här i landet* definierats. För att avgöra om *verkligt bruk här i landet* föreligger måste nämligen domstolen avgöra om varumärket kan anses *använt* i landet. Som reglerna tolkats i förhållande till användningstvävet behöver användningen inte täcka hela riket.³⁶ Om kravet är uppfyllt beror på om marknadsföringen till sin ”form och sitt innehåll med hänsyn till; språk, valuta, betalningsmöjligheter, transportarrangemang etc. kan anses vara riktad mot marknaden i landet ifråga, och om varorna eller tjänsterna faktiskt varit tillgängliga för kunderna i riket”. Det är viktigt att användandet på något sätt visar en allvarligt menad intention att skapa eller upprätthålla en marknad i landet. I ett norskt underrättsavgörande från 2008 var inte försäljningen av två små kvantiteter vin till utländska kunder, i kombination

³⁵ Stuevold och Stenvik s. 208 ff

³⁶ Stuevold och Stenvik s. 207-210

med information på producentens hemsida, tillräckligt för att uppfylla användningstvånget i konsumenternas länder.³⁷ I ett annat norskt rättsfall blev marknadsföring av hotelltjänster på Internet genom en större hotell-site på Internet inte heller ansett som tillräckligt för att uppfylla användningsplikten.³⁸ Hotellet fanns med på webbsidor som reisefeber.no, hotels.com, startour.no osv. Här menade rätten att det inte visats att hotellet i fråga bedrivit aktiv marknadsföring på Internet mot den norska marknaden. I fallet framlades det dock dåligt med bevisning, det framgick bland annat inte hur kunderna betjänats i Norge, om priserna på tjänsterna varit i norska kronor, om det erbjudits interaktiv kontakt med användarna i Norge eller om det upplystes om annan kontaktinformation som adress, telefonnummer etc. i Norge. Utfallet i fallet hade således antagligen blivit annorlunda med mer bevisning.³⁹ Hotels.com är en typisk *global webbsida* som anpassar sig efter besökaren, exempelvis så uppges priset i svenska kronor om besökaren använder en dator i Sverige och undersökning om tillgänglighet samt beställning och betalning kan företas direkt av användare i Sverige.

När definitionen av *användning i ett land* jämförs med definitionen i förhållande till varumärkesintrång på internet är det viktigt att förstå att syftet och bakgrunden med användningstvånget är att hålla nere antalet registreringar. Syftet med användningstvånget, är alltså att motverka formalregistreringar av varumärken som inte faktiskt används och inte heller är avsedda att användas inom överskådlig tid.⁴⁰ Detta skiljer sig från syftet med reglerna kring ensamrätten, som är att skydda investeringar men också konsumentens rätt att få veta var varorna de köper kommer ifrån.⁴¹ Även om reglerna har olika bakgrund och målsättning så har behovet av att fastställa *användning* i ett territorium varit detsamma, detta stöds av att liknande anknytningsfaktorer använts. Det gör att det är möjligt att titta på de olika reglernas definitioner för att få hjälp med att fastställa *användning*. Regeln om användningstvång och dennes definition av *användning i ett land* går

³⁷ 08-014455TVI-OTIR/07 Hauge mot Hansen

³⁸ LB-2008-7890 La merdien

³⁹ Stuevold och Stenvik s. 209-210

⁴⁰ NJA 2006 s.7

⁴¹ Stuevold och Stenvik s. 207

således att använda som hjälpverktyg för att skapa en uppfattning om gällande rätt i förhållande till definitionen av *användning* på Internet.

4.2 Varumärkesanvändning på Internet - rättsfallsöversikt

Antalet rättsfall på det här området är begränsat och inte alltid uniformt eftersom olika länders domstolar ibland presenterat något olika lösningar. Det finns idag inga rättsfall som behandlar min frågeställning direkt men det finns en del avgöranden som använder samma argumentation kring anknytningsfaktorer på Internet. Jag kommer att vara försiktig med att bygga mina argument på äldre praxis och jag kommer också att undvika att lägga för stor vikt på eventuella skönsmässiga bedömningar.⁴² Jag kommer att bygga min analys på den helhetsbild som det större antalet rättsfall ger. För att göra det har jag använt mig av samtliga rättsfall jag lyckats hitta som behandlar min frågeställning, dvs. varumärkesintrång och definitionen av *användning* på Internet. Jag är övertygad om att det finns fler rättsfall men på grund av bristande språkkunskap från min sida och svårigheten med att hitta rättsfall från domstolar över hela världen så är de rättsfall jag funnit främst från Europeiska och Amerikanska domstolar. Trots det menar jag att de fall jag redovisar nedan är tillräckliga i antal och tillräckligt entydiga för att kunna presentera en enad bild av det gällande rättsläget.

Som jag nämnt tidigare så är definitionen av *användning* något som kommit att prövas i en del olika rättsområden. Däribland när det kommer till frågan om en domstols behörighet att pröva gränsöverskridande immaterialrättsintrång. Här har det nämligen också förts liknande diskussioner kring vad som kan anses vara *användning* som riktar sig mot en specifik marknad. Den svenska domstolens behörighet regleras av såväl internationella privaträttsliga regler i Bryssel I-förordningen 5 (3) och Lugano-konventionen 5 (3) som i de interna svenska domsrättsreglerna om

⁴² Stuevold och Stenvik, 2006 s. 57

det så kallade deliktforumet. Principen är att käranden har rätt att väcka talan med anledning av skadegörande handling vid rätten i den ort där handlingen företogs (handlingsorten) eller där skadan uppkom (effektorten). Handlingsorten är normalt den skadegörandes etableringsort, vad som är effektort vid immaterialrättsintrång är dock svårare att besvara, och det står mellan (i) den ort där den skadegörande handlingen har en kommersiell effekt eller (ii) den ort där käranden eller kärandens förmögenhet befinner sig.⁴³ I de rättsfall som rör sig om det förstnämnda har det förts liknande resonemang om vart ett varumärkes marknadsföring på Internet kan anses riktad som i de fall som rör varumärkesintrång på internet.

På grund av att det inom min frågeställning finns få intrångsfall i förhållande till Internet är det bra att kunna få extra vägledning av praxis som diskuterar och problematiserar ungefär samma sak, här under kommer jag därför att redovisa praxis som behandlar hur begreppet *användning* definierats både utifrån reglerna om varumärkesintrång och reglerna kring domstolars behörighet att pröva varumärkesintrång. Även om dessa rättsregler har olika ursprung så kan, som jag påpekat ovan, deras bedömningar om vart *användning* ska anses ägt rum jämföras. Det var bland annat något som domstolen i Pro-C Ltd. v. Computer City, gjorde. I rättegången som gällde varumärkesintrång på Internet uttalade domstolen, när begreppet *användning* skulle definieras, att standarden för att avgöra om *användning* skett på ett territorium var essentiellt samma standard som användes för att avgöra om personlig jurisdiktion föreligger. Därför använde domstolen de anknytningsfaktorer som faststälts i förhållande till personlig jurisdiktion också i förhållande till *användning* gentemot varumärkesintrång.

Jag kommer först att ge en kort sammanfattning av samtliga rättsfall för att sedan i en analys jämföra och sammanställa de faktorer domstolarna lagt vikt på.

⁴³ Bengtsson och Brandberg
<http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/praktikerartiklar/article96811.ece>
Senast besökt 2/5/2011 kl 10:49

SG 2 v. Brokat Informationssysteme GmbH 1996

Rättsfallet är ett av de kanske mer extrema sett utifrån dagens synpunkt och kan därför anses vara obsolet med tanke på både utfall och ålder. Jag har ändå valt att presentera det här eftersom det liknar den frågeställning som jag har i denna uppsats och symboliserar problematiken på ett tydligt sätt.

Käranden, SG 2, ett franskt mjukvaruföretag och svaranden ett tyskt bolag vid namn Brokat, var båda parter behöriga ägare till varumärket "Payline" för samma varor/tjänster i sina respektive länder. SG 2 väckte intrångstalan mot Brokat efter att de använt varumärket på sin tyska webbsida www.brokat.de eftersom man menade att användning på Internet kunde anses vara användning också i Frankrike i.o.m att franska konsumenterna på Internet kunde nås av det tyska företagets marknadsföring.

I rättegången framgick att tyska Brokat varken sålt eller haft för avsikt att sälja några av sina produkter i Frankrike. Men den franska domstolen menade trots det att företaget begått intrång på SG 2's varumärkesrätt i Frankrike på grund av sitt användande av varumärket på Internet. Det hela slutade med att Brokat förbjöds att använda varumärket "Payline" i Frankrike och därmed i realiteten på Internet.⁴⁴

Playboy enterprises v. Chukleberry publishing 1996

I ett lika gammalt fall gjorde svaranden Tatilio (härefter T), ägaren av herrtidningen Playmen i Italien sedan 1979 ett försök att lansera en engelsk version av tidningen i USA. T blev dock stämd av innehavaren av varumärket Playboy för herrtidningar i USA och förbjöds att använda och sälja varor i anknytning till ordet PLAYMEN eller ord förväxlingsbara därmed i USA. Däremot så menade italienska domstolar att varumärket

⁴⁴ Maunsbach s. 3 och 62

PLAYBOY var så svagt och att det inte var skyddat i Italien och T fick fortsätta att använda PLAYMEN som varumärke på sina tidningar i Italien.

1996 upptäckte PLAYBOY att T upprättat hemsidan www.playmen.it. På sidan såldes CD-romskivor samt bilder och prenumerationer till en ”Playmen Pro tjänst”. För få tillgång till en prenumeration var allt som krävdes en ansökan. Grundfrågan i rättsfallet var om det kunde anses att T sålt eller distribuerat sina varor och tjänster i USA genom webbsidan på Internet. Domaren i fallet ansåg att hemsidan skulle anses erbjuda varor till konsumenterna i USA, på grund av att det enda som krävdes för att en konsument skulle få tillgång till en prenumeration var att faxa en ansökan till det nummer som uppgavs på hemsidan, varpå ett användarnamn och lösenord blev sänt tillbaka. Domaren uttalade dock att T inte kunde förbjudas att använda en webbsida på Internet bara för att sidan kunde komma åt från alla platser i världen med en uppkoppling, eftersom en sådan bedömning skulle ha förödande effekter för alla internetanvändare. Därför fick T fortsätta använda sin hemsida men med ett förbehåll om att inte sälja prenumerationer till internetanvändare bosatta i USA.

Bensusan Restaurant Corp. v. King 1997

I 1996 stämde Bensusan, ägaren till jazzklubben The blue note i New York, King - en privatperson bosatt i Columbia Missouri som drev en mindre jazzklubb som också kallades The blue note för varumärkesintrång. Huvudfrågan i rättsfallet var huruvida existensen av en hemsida på Internet kunde ge domstolen i New York jurisdiktion över King i Columbia Missouri. Hemsidan innehöll information om klubben i Columbia och kontaktinformation till biljettförsäljare i Missouri samt ett telefonnummer där biljetter kunde beställas mot direktbetalning. På hemsidan fanns även en disclaimer där King lät besökaren veta att de två klubbarna inte hade något med varandra att göra samtidigt som han gav en uppmaning att besöka klubben i New York. Denna text var även följt av en länk till Bensusans hemsida.

Här menade domstolen att det inte går att likställa erbjudandet av information på en hemsida med att marknadsföra sin produkt mot en marknad. För att komma åt en biljett krävdes många steg och det var inte möjligt att få biljetter skickade med post. Inget visade heller att varor skickats till New York och därmed att marknadsföringen riktats dit. King ansågs inte ha riktat sin marknadsföring mot New York och kärandens klagan avslogs.

Pro-C Ltd. v. Computer City Inc 2001

I ett kanadensiskt rättsfall från 2001 avgjorde domstolen huruvida aktiviteter som inte var baserade i Kanada men på Internet skulle kunna anses vara *användande* av ett varumärke i Kanada. Käranden det kanadensiska företaget Pro-C, hade i 1994 registrerat varumärket WINGEN för att använda i anknytning till sina datorprogram, företaget lanserade även webbsidan www.wingen.com. Två år senare skapade svaranden, det amerikanska bolaget Computer City, en in-house linje för datorer under varumärket WINGEN. Computer City som var medvetna om att varumärket var registrerat och användes i Kanada innan lanseringen, sålde datorerna i butik i USA samt via en passiv hemsida www.computercity.com. Ingen försäljning skedde i Kanada.

I rättegången kunde Pro-C visa att deras hemsida www.wingen.com fått över 100 000 träffar i månaden efter Computer citys lansering. På grund av denna ökade trafik kunde inte längre Pro-C ta hand om sina existerande kunder eller effektivt sälja sina program så Pro-C stämde Computer city för varumärkesintrång.

I Computer Citys kanadensiska butiker (som ej sålde WINGEN datorn) fanns säljinformation som angav ett tullfritt telefonnummer och deras webbsideadress där kanadensiska kunder kunde komma åt marknadsföring av WINGEN produkterna. Webbsidan var passiv och ämnad för information

men innehöll en butikslokalisator som visade butiker i närheten av den besökande, även butikerna i Kanada.

Domstolen fastställde i sin bedömning att crossboarder-shopping var en realitet och att WINGEN produkterna även om de inte såldes i butik i Kanada skulle ses som en del av Computer Citys "overall merchandising strategy" i Kanada. Computer City hade varit medvetna om att Pro City använde varumärket redan innan lanseringen av sina produkter, och att de trots detta gått vidare med lanseringen menar domstolen var en manifestation av arrogans från ett företag med ett finansiellt övertag. Pro-C lyckades visa att Computer City besökt deras webbsida och att de därmed varit medvetna om deras existens. Användandet av WINGEN varumärket ansågs på grund av detta utgöra varumärkesintrång.

NJA 2004 s. 624

I 2004 avgjordes i svensk domstol huruvida ett varumärke kunde anses *använt* i Sverige i strid mot ett intermistiskt vitesförbud på grund av att det på en webbsida placerats en länk som innebar intrång i en rättighet. Här konstaterade rätten snabbt att enbart det förhållande att ett kännetecken finns på en webbsida på Internet och därigenom blir tillgängligt i ett land, inte ska innebära att det ska ses på som *användning* i varumärkesrättslig mening i det landet. Domstolen menade att det för att det ska föreligga användning av ett varumärke i ett land torde det finnas ett krav på att verksamheten, innefattande webbsidan, på något sätt är riktad mot det landets marknad, t.ex. genom att varor eller tjänster säljs eller är avsedda att säljas i landet eller att webbsidan på annat sätt syftar till att få en kommersiell effekt där. Domstolen menade att så torde vara fallet om webbsidan t.ex. är avfattade på svenska eller på annat sätt är riktade mot Sverige. Om sidan skulle vara avfattade på ett utländskt språk skulle någon annan koppling till Sverige krävas, t.ex. att pris för produkterna anges i svenska kronor eller att det på sidan finns särskilda upplysningar om att varan kan köpas från en svensk försäljare eller en hänvändelse till ett svenskt telefonnummer eller liknande.

Domstolen konstaterade att en sådan prövning alltid ska göras efter en helhetsbedömning i det enskilda fallet.⁴⁵

I fallet hade SONY Sverige en svensk webbsida www.sony.se, för marknadsföring av företagets produkter. På hemsidan fanns länkar till webbsidor med varumärken som innebar intrång på svenskt territorium. Länkarna på hemsidan ansågs av domstolen vara en del av företagets marknadsföring i Sverige och även de riktade mot den svenska marknaden. Omständigheten att webbsidorna och dokumentfilerna som fanns länkade till på SONY's webbsida utformats på engelska, innebar i fallet inte att de skulle undantas från att uppfattas som inslag i marknadsföringen på den svenska marknaden eftersom att SONY Sveriges egen webbsida också var utformad på engelska. På grund av att det på hemsidan angavs att den var riktad mot Sverige samt att köp kunde ske efter hänvändelse till ett svenskt telefonnummer ansåg domstolen att användning skett på Svenskt territorium och att intrång således förelåg.

Société Hugo Boss c/Société Reemtsma Cigarettenfabriken 2005

BOSS och HUGO BOSS i Frankrike, stämde i 2005 det tyska företaget Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH för varumärkesrättsligt intrång med anledning av användandet av varumärket BOSS på en hemsida åtkomlig från Frankrike. Rättsfrågan var om användandet av ett franskt varumärke på en utländsk webbsida skulle kunna anses vara varumärkesanvändande i Frankrike och därmed utgöra varumärkesrättsligt intrång?

I fallet uttryckte domstolen att intrång enbart kan föreligga om också webbsidan riktar sig mot den franska konsumenten. Om webbsidan ska anses riktad mot den franska konsumenten avgjordes i fallet efter tre kriterier:

⁴⁵ Se även Lindberg/Westman s. 317 f.

1. Åtkomlighet till webbsidan från Frankrike
2. Språket använt på webbsidan
3. Om franska konsumenter är eller inte är exkluderade från försäljningen.

Eftersom att webbsidan i rättsfallet nästan uteslutande var på Tyska (förutom ett franskt ord) och varorna som bar varumärket inte var åtkomliga från Frankrike, så beslutade högsta domstolen att *användandet* av varumärket inte var riktat mot den franska konsumenten eller innebar intrång.⁴⁶ Dessa tre anknytningsfaktorer blev fastställda ytterligare en gång i det något nyare rättsfallet Axa vs. Google (Cour cass 23 november 2010)

KK Sony Computer Entertainment and Another v. Pacific Game Technology (Holding) Ltd 2006

Svaranden, Lik-sang (härefter Pacific) ett företag inkorporerat i Hong Kong, var innehavare av webb-sidan www.lik-sang.com på vilken olika videospel, konsoler och andra tillbehör som behövs för att spela musik, videospel osv. såldes och marknadsfördes. De konsoler som såldes och marknadsfördes på hemsidan var producerade av SONY för försäljning på den japanska marknaden (enbart). SONY hade i förhållande till konsolerna fem gemenskapsvarumärken och en nationell registrering i England gällande varumärken som innehöll ordet PLAYSTATION.

Fallet handlade om huruvida Pacifics hemsida kunde anses riktad mot den europeiska marknaden och om Pacific gjort sig skyldiga till varumärkesintrång i Europa genom sin webbsida? För att avgöra det ställde sig domstolen frågan om vart det kunde anses att webbsideinnehavaren menade att affärsverksamhet skulle äga rum? Utgångspunkten var huruvida innehållet kunde få en förnuftig person eller genomsnittlig förbrukare att tro att webbsidan innehöll ett erbjudande om försäljning riktad mot dennes land.

⁴⁶ Milchior Richard

Till att börja med hänvisade domstolen till vad som sagts i det tidigare rättsfallet; *Euromarket Designs Inc v Peters and Crate & Barrel Ltd*, 2001 där domaren gjorde det klart att en webbsideinnehavare som använder ett varumärke på sin webbsida inte kan anses ha använt varumärket i alla länder i världen. I rättsfallet jämställde domaren en hemsidas marknadsföring av en shop med ett välkomnande att besöka shoppen, inte ett försök att marknadsföra varumärket i det andra territoriet. Domaren menade att webbsidan enbart erbjöd en möjlighet att ”look into the defendents shop”.

I *SONY vs Pacific* redovisade domaren följande faktorer som talade för *användning*:

- a) Webbsidan var utformad på engelska och engelska var standardspråket i landet
- b) De priser som redovisades var i pundsterling och pundsterling var standardvalutan
- c) Även rabatter var givna i sterling
- d) Manualer till varorna fanns tillgängliga på webbsidan på flera olika europeiska språk inklusive engelska
- e) Webbsidan uppvisade flera omdömen från engelska konsumenter
- f) Pacific erbjöd gratis leverans av varor fram till den dag konsolerna lanserades i Europa
- g) Ett äkthetsintyg inkluderades med produkterna som skeppades till Europa

Domstolen nämnde också några faktorer som talade emot *användning*:

- a) Pacific är ett Hong Kong baserat företag utan någon affärsverksamhet i UK eller EEA
- b) Pacific menade också att deras sätt att göra affärer enbart kunde förstås av kinesisk-talande för att de var enbart de som kunde förstå symbolerna i marknadsföringen

Domstolen kom fram till att marknadsföringen sammantaget riktats mot Europa (inte Hong-Kong) och det utan SONYs godkännande. I saken sa

domaren att det inte kan anses vara försvarbart att kringgå immateriella rättigheter i Europa genom att sätta upp en webbsida utanför Europa utformad för att sälja inom Europa.

Förenade målet C-585/08 Peter Pammer v Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. & C-144/09 KG Hotel Alpenhof GesmbH v Oliver Heller, 2010

I detta förenande mål gällde första målet Pammer, en österrikisk medborgare som beställt en båtresa via en resebyrå etablerad i Tyskland. Varken kabinen eller båten stämde överens med vad resebyrån beskrivit på sin webbsida. Pammer önskade därför att ställa in resan och häva köpet. Rederiet gick bara med på att betala tillbaka en del av förskottsbetalningen, så Pammer väckte talan vid en österrikisk domstol. Tvist uppstod om den österrikiska domstolen hade jurisdiktion eftersom rederiet hävdade att de inte riktat sin verksamhet mot Österrike.

I den andra saken hade en konsument bosatt i Tyskland beställt ett hotellrum på Hotel Alpenhof i Österrike via ett e-post baserat erbjudande på hotellets webbsida. Den tyska konsumenten betalade dock inte för sitt rum efter vistelsen och hotellet väckte talan vid österrikisk domstol. Den tyska förbrukaren menade dock att denne på grund av artikel 15 (c) i jurisdiktionsförordningen bara kunde saksökas i Tyskland.

En av lagtolkningsfrågorna som ställdes till EG-domstolen av den österrikiska domstolen var om det är tillräckligt att en webbsida är åtkomlig från en medlemsstat för att konstatera att en part riktar sin verksamhet mot det specifika landet?

Det första som ska läggas vikt vid är om näringsidkaren aktivt försökt att ingå kontakt med konsumenter i det aktuella landet och om det gjorts försök att knyta till sig kunder från andra medlemsstater. Det ska inte läggas någon vikt vid om det handlar om en aktiv eller passiv webbsida. Bedömningen

om näringsidkaren försökt att knyta till sig konsumenter från andra medlemsländer ska avgöras efter webbsidans innehåll vid tidpunkten för kontraktets ingång. I det sammanhanget blev följande faktorer framhållna:

- Internationellt telefon-/faxnummer eller specialnummer för utländska kunder
- Språk, om konsumenten kan välja mellan flera olika språk på nätsidan eller att språket som används inte är ett utbrett språk och är officiellt språk bara i ett medlemsland
- Topptomänen, en landsspecifik toppdomän ger en klar indikation på vilket land man riktar sig mot även om erbjudanden är etablerade eller inte. Användning av landsneutrala toppdomäner kan indikera att man försöker ingå kontrakt med kunder utanför sitt etableringsland
- Möjligheten för utländska konsumenter att motta eller prenumerera på nyhetsbrev från leverantören
- Möjligheten att uppge adress i utlandet vid avtalsingående på webbsidan
- Vägbeskrivning eller liknande från utlandet till förrättningsstället i etableringslandet
- Om näringsidkaren har gjort reklam för sin verksamhet utanför etableringslandet (inkluderat olika former av marknadsföring på Internet, som massutskick av e-post och i mer traditionella medier)
- Om utgifter lagts ned på en sökoptimeringstjänst på Internet för att göra det lättare för konsumenter med hemvist i andra medlemsstater att finna näringsidkarens eller förmedlarens webbplats
- Tidigare kontrakt med konsumenter utanför etableringslandet

Rätten gjorde det också klart att avgörandet måste baseras på en helhetsbedömning och att ingen av ovan nämnda faktorer i sig kan vara avgörande. Det nämns även att enbart att leverantören lämnat sin e-postadress på webbsidan inte kan anses som tillräckligt för att visa att verksamheten är riktad mot ett annat medlemsland. Även disclaimers där man förklarar att man önskar undgå att ingå avtal med konsumenter i

utlandet kan tas med i helhetsvärderingen över om leverantören är lojal.

Domstolen lade fram några ytterligare faktorer som kan anses peka mot att leverantören riktar sin verksamhet mot andra medlemsstater:

- Om tjänsten eller varan som erbjuds har internationell karaktär, exempelvis turism
- Information på webbsidan från internationellt klientel, inklusive recensioner, beskrivningar och liknande från sådana kunder
- valuta, på samma sätt som språk kan också valutan indikera vilket land man riktar sig mot speciellt när språk o valuta används i samma land
- uttryckliga förklaringar om att man erbjuder sina tjänster/varor till konsumenter i andra medlemsland än etableringslandet⁴⁷

EU-domstolen konstaterade att det inte är tillräckligt att näringsidkarens eller förmedlarens webbplats är tillgänglig i den medlemsstat där konsumenten har hemvist eller att en e-postadress eller andra kontaktuppgifter eller användning av ett språk eller en valuta som är det språk och/eller den valuta som vanligen används i den medlemsstat där näringsidkaren är etablerad.⁴⁸

4.3 Rättsfallsanalys

Just nu ligger det ett antal förfrågningar om förhandsbesked beträffande tolkningen av när jurisdiktion ska anses föreligga i förhållande till artikel 5 (3) Bryssel I-förordningen: Frågorna i de förenade målen; nr C-509/09 och C-161/10 respektive mål nr C-292-10, behandlar vilka nationella

⁴⁷ Joakim S.T. Ören

<http://www.foyen.no/upload/Ingen%20datalagring%20med%20webmail.pdf> (sist besökt 31/5 2011, 13.54)

⁴⁸ Henrik Bengtsson

<http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/praktikerartiklar/article158710.ece> (sist besökt 31/5 2011)

anknytningsfaktorer som krävs för att en domstol skall vara behörig att pröva en förtalstalan, i det sistnämnda målet ska det också avgöras om det har någon betydelse för bedömningen av nationella anknytningsfaktorer hur många gånger den aktuella webbsidan besökts av användare i det specifika landet. I ytterligare ett rättsfall som väntar på förhandsavgörande, Wintersteiger C-523/10, ska frågan om varumärkesintrång föreligger på grund av användning av AdWords behandlas. Hur dessa frågor kommer att besvaras är mycket aktuellt utifrån min frågeställning. Viss vägledning kring hur EU-domstolen kan tänkas svara kanske dock kan finnas i domstolens bedömning i de förenade målen C-585/08 och C-144/09 (se genomgång av fallen ovan).⁴⁹

Efter att ha gått igenom de rättsfall som redovisats ovan så kan slutsatsen dras att samtliga domstolar är överens om att varumärkesanvändning, i rättslig mening, inte föreligger enbart på grund av att ett kännetecken *använts* på Internet. *Användning* i ett land definieras istället av att det krävs att varumärket haft *anknytning till* eller *riktats mot* det specifika landet.

Det krävs inte att samtliga nämnda faktorer är uppfyllda, det kan räcka med att en är uppfylld även om det slutliga avgörandet alltid tas efter en helhetsbedömning. De nämnda anknytningsfaktorerna ska inte ses på som en uttömmande lista, utan faktorerna ska kunna variera beroende på de olika fallens individuella förutsättningar. Men med det sagt så finns det ändå några faktorer som dykt upp oftare än andra i domstolarnas praxis.

Här under kommer jag att återge de anknytningsfaktorer som återkommit i den praxis jag redovisats ovan.

Ett varumärke på en webbsida på Internet kan anses *använt* i varumärkesrättslig betydelse i ett land om:

⁴⁹ Henrik Bengtsson
<http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/praktikerartiklar/article158710.ece>
(sist besökt 31/5 2011)

- De varor eller tjänster det gäller har sålts eller är avsedda att säljas i det specifika landet, eller om webbsidan på annat sätt sökt att få till en kommersiell effekt där (om webbsideinnehavaren aktivt försökt ingå kontakt med landet)⁵⁰
- Webbsidan är avfattad på ett språk som talas i landet och det skiljer sig från ursprungslandets språk, eller användaren ges möjlighet att välja sitt språk⁵¹
- Språket i manualerna till de varor som finns tillgängliga på webbsidan är språket som talas i landet och skiljer sig från ursprungslandets språk⁵²
- Valutan som används är den valuta som används i landet och den skiljer sig från ursprungslandets valuta⁵³
- Det finns redovisat ett telefonnummer eller fax-nummer med landets landsnummer och detta skiljer sig från ursprungslandets landsnummer eller om det finns ett speciellt nummer för utländska användare⁵⁴
- Landets landsspecifika toppdomän används i webbsideadressen och den skiljer sig från ursprungslandets eller en neutral toppdomän används⁵⁵

⁵⁰ NJA 2004 s. 624, SONY v. Pacific game technology, Euromarket Designs Inc v Peters and Crate & Barrel Ltd, Société Hugo Boss c/Société Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Playboy enterprises v. Chukleberry publishing

⁵¹ NJA 2004 s. 624, SONY v. Pacific game technology, Euromarket Designs Inc v Peters and Crate & Barrel Ltd. Förenade målen C-585/08 Peter Pammer v Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. & C-144/09 KG Hotel Alpenhof GesmbH v Oliver Heller.

⁵² SONY v. Pacific game technology, Euromarket Designs Inc v Peters and Crate & Barrel Ltd

⁵³ NJA 2004 s. 624, SONY v. Pacific game technology, Euromarket Designs Inc v Peters and Crate & Barrel Ltd, C-585/08 Peter Pammer v Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. & C-144/09 KG Hotel Alpenhof GesmbH v Oliver Heller

⁵⁴ NJA 2004 s. 624

⁵⁵ C-585/08 Peter Pammer v Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. & C-144/09 KG Hotel Alpenhof GesmbH v Oliver Heller.

- Det finns vägbeskrivningar till den plats där tjänsten kan tillhandahållas eller lämnas⁵⁶
- Webbsidan redovisar utvärderingar och recensioner från konsumenter bosatta i landet⁵⁷
- Webbsidan nämner en eller flera medlemsstater där denne erbjuder sina varor och tjänster vid namn⁵⁸
- Webbsidan investerar i reklam på Internet och lägger ned utgifter på massutskick av e-post eller sökoptimeringstjänster på sökmotorer på Internet för att göra det lättare för konsumenter i olika länder att finna näringsidkarens webbplats⁵⁹
- Den utländske användaren ges möjlighet att prenumerera på nyhetsbrev⁶⁰
- Webbsidan marknadsförts i landet⁶¹
- Varorna är åtkomliga från landet genom shipping och det är möjligt att uppge sin utländska adress vid köp⁶²

Dessa faktorer är som sagt tidigare inte uttömmande, och det är även sagt att de kan användas antingen för sig själva eller tillsammans. I

⁵⁶ C-585/08 Peter Pammer v Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. & C-144/09 KG Hotel Alpenhof GesmbH v Oliver Heller.

⁵⁷ SONY v. Pacific game technology, Euromarket Designs Inc v Peters and Crate & Barrel Ltd, C-585/08 Peter Pammer v Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. & C-144/09 KG Hotel Alpenhof GesmbH v Oliver Heller.

⁵⁸ C-585/08 Peter Pammer v Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. & C-144/09 KG Hotel Alpenhof GesmbH v Oliver Heller.

⁵⁹ C-585/08 Peter Pammer v Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. & C-144/09 KG Hotel Alpenhof GesmbH v Oliver Heller.

⁶⁰ C-585/08 Peter Pammer v Reederei Karl Schlüter GmbH & Co. & C-144/09 KG Hotel Alpenhof GesmbH v Oliver Heller

⁶¹ Pro City limited v. Computer city

⁶² Société Hugo Boss c/Société Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

rättsfallsöversikten har det alltid använts flera faktorer i en bedömning för att visa *användning*. De faktorer som använts för att avgöra om *användning* på Internet skett är till stora delar lika, både när det gäller avgörandet om personlig jurisdiktion och varumärkesrättslig intrång oavsett om fallet behandlats av en domstol i Amerika eller i Europa. Det visar att det finns en viss kontinuitet vilket ger en viss förutsägbarhet, även om det inte finns några garantier för hur domstolarna kommer att bedöma detta i framtiden i och med att det inte finns någon uniform resolution på området.

Problematiken med allt för generella webbsidor diskuteras inte i något av rättsfallen, men dessa webbsidor uppfyller flera av de anknytningsfaktorer som nämnts. Det framgår däremot av praxis att en allt för vag hemsida i förhållande till sitt ursprung kan utgöra intrång.⁶³ Exakt hur vag en hemsida ska vara för att omfattas framgår inte. Det faktum att en varumärkesinnehavare kan bli stämd för varumärkesanvändning på ett annat varumärkes territorium på grund av en allt för global webbsida (vag ursprungsangivelse) kvarstår alltså även om det krävs mer idag än att enbart existera på Internet.

Användning av disclaimers för att avleda förvirring har tagits upp i ett av fallen och där framgick inte mer än att en disclaimer ska ses som en faktor i en helhetsbedömning. Det finns således inget som garanterar att användandet av disclaimers skulle kunna avleda en intrångstalan. Dessutom framgår ur fallet C-585/08 Peter Pammer v Reederei Karl Schlüter GmbH att om det språk som används på hemsidan är språket i ursprungslandet så ska det inte gälla som anknytningsfaktor, vilket innebär att en engelsk webbsideinnehavare inte behöver oroa sig över att dennes marknadsföring ska vara för vag i förhållande till vart den är riktad eftersom den är skriven på ett världsspråk, däremot kan *användandet* bli föremål för en intrångstalan om det finns andra faktorer på hemsidan som gör att den kan anses riktad mot det specifika landet.

⁶³ C-278/08 Die Bergspechte

5 Lösningsdiskussion

De nuvarande varumärkesrättsliga reglerna har trots uppdateringar sitt ursprung i en annan tid med helt andra förutsättningar, därför finns det fortfarande mycket kvar att önska av hur reglerna anpassats till dagens teknik. I den här uppsatsen har jag visat att det är svårt att lösa nya problem med gamla principer men vi är idag, i avsaknad av och i väntan på vedertagna internationella principer, hänvisade till att förlita oss till det etablerade systemet, vilket på grund av sin brist på anpassning till den nya tekniken har resulterat i osäkerhet och oförutsägbarhet för varumärkesinnehavare som använder Internet som ett verktyg i sin marknadsföring.⁶⁴ Men med det sagt så finns det dock ett par lösningsalternativ som diskuterats i debattartiklar och litteratur som behandlar området.

5.1 Tekniska lösningar

Att lösa problematiken med hjälp av teknik är redan en metod som används inom immaterialrätten. När en lag utmanas av ny teknisk utveckling, så kan också frågan uppstå om samma teknologi som orsakat problemen också skulle kunna vara lösningen?⁶⁵ Reglering med teknologi bygger på tanken att det går att styra människors beteende genom arkitektur. När det gäller Internet så skulle koden som Internet bygger på kunna anpassas så att den reglerar hur människor interagerar på Internet.⁶⁶ Ett lösningsalternativ skulle därför kunna vara att begränsa Internets globala natur till våra nationella gränser. På så vis skulle en potentiell krock mellan rättigheter kunna undvikas. En sådan teknisk gräns skulle också innebära att innehavaren till en webbsida var fri att utforma sin sida hur denne ville, utan att riskera intrångstalan. Det är idag tekniskt möjligt att blockera åtkomsten till

⁶⁴ Levin och Koktvedgaard, s. 376-377

⁶⁵ Bettinger och Thum s. 164

⁶⁶ Lessig s. 507

webbsidor genom att hindra utvalda IP-nummer tillgång.⁶⁷ Det är möjligt eftersom IP-nummer är landsspecifika. Det stora problemet med att använda teknik på ovan nämnda sätt är att det föreligger svårigheter i att identifiera IP-adressens ägares geografiska plats. IP-adresser delas idag till stor del ut av Internetleverantörer som inte alltid ställer krav på anknytning till ett visst land.⁶⁸ Detta innebär att det är omöjligt att utforma en fullgod teknisk avgränsning utefter de IP-adresser som existerar idag eftersom det är möjligt för en internetanvändare att ha en internetadress från ett annat land. En annan aspekt är att webbsidor mellanlagras i datorer för att göra kommunikationen snabbare vilket gör det möjligt för obehöriga användare att komma åt en webbsida belagd med restriktioner på grund av att den lagrats i en mellanlagringsstation. Den tredje aspekten som bör belysas är att en begränsning av informationsflödet är direkt oförenligt med Internets grundide. En hållbar lösning på det här problemet måste vara dynamisk och följa med utvecklingen istället för att stoppa den. Med facit i hand kan det även konstateras att den användare som vill, kommer att kunna komma runt de tekniska hinder som skapas.⁶⁹ I dessa fall ligger alltid lagstiftaren ett steg bakom. Detta gör sammantaget att en teknisk lösning på problemet antagligen inte kommer att bli aktuell.

5.2 Internationella samarbeten

För att undvika en ohållbar utveckling skulle en annan lösning kunna vara ett internationellt samarbete.⁷⁰ Internet är globalt och därför måste rimligen en god lösning också vara global. Även om varumärkesrätten är territoriell finns idag samarbeten inom området som innebär att det har gjorts vissa avsteg från territorialitet mot universalitet.⁷¹ Men ett sådant samarbete skulle kräva överenskommelser mellan alla världens länder, alla med olika kulturer och legala uppfattningar och förutsättningar. De olika kulturella

⁶⁷ Bettinger och Thum s. 165

⁶⁸ Maunsbach s. 83

⁶⁹ A.a. s. 83-84

⁷⁰ Anette Kur, 2002, s. 41

⁷¹ Levin och Koktvedgaard, 2007 s. 376-377

normerna i världens olika länder skiljer sig ibland kraftigt åt och det finns inget som säger att resten av världen, länder där en helt annan syn på exempelvis piratkopiering och varumärkesintrång existerar, kommer att vilja anpassa sig till västvärldens uppfattningar om vad som är rätt och fel, eller tvärt om. Givetvis vore det bästa att finna en gemensam linje där domstolarna förstår och accepterar att konflikter på Internet ofta har en internationell prägel och att sådana måste närmas med försiktighet och respekt för landsgränser och nationell suveränitet. Men även om den acceptansen finns så kommer ett sådant samarbete alltid att innebära en hel del problematik och en eventuell implementering att väcka meningsskiljaktigheter.⁷²

5.3 Varumärkeslagens lösning på parallellt existerande varumärken offline

Frågeställningen i denna uppsats utgår från en internationell marknad där nationella varumärken krockar. Den svenska varumärkeslagens lösning på problemet med kolliderande rättigheter på den nationella marknaden är företrädesrätt. Bestämmelsen återfinns i kap 1 § 13 VmL och ger uttryck för en allmän immaterialrättslig princip om att företräde ska ges till den tidigaste ensamrätten och därför tilldelas den som har tidigast grund för sitt anspråk företräde. Trots det, finns det undantag till detta, lagen säger nämligen att ett yngre varumärke får gälla vid sidan av ett äldre varumärke om registreringsansökan till det yngre märket gjorts i god tro, och innehavaren av den äldre rätten känt till och funnit sig i att det yngre varumärket, efter registreringsdagen, använts i landet fem år i följd, se kap 1 § 14 VmL. Vid inarbetade varumärken gäller att innehavaren av den äldre rätten inte inom rimlig tid ska ha vidtagit åtgärder för att hindra användningen av det yngre kännetecknet, se kap 1 § 15 VmL. Denna bestämmelse bygger på artikel 9 i varumärkesdirektivet.⁷³

⁷² Kur, 2002 s. 46-47

⁷³ Proposition 2009/10:225 s. 136 ff

Samexistensen är reglerad och enligt varumärkeslagen får efter vad som är skäligen föreskrivas att något av kännetecknen eller båda får användas endast på särskilt sätt, såsom i ett visst utförande, med tillfogande av en ortsangivelse eller med annat förtydligande. Denna bestämmelse ger alltså en domstol möjlighet att i situationer där två kännetecken existerar parallellt meddela föreskrifter av ovan nämnt slag.⁷⁴

Lagen erbjuder ett sätt att ta vara på problemet men är anpassad efter en begränsad marknad och det skulle vara orättvist att införa en liknande prioritetsordning på internationell basis eftersom många varumärken även fast de används på Internet aldrig upptäcks av användare från andra länders territorium.

5.4 WIPO rekommendationen

Det finns ett lösningsförslag som framförts av WIPO (World Intellectual Property Organization). I mars 2001 kom nämligen WIPO's rekommendation SCT/7/2 för skydd av varumärken och andra industriella rättigheter gällande kännetecken på Internet. (Recommendation concerning the protection of marks, and other industrial property rights in signs, on the Internet).⁷⁵ Denna lösning har fått en viss genomslagskraft och är därför värd en närmre presentation.

Genom rekommendationen har WIPO försökt att ge ett tydligt regelverk i anknytning till användning av varumärken eller handel på Internet. Rekommendationen ger svar på om användandet av ett varumärke på Internet är intrångsgrundande, om det förelegat "unfair competition" eller om det, som är mest relevant utifrån denna uppsats, är möjligt för

⁷⁴ Proposition 2009/10:225 s. 137 ff

⁷⁵ Rekommendationen finns på WIPO's hemsida:

http://www.wipo.int/aboutip/en/development_iplaw/pub845-toc.htm#TopOfPage (25/5-2011, kl 11:41)

innehavare av stridande rättigheter i identiska eller liknande varumärken att använda dessa varumärken parallellt på Internet.⁷⁶

Rekommendationens regler om ”kommersiell effekt”, ”varsel om och undvikande av konflikt” och ”rättigheters samexistens” är mest intressanta utifrån min frågeställning och därför kommer jag att avgränsa mig till dessa artiklar i den här genomgången. På grund av att jag inte funnit någon översatt version av WIPO’s rekommendation till svenska kommer min redogörelse att visa citat från den engelska texten.

5.4.1 Kommersiell effekt

I rekommendationens artikel 2 fastställs att användandet av ett kännetecken på Internet endast ska ses som *användande* i känneteckensrättslig mening (och därmed vara intrångsgrundande) om det har *kommersiell effekt* på den aktuella statens territorium. Kravet på att användningen ska ha *kommersiell effekt* i ett land vilar på bedömningen att inte all användning av kännetecken på Internet bör behandlas som intrångsgrundande i en stat, även om Internetanvändare i den staten har tillgång till kännetecknet via Internet. Det ska krävas mer av en varumärkesinnehavare än att enbart finnas på Internet för att göra sig skyldig till ett intrång på en parallellt existerande rättighet.⁷⁷ Begreppet *kommersiell effekt* har valts i syfte att även inkludera när icke vinstgivande företag använder kännetecken på Internet och orsakar kommersiell effekt i en stat utan att använda varumärket i näringsverksamhet.⁷⁸

I artikel 3 redovisas en icke-uttömmande lista där förslag på faktorer som kan anses utgöra kommersiell effekt presenteras. Enligt rekommendationen kan faktorerna antingen sammanslagna eller för sig själva utgöra

⁷⁶ Proposition 2009:225 s. 378

⁷⁷ Se explanatory notes 2.02 – 2.05 till artikel 2 i WIPO-rekommendationen, SCT/7/2 Annex s. 23

⁷⁸ Se explanatory note 2.04 till artikel 2 i WIPO-rekommendationen, SCT/7/2 Annex s. 23 ff

kommersiell effekt även om utgångspunkten är att den beslutande myndigheten ska utgå från samtliga relevanta omständigheter i fallet.⁷⁹

Några exempel på faktorer som enligt artikel 3 ska anses utgöra kommersiell effekt är: när användaren av kännetecknet har gjort eller har planerat att göra affärer i medlemsstaten, om denne har ingått kommersiellt motiverade relationer med bosatta i medlemsstaten, om denne erbjuder garanti eller liknande i medlemsstaten, om priserna presenteras i medlemsstatens valuta eller om det visas till ett lokalt telefonnummer, faxnummer eller adress i förhållande till kännetecknet osv. För hela artikel 3 se bilaga 1.

5.4.2 Förfarande för notifiering och undvikande av konflikt

Rekommendationen introducerar även ett ”förfarande för notifiering och undvikande av konflikt”. Denna del är relevant utifrån min frågeställning eftersom den explicit hanterar den situation som uppstår på grund av att Internet är globalt och varumärkesrätten territoriell. Det vill säga den reglerar situationer när flera rättighetsinnehavare har rättigheter i samma varumärke(n) för samma varor eller tjänster och någon av dessa eller samtliga använder sitt/sina varumärke(n) på Internet. Förfarandet tar sikte på att balansera intresset hos användare som använder sitt varumärke på Internet i god tro och innehavare till varumärken som kan anses blivit kränkta av sådant användande. Artikeln innebär att användare i god tro, under vissa förutsättningar inte ska hållas ansvariga för användandet trots att det uppfyller kravet på *kommersiell effekt* och därmed är intrångsgrundande. Rättighetsinnehavaren till en parallellt existerande rättighet som används på Internet ska således enligt rekommendationens artikel 9 vara fri från skyldighet till intrång fram till den tidpunkt när denne erhåller ett meddelande om att användandet är intrångsgrundande, förutsatt att användandet av varumärket skett i god tro och att kontaktinformation

⁷⁹ Se explanatory notes 3.01 – 3.17 till artikel 3 i WIPO-rekommendationen, SCT/7/2 Annex s. 24-27 och Anette Kur s. 43

lämnats i anknytning till användandet. Därmed kan en varumärkesinnehavare enligt rekommendationen inte bli skyldig till varumärkesintrång för något som skett innan denne mottog ett sådant meddelande. Detta innebär att en global undersökning av alla varumärken som finns inte behöver företas innan varumärkesinnehavare kan lägga ut sitt varumärke på Internet på säkert sätt. Men så fort ett meddelande om intrångsgrundande användning kommit måste åtgärder vidtas för att konflikten ska upphöra.⁸⁰ De åtgärder som följer av varumärkesdirektivet och varumärkeslagen ska därför enligt WIPO's rekommendation tas i bruk först när användaren inte reagerar på det meddelande om intrång som givits denne.⁸¹

Enligt artikel 10 fortsätter användaren att gå fri från ansvar om denne kan förklara för rättighetsinnehavaren varför denne anser sitt användande legitimt och snabbt tar de försiktighetsåtgärder som krävs för att undvika fortsatt *kommersiell effekt* och intrångsgrundande användning i den specifika medlemsstaten. Det sätts inte ut någon tidsperiod för implementeringen av åtgärder, och det beror på att sådan ej kan sättas eftersom det tar olika lång tid från fall till fall, men detta innebär att användaren måste agera så snabbt det går under de givna omständigheterna. Det krävs bara av användaren att denne tar rimliga (reasonable) åtgärder. Det ska inte krävas att användaren stoppar all aktivitet på Internet, vilket givetvis skulle vara den mest effektiva åtgärden för att undvika kommersiell effekt i ett specifikt land. Parterna i konflikten är själva fria att bestämma vilka åtgärder som ska anses vara tillräckliga. Om användaren åtar åtgärder, så blir det den kompetenta myndigheten som får bestämma om åtgärderna som användaren vidtagit är tillräckliga.⁸²

Artikel 12 har skapats för att ge rättighetsinnehavare och andra godkända användare av varumärken på Internet en bas att stå på för att slippa bli

⁸⁰ SCT/25/3 s. 5, Se också explanatory notes 9.01 – 9.03 till del V i WIPO-rekommendationen SCT/7/2 Annex s. 33

⁸¹ Kur s. 45

⁸² Se explanatory notes 10.01 – 10.02 i WIPO-rekommendationen SCT/7/2 Annex s. 35

skyldiga till intrång på en parallellt existerande rättighet efter att ha blivit notifierad om att intrång föreligger. Om användaren efter notifiering följer det som står i denna artikel så undgår denne ansvar.⁸³ I artikeln nämns åtgärder som medlemstaterna är skyldiga att acceptera som tillräckliga, och där nämns bland annat disclaimers.⁸⁴

5.4.3 Samexistens

En av utgångspunkterna för WIPO's rekommendation var att se till att två varumärkesinnehavare med samma rättigheter ska kunna samexistera på Internet, förutsatt att dessa två vidtar försiktighetsåtgärder (nämnda ovan) för att respektera den andra partens rätt på bästa sätt. För att åstadkomma det fastställs en generell princip om att åtgärderna måste vara proportionella till den kommersiella effekten av användandet i ett specifikt land och att en legitim användare av ett varumärke måste ges en chans att vidta försiktighetsåtgärder.⁸⁵ Artikel 14 bygger på kravet om proportionalitet. Under normala omständigheter så ska påkallade åtgärder från denna rekommendation aldrig innebära att användandet av varumärket på Internet måste avbrytas. På grund av detta ska de berörda myndigheterna godta olika åtgärder som vidtas för att försöka undandra en kommersiell effekt från ett specifikt land. Denna artikel gäller inte åtgärder som användare i god tro kan vidta för att undvika skyldighet till intrång (jmf artikel 9 och 12) utan reglerar situationen efter att en domstol redan konstaterat intrång och rätt "straff" ska väljas.⁸⁶ Här nämns åtgärder så som disclaimers som meddelar vart marknadsföringen riktar sig, där leverantören nämner att denne inte levererar varor till det specifika landet, en plikt att ta reda på var kunden befinner sig innan varor levereras och att neka leverans till kunder i det specifika landet samt så kallade gateway pages.

⁸³ Se explanatory notes 12.01 – 12.08 på artikel 12 i WIPO-rekommendationen SCT/7/2 Annex s. 37-38

⁸⁴ En disclaimer är en skriftlig redogörelse designad för att undvika förväxling med innehavare av andra parallellt existerande rättigheter

⁸⁵ SCT/25/3 sid 5

⁸⁶ Se explanatory notes 14.01-14.02 på artikel 14 i WIPO-rekommendationen SCT/7/2 Annex s. 40

5.4.4 WIPO rekommendationens genomslagskraft

Trots att rekommendationen är en rättskälla så har jag valt att benämna den som ett lösningsförslag eftersom jag vill vara något försiktig med att göra rekommendationen till gällande rätt på området. Anledningen till det är att vi i första hand ska använda vår varumärkeslag, varumärkesdirektivet och dessa rättskällors praxis för att bedöma problem inom varumärkesrätten och att det mellan ovan nämnda lagar och rekommendationen finns motsägelser om när varumärkesanvändning ska anses föreligga. Bortsett från kravet på *kommersiell effekt* har jag dessutom inte hittat någon praxis där det framkommit att andra delar av rekommendationen använts. Rekommendationen utgör trots detta det allra mest accepterade och i princip det enda lösningsförslag som finns idag.

Rekommendationer är så kallad soft law och har ingen bindande effekt och kan inte kräva implementering i medlemsstaterna. Rekommendationen trädde i kraft 2001 och med ett historiskt perspektiv kan slutsatsen dras att rekommendationens grunddrag faktiskt har kommit att användas, men då enbart i anknytning till definitionen av *varumärkesanvändning* på Internet, dvs. vilka faktorer som avgör om ett varumärke kan anses *använt* inom ett specifikt territorium dvs. om det föreligger *kommersiell effekt*. När det gäller rekommendationens genomslagskraft så har den nämnts i ett svenskt rättsfall från 2004 (NJA 2004 s. 624). Utöver det har jag inte lyckats utläsa ur något annat av de ovan redovisade fallen att det är just WIPO's rekommendation som använts, även om de faktorer som diskussionerna bygger på i mångt och mycket är desamma som de som framgår ur rekommendationens artikel 3. Det är dock svårt att säga om det beror på att det är rekommendationen som fått acceptans i och med att det redan innan WIPO's rekommendation (2001) var allmänt accepterat att användandet av ett varumärke på Internet enbart skulle ses som *användande* i ett specifikt

land om det hade *effekt* i landet i fråga.⁸⁷ Det är dock mycket möjligt att domstolar i internationella inrångstvister tagit intryck av rekommendationen, utan att för den skull öppet redovisa det. Rekommendationen nämns däremot i stor utsträckning i nyare doktrin, vilket i sig kan visa på en genomslagskraft. Dess relevans togs dessutom nyligen upp i en studie som begärts av Europeiska kommissionen, och klargörandet där kan anses ta bort de flesta tvivel kring, i alla fall delar av, rekommendationens status.⁸⁸ Den 22 juli 2009 fick Max Planck Institutet för Immaterialrätt och konkurrensrätt i München (MPI) i uppgift av Europeiska kommissionen att utföra en studie kring *The Overall Functioning of the Trade Mark System in Europe*. Studien, som blev officiellt godkänd av kommissionen i mars 2011 innehåller en rad förslag på förändringar av dagens varumärkessystem.⁸⁹ Kommissionen har varit noga med att påpeka att studien inte är bindande men trots det har den öppnat upp för diskussioner kring en eventuellt kommande lagändring av varumärkesrätten i Europa. I studien skriver MPI gällande WIPO's regel om *kommersiell effekt* att:

”That solution appears to be generally accepted and is applied by courts in its essence, irrespective of whether the decisions actually refer to the Joint Recommendation or not.”⁹⁰

En av anledningarna till att jag presenterat rekommendationen som ett lösningsförslag beror på att, som nämnts tidigare, varumärkesdirektivet och vår varumärkeslag har en annan syn på när *varumärkesanvändning* föreligger i jämförelse med rekommendationen. Det kan nämligen konstateras att begreppet *användning som har kommersiell effekt*

⁸⁷ Kur s. 42

⁸⁸ Snyder <http://www.juridiskpublikation.se/2b/library/files/69/Snyder.pdf> (25/5-2011 kl 12:51)

⁸⁹ Se webbsida: http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/mpi_final_report.pdf (25/5-2011. 11:55)

⁹⁰ Study of the overall functioning of the European trade mark system s. 109 http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/mpi_final_report.pdf

(rekommendationens art 3) omfattar fler situationer än begreppet *användning i näringsverksamhet* (kap 1 § 10 VmL och artikel 5 varumärkesdirektivet). Att WIPO's begrepp *kommersiell effekt* har en bredare betydelse beror på att det i jämförelse med varumärkesdirektivet även inkluderar icke-vinstdrivande användning. Varumärkesdirektivets rekvisit i näringsverksamhet omfattar enbart användande i näringsverksamhet. Begreppet *kommersiell effekt* har valts i stället för begreppet användning i näringsverksamhet i syfte att inkludera situationer där icke vinstgivande företag har åstadkommit *kommersiell effekt* i ett särskilt land genom att ha använt kännetecknet på Internet utan att använda det i näringsverksamhet.⁹¹

Det har inte klargjorts hur de bägge begreppen förhåller sig till varandra. För det fall begreppet *kommersiell effekt* ska ersätta begreppet *i näringsverksamhet* så finns en risk för att skyddet för kännetecknen blir större på Internet jämfört med offline och att ett större antal handlingar anses utgöra intrång på Internet än vad som är fallet vid tillämpning av den harmoniserade nationella rätten inom EU. WIPO-rekommendationens begrepp griper in i själva ensamrättens innehåll när det gäller användning på Internet. Det är inte eftersträvaransvärt att ge olika grad av exklusivitet till ett varumärke beroende på om det handlar om användning i traditionell marknadsföring eller användning på Internet.⁹² En sådan lösning skulle innebära att rättsområdet förlorar förutsebarhet för den enskilde, vilket inte är förenligt med vårt rättssystemets grundläggande rättsprinciper.

När det gäller problemet mellan begreppen privat- och kommersiellt användande verkar dock inte MPI vara bekymrade, utan skriver i sin studie att det är ett något som måste lösas av domstolen från fall till fall med EG-domstolens jurisprudence som vägledning och avgörande faktorer för att bestämma effekt och om ett intrång ska anses föreligga ska enligt MPI vara om:

⁹¹ Se explanatory notes 2.02 till artikel 2 i WIPO-rekommendationen, SCT/7/2 Annex s. 23

⁹² Proposition 2009/10:225 s. 378

- "the use is made for commercial gain rather than as a private matter", and
- "whether it took place in the alleged infringer's own commercial communication".⁹³

MPI verkar bygga sitt resonemang på att även rent privata webbplatser på Internet kan få stor spridning och det är därför möjligt för en privat aktör att orsaka förväxling och skada på en varumärkesinnehavares goodwill. Enligt WIPO:s rekommendation skulle det i dessa fall röra sig om varumärkesanvändning och rekommendationen fångar på så sätt upp situationer där privatpersoners och icke-kommersiella aktörers användning av varumärken på Internet påverkar marknaden. Varumärken används på otroligt många olika sätt på Internet och kanske är WIPO's regler nödvändiga för att kunna skydda varumärkesinnehavarnas intressen, men det krävs att detta tydliggörs och implementeras i EU-rätten för att det ska få någon verkan på den svenska varumärkesrätten. För svenskt vidkommande gäller fortfarande kravet på att ett varumärke måste använts i näringsverksamhet för att varumärkesanvändning och eventuellt intrång ska kunna anses föreligga. När en privat eller ideell aktör använder varumärken kan således intrång inte bli aktuellt, oavsett hur stor den kommersiella effekten är.⁹⁴ Kravet på näringsverksamhet är intaget i lagen ibland annat i syfte att skydda yttrande- och tryckfriheten och fyller därför en mycket viktig funktion. Uppfattningen är att det är viktigt med det fria meningsutbytet och att privatpersoner och icke-kommersiella aktörer har möjlighet att yttra sig om vad de vill i alla typer av medier.⁹⁵

Ingen av WIPO-rekommendationens artiklar har tagits med i den nya varumärkeslagen. Med tanke på den harmonisering som skett beträffande

⁹³ Study of the overall functioning of the European trade mark system s. 109 punkt 2.206 http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/mpi_final_report.pdf (23/5-2011 kl 11.01)

⁹⁴ Snyder <http://www.juridiskpublikation.se/2b/library/files/69/Snyder.pdf> (25/5-2011 kl 12:51)

⁹⁵ Snyder <http://www.juridiskpublikation.se/2b/library/files/69/Snyder.pdf> (25/5-2011 kl 12:51)

registrerade varumärken är det inte möjligt för Sverige att ensidigt företa några större ändringar i den nationella lagstiftningen beträffande sådana rättigheter för att genomföra de lösningar som föreslås i WIPO-rekommendationen.⁹⁶ För att Sverige ska bli bundet av sådana regler krävs att rekommendationen blir erkänd i varumärkesdirektivet och det har inte skett ännu. Däremot kan det inte anses föreligga några hinder för svenska domstolar att applicera de anknytningsfaktorer som presenterats i rekommendationens artikel 3. Vad gäller resterande artiklar måste vi invänta implementering eller praxis.

⁹⁶ Proposition 2009/10:225 s. 377

6 Konklusion

Denna uppsats presenterar slutsatser i delar där de naturligt hör hemma och kan ge läsaren bättre förståelse för sammanhanget. En övergripande konklusion ska dock här avsluta min framställning. Uppsatsens konklusion bygger förutom på egna åsikter främst på redan redovisat material. Av den anledningen kommer källhänvisningar endast ske i den mån källan inte redan förekommit.

6.1 Användning av ett varumärke på Internet

Varumärken och andra kännetecken har länge spelat en viktig roll, även om de väsentligt accelererat i ekonomisk och kulturell betydelse under senare år. Samtidigt har e-handel och bruk av Internet som marknadsföringsverktyg ökat. Eftersom allt fler varumärkesinnehavare använder Internet i sin marknadsföring ökar också risken för parallellt existerande varumärken att krocka. Det står inget i varumärkesdirektivet eller den svenska varumärkeslagen om hur problemet med Internets globala natur i förhållande varumärkesrättens territorialitet ska lösas. Det har däremot i praxis och förarbeten fastslagits att varumärkesrätten och dess ensamrätt också ska gälla företeelser som inträffar på Internet.

När det gäller definitionen av *användning* så finns en del Europiska och Amerikanska rättsfall där domstolarna resonerat kring begreppet. Ett problem med att använda enbart västerländsk praxis när frågeställningen handlar om ett globalt problem, är att dessa lösningar enbart presenterar västvärldens syn på problemet, vi kan inte räkna med att Asien, Mellanöstern, Afrika och resten av världen kommer att vara intresserade av att följa just den väg som västvärlden tagit, den väg som jag redovisat här. Men med det sagt så är konklusionen att domstolarna verkar vara eniga

kring vilka faktorer som ska ges tyngd vid avgörandet om ett varumärke ska anses vara *använt* i ett land. Denna konsensus ger området en viss förutsägbarhet vad gäller varumärkesanvändning på Internet. För mer specifik information om vilka faktorer domstolarna lagt vikt vid, se rättsfallsöversikten kap 4.

6.2 Lösningar

Förutom att det i praxis krävs att varumärket ska vara *använt* på ett territorium för att användandet ska vara intrångsgrundande, så har det inte gjorts några försök till att finna mer specifika lösningar på problemet med parallellt existerande varumärken på internet. Bortsett från World Intellectual Property Organisations rekommendation SCT/7/2. Jag har tidigare i uppsatsen skrivit om rekommendationen och konstaterat att den inte är helt förenlig med varumärkesdirektivet och därför inte heller med den svenska varumärkesrätten. Det är dock en sanning med modifikation eftersom rekommendationen fått erkännande när det gäller kravet på *kommersiell effekt*. De faktorer som rekommendationen använder för att bevisa *kommersiell effekt* sammanfaller dessutom till stor del med de faktorer som framkommit i praxis för att bevisa *användning* i förhållande till varumärken på Internet. WIPO-rekommendationen har även presenterat ett förslag till samexistens när det kommer till parallellt existerande varumärken på Internet, det lösningsalternativet har dock inte fått någon effekt i praxis.

Med undantag från WIPO's rekommendation saknas försök att lösa problemet från lagstiftarens sida. En förklaring till oviljan att presentera lösningar kan vara att Internet utvecklas i extremt hög fart och att ny problematik kring dess gränslöshet ständigt uppstår, svårigheten ligger i att lösningen måste vara dynamisk och kunna accepteras globalt. Det går dock inte att fortsätta skydda varumärken på en global marknad genom att använda lagar som är territoriella. WIPO's rekommendation är det förslag som kommit längst och jag tror att det också kommer att kunna bli en

framtida väg att gå. Men det återstår fortfarande för rekommendationen att få allmän acceptans innan det går att lägga någon större vikt till dess förslag.

6.3 Globala webbsidor

I anknytning till de *globala webbsidorna* är vi idag tvungna att följa den praxis som finns, och den praxis som existerar visar att varumärkesinnehavare som använder *globala webbsidor* kan göra sig skyldiga till intrångsgrundande användning på parallellt existerande varumärken i främmande territorium.

En varumärkesinnehavare måste vara tydlig med vart denne riktar sin marknadsföring. Det gäller både i förhållande till bedömningen om vart *användning* skett och i förhållande till intrångsbedömningen. När det gäller intrångsbedömningen i anknytning till en allt för vag webbsida sa domstolen i C-278/08 Die Bergsprechte (punkt 2) att skada på ett varumärkes funktion kan föreligga när en annons är så vag i förhållande till ursprunget för de aktuella varorna och tjänsterna, att en normalt informerad och skäligen uppmärksam internetanvändare inte utifrån länken kan avgöra om annonsören utgör tredjeman i förhållande till varumärkesinnehavaren eller om han tvärt om har ekonomiska band till varumärkesinnehavaren.

Kanske borde alla varumärkesinnehavare i förhållande till detta avrådas från att upprätta *globala webbsidor*. Men när problemet som ska lösas, är att Internet erbjuder en internationell marknadsplats, en plats där landsgränser suddats ut och en plats gjord för internationell handel så är det enkelt att förstå att sådana webbsidor är oundvikliga.

6.4 Slutligen

Konklusionen av detta är att en varumärkesinnehavare bör tänka sig för innan denne utformar en hemsida och vara tydlig med vart den riktar sig. Det går inte att som webbsideinnehavare se på Internet på samma sätt som

på de traditionella medierna. Det ligger en fin balans mellan en varumärksinnehavares rätt till att utforma sin hemsida hur denne vill och dennes skyldighet att respektera andra innehavares rättigheter till parallellt existerande varumärken.

Det varumärkesrättsliga skyddets grundidé är att en innehavare ska kunna investera i sitt varumärke utan att riskera att någon annan skor sig på varumärkets uppbyggda goodwill. Skyddet finns också för att konsumenten ska kunna veta var de produkter som erbjuds kommer ifrån och vem som står bakom. Varumärkesrätten är således inte enbart konstruerad för att tillgodose rättighetsinnehavarens intressen, utan har även sin grund i samhällsekonomiska skäl. En väl fungerande varumärkesrätt leder till lägre transaktionskostnader. Varumärkets funktioner som upplyser konsumenten om varans ursprung, kvalitet m.m., sparar onödig tid och ansträngning (transaktionskostnader) för konsumenten. Likaledes som tillverkarna stimuleras att bibehålla hög kvalitet för att få konsumenten att förknippa just deras varumärken med något positivt (garantifunktion och ursprungsangivelsefunktion).⁹⁷

Att påstå att enbart existens på Internet inte kan leda till intrång är vilseledande. Det är inte heller så att *användning* i varumärkesrättslig mening i ett land där en parallellt existerande rättighet finns automatiskt leder till varumärkesintrång. *Användning* är visserligen en förutsättning för intrång men när användning konstaterats så blir nästa steg att göra en intrångsbedömning. För den enskilde innehavaren är kanske det viktigaste dock att undvika att rikta sin marknadsföring mot länder där det finns parallellt existerande rättigheter för att undvika onödiga och oavsiktliga konflikter. Avsaknaden av lagar gör att det är svårt för den enskilde varumärksinnehavaren att veta vilka åtgärder som behövs tas för att undvika onödiga risker. En lösning vore att scanna av vilka varumärken som finns skyddade på de marknader man tänkt rikta sig mot. Men det är i princip omöjligt eftersom det handlar om för mycket material att gå igenom.

⁹⁷ Richard Posner s. 44

Det registreras dagligen nya varumärken och i vår del av världen finns dessutom de inarbetade varumärkena som inte går att återfinnas i några register. Så ett sådant alternativ kan därför inte anses vara en möjlig väg.

Det lämnar oss med konklusionen att ensamrätten till ett varumärke inte innebär att en varumärkesinnehavare kan utforma sin marknadsföring på Internet hur denne vill. För en hållbar utveckling på Internet är samexistens ett måste och det ansvaret ligger på varumärkesinnehavaren. Därför har jag här nedan gjort en checklista, utifrån den gällande rätt jag kunnat utläsa på området, innehållande faktorer som en varumärkesinnehavare bör tänka på innan denne lanserar en webbsida.

7 Checklista för varumärkesinnehavare

Det viktigaste en varumärkesinnehavare bör tänka på när denne handlar på Internet är att denne befinner sig på en global marknad. Även om intentionen är att enbart rikta sin marknadsföring till de länder där varumärket redan finns registrerat så kan webbsidan eller annonseringen komma åt från alla länder i världen med en uppkoppling. Är hemsidan dessutom utformad på ett sätt som kan förvirra eller få internetanvändare att förväxla den med andra varumärken så kan en intrångssituation föreligga. Förvirring kan uppstå antingen genom sidans utformning eller innehavarens handlande. Huruvida godtro föreligger är oväsentligt. Det är alltså viktigt att tänka på hur en webbsida utformas men även mer konkreta handlingar bör ses över.

För att undvika onödiga risker så finns det en del faktorer en varumärkesinnehavare bör tänka på innan denne lanserar en webbsida eller annonskampanj på Internet. Jag kommer nedan att dela upp dessa i två grupper, en med fokus på aktivitet och en med fokus på sidans utformning.

7.1 En varumärkesinnehavares aktiviteter

1. Gör inte affärer inom en jurisdiktion där du är osäker på om det finns parallellt existerande rättigheter, det lönar sig att ta reda på om ditt varumärke eventuellt krockar med varumärken i det territorium du fått en förfrågan från
2. Registrera ditt varumärke i de länder du vill rikta dig mot, eller
3. Undersök om det finns ett parallellt existerande varumärken i det land du vill rikta dig mot
4. Finns det parallellt existerande varumärken du är medveten om, gör det klart för internetanvändare att ditt varumärke inte har någon

relation med det andra kännetecknet och att du inte har för avsikt att leverera några varor till det varumärkets skyddsland.

7.2 Webbsidans utformning

Problem uppstår när språket, valutan och shippingmöjligheterna m.m. på hemsidan är av internationell karaktär och toppdomänen är generisk, i dessa fall är hemsidans räckvidd så pass bred att exponeringen bör begränsas. Detta kan göras genom att:

1. Fråga dig själv om du verkligen behöver utforma din hemsida på engelska
2. Om du skriver på engelska eller något annat världsspråk, vidta åtgärder för att rikta din marknadsföring enbart till de länder där du har rättigheter
 - a. genom att enbart erbjuda shipping till dessa
 - b. enbart använda deras valutor
 - c. låt det i en disclaimer framgå att webbsidan enbart riktar sig till konsumenter i exempelvis, Sverige, Finland, och Italien
3. Gör det tydligt för besökaren av din hemsida vart din marknadsföring riktar sig, ange mottagarmarknad

Om marknadsföringen görs allt för bred, så har du större chans att få fler kunder men du verkar också likgiltig inför att ett eventuellt intrång på parallellt existerande rättigheter.

När det gäller annonsering på Internet tänk på vilken annonssida du använder. Är den nationell eller besöks den av flera olika länders internetanvändare? Hur ser din annons ut, kan utformningen innebära att ditt varumärke krockar med andra varumärken som finns inom annonssidans räckvidd?

Även om dessa metoder inte är någon garanti för att ett varumärke ej ska anses sig kränkt så kan det efter en helhetsbedömning med samtliga faktorer

beaktade göra att du som varumärkesinnehavare undviker att bli stämnd för intrång.

Käll- och litteraturförteckning

Litteratur

- Alikhan Shahid, Raghunath Mashelkar *Intellectual property and competitive strategies in the 21st Century*, Second edition, Kluwer law international BV, The Netherlands 2009
- Levin Marianne, Kocktvedgaard Mogens *Lärobok i Immaterialrätt*, upplaga 9, Norstedts Juridik, Vällingby 2007
- Levin Marianne, Wessman Richard *Varumärkesrättens grunder*, upplaga 1, Juristförlaget Stockholm 1997
- Lindberg Agne, Westman Daniel *Praktisk IT-rätt*; upplaga 3; Norstedts Juridik, Stockholm 2001
- Maunsbach Ulf *Svensk domstols behörighet vid gränsöverskridande varumärkestvister – särskilt om Internetrelaterade intrång*, Intellecta DocuSys, Lund 2005
- Stuevold Birger, Stenvik Are *Kjennetegnsrett*, 3 utplaga, universitetsförlaget, Oslo 2011
- Stuevold Birger, Stenvik Are *Desingrett*, Lobo Media AS, Oslo 2006
- Posner Richard *Economic Analysis of Law*, upplaga 4, Little Brown Boston 1992

Offentligt tryck

Proposition 2009/10:225

SOU 2001:26

Artiklar

- Bengtsson Henrik *Jurisdiktion vid skadegörande handlingar på Internet*, Infotorg juridik, 28 januari 2011
- Bengtsson Henrik och Brandberg Katja *Domsrätt över immaterialrättsintrång - deliktsforum vid intrång på Internet*, Infotorg juridik, 17 september 2008,
- Bettinger Torsten, Thum Dorothee *Territorial trademark rights in the Global Village- International jurisdiction, choise of law and substantive law for trademark disputes on the internet.*, IIC vol 31
- Kur Anette *Use of trademarks on the Internet- The WIPO recommendation*, IIC 2002 - beck online
- Lessig Lawrence *The law of the horse, What Cyberlaw might teach*, Harvard Law Review, 1999
- Milchior Richard *French marks are not protected against use on foreign websites*, World Trademark Review, juni 2005
- Snyder Sarah *Användning av varumärken på Internet*, <http://www.juridiskpublikation.se/2b/library/files/69/Snyder.pdf>
- Ören Joakim *Internett-handel*, Lov & Data nr 1/2011

Övrigt

Explanatory notes till WIPO-rekommendationen, SCT/7/2 Annex

SCT/25/3 Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications Twenty-Fifth Session Geneva, March 28 to April 1, 2011

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_25/sct_25_6.pdf

Study of the overall functioning of the European trade mark system, Max Planck Institute for Intellectual property and competition law Munich, 15.02.2011 http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/mpi_final_report.pdf

Rättsfallsförteckning

Sverige

NJA 2008 s. 1033

NJA 2004 s. 624

NJA 2006 s. 7

Europa

C- 324/09 L'Oréal m.fl. v eBay

C-236/08–C-238/08 Google France SARL, Google Inc. mot Louis Vuitton Malletier SA, Google France SARL mot Viaticum SA och Luteciel SARL samt Google France SARL mot Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin och Tiger SARL

C-585/08 Peter Pammer v Reederei Karl Schlüter GmbH & Co och C-144/09 KG Hotel Alpenhof GesmbH v Oliver Heller

C-278/08, Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH mot Günther Guni och trekking.at Reisen GmbH

C-442/07 Verein Radetzky-Orden v Bundesvereinigung Kameradschaft 'Feldmarschall Radetzky'

C-102/07 Adidas AG m.fl. mot Marca Mode CV m.fl, REG 2008 I-02439

KK Sony Computer Entertainment and Another v. Pacific Game Technology (Holding) Ltd. ([2006] EWHC 2509)

C-17/06 Céline SARL v Céline SA

Société Hugo Boss c/Société Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Cour de Cassation, Ch Commerciale, 11 January 2005 (Frankrike)

C-120/04 Medion AG mot Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, REG 2005 I-08551

C-259/02 La Mer Technologi Inc. v Laboratoires Goemar S.A

C-40/01 Ansul BV och Ajax Brandbeveiliging BV

C-408/01 Adidas-Salomon AG m.fl. mot Fitnessworld Trading Ltd, REG 2003 I-12537

C-206/01 Arsenal Football Club plc v Reed

C-291/00 LTJ Diffusion SA v Sadas Vertbaudet SA

C-292/00 Davidoff & Cie SA m.fl. mot Gofkid Ltd, REG 2003 I-00389

C-375/97 General Motors Corporation mot Yplon SA, REG 1999 I-05421

C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc., REG 1998 I-05507,

C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV, REG 1999 I-03819

Brokat mot SG 2 mot Brokat Informationssysteme GmbH, Nanterre Court of Appeals, den 13 oktober 1996 (Frankrike)

Norge

HR-2004-01671-A Norges Høyesterett

LB-2008-7890 La merdien

08-014455 TVI-OTIR/07 L'esperit d. Edvard Munch

USA

Playboy enterprises v. Chukleberry publishing 1996 WL 337276 (S.D.N.Y. June 19, 1996), aff'd on recons., 1996 WL 396128 (S.D.N.Y. July 12, 1996)

Bensusan Restaurant Corp. v. King, 126 F.3d 25 (2d Cir. 1997)

Euromarket Designs Inc v Peter & Another, In the High Court (Chancery Division), Justice Jacob, July 2000.

Kanada

Pro-C Ltd. v. Computer City Inc., 2001 CanLII 7375 (ON CA)

Bilaga 1

WIPO's recommendation SCT/7/2. Artikel 3

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

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

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

(i) whether the user is actually serving customers located in the Member State or has entered into other commercially motivated relationships with persons located in the Member State;

(ii) whether the user has stated, in conjunction with the use of the sign on the Internet, that he does not intend to deliver the goods or services offered to customers located in the Member State and whether he adheres to his stated intent;

(iii) whether the user offers post-sales activities in the Member State, such as warranty or service;

(iv) whether the user undertakes further commercial activities in the Member State which are related to the use of the sign on the Internet but which are not carried out over the Internet.

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

(i) whether the goods or services offered can be lawfully delivered in the Member State;

(ii) whether the prices are indicated in the official currency of the Member State.

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

(i) *whether the sign is used in conjunction with means of interactive contact which are accessible to Internet users in the Member State;*

(ii) *whether the user has indicated, in conjunction with the use of the sign, an address, telephone number or other means of contact in the Member State;*

(iii) *whether the sign is used in connection with a domain name which is registered under the ISO Standard country code 3166 Top Level Domain referring to the Member State;*

(iv) *whether the text used in conjunction with the use of the sign is in a language predominantly used in the Member State;*

(v) *whether the sign is used in conjunction with an Internet location which has actually been visited by Internet users located in the Member State.*

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

(i) *whether the use is supported by that right;*

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